

ANNEX II

Arrêt du 18 novembre 1988

PHILIP MORRIS
contre
B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Affaire A 87/2

Président	: R. Janssens
Vice-Président	: H.E. Ras
Juges	: R. Soetaert, J. Rouff, S.K. Martens et P. Kayser
Juges suppléants	: P. Marchal, S. Boekman et R. Everling
Avocat général	: E. Kriings
Avocats	: T. Schaper, L. Wichers Hoeth et Ch. Giesen
Langue de la procédure	: le néerlandais

Marques – Loi uniforme Benelux sur les marques (L.B.M.) – Demande d'interprétation de règles juridiques communes.

1. Loi uniforme Benelux sur les marques, article 5, sous 3 – Juste motif – Notion.

2. Loi uniforme Benelux sur les marques, article 14.C – Intéressé – Notion – Demande en extinction, agissement déloyal.

3. Loi uniforme Benelux sur les marques, article 14.C – Intéressé – Droit de demander l'extinction – Restrictions.

1. Lorsqu'il n'a été fait "aucun usage normal" de la marque, au sens de l'article 5, sous 3, L.B.M., le droit à la marque ne s'éteint néanmoins pas lorsque des faits ou des circonstances sur lesquels le titulaire de la marque ou son licencié sont sans pouvoir et qui ne font pas partie des risques normaux de l'entreprise, ont rendu impossible l'usage normal de la marque ou du moins ont constitué une telle charge que cet usage, selon les critères usuels dans la vie des affaires, ne pouvait plus raisonnablement être exigé du titulaire de la marque ou de son licencié (renvoi à l'arrêt A 80/1). Il n'y a toutefois pas de raison d'interpréter cette disposition en ce sens que dans les circonstances particulières de l'espèce (voir l'arrêt), la notion de "juste motif" peut être comprise dans un sens plus large.

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

2. Ne peut être tenu pour un intéressé au sens de l'article 14.C L.B.M., celui qui, même si les conditions d'extinction de la marque d'autrui, fixées à l'article 5, sous 3 L.B.M., sont réunies, agirait de façon déloyale en demandant l'extinction de celle-ci, compte tenu des particularités de l'espèce.

3. Il n'est pas conforme à l'article 14.C L.B.M. d'admettre l'existence de restrictions, imposées par les règles découlant du droit national, au droit de demander l'extinction de la marque d'autrui.

La Cour de Justice Benelux

dans l'affaire A 87/2

1. Vu l'arrêt du 20 février 1987 du Hoge Raad der Nederlanden dans la cause n° 12.875 de Philip Morris Holland B.V. à Bergen op Zoom contre B.A.T. Sigaretten-fabriken G.m.b.H. à Hambourg (R.F.A.), arrêt soumettant à la Cour Benelux, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des questions d'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques (L.B.M.);

Quant aux faits:

2. Attendu que la procédure qui a conduit à l'arrêt précité peut se résumer comme suit:

3. B.A.T. Sigarettenfabriken G.m.b.H. – ci-après dénommée B.A.T. – a, par exploit du 7 décembre 1982, assigné Philip Morris Holland B.V. – ci-après dénommée P.M. – devant le tribunal de Breda. La demande tendait: en ordre principal, à ce que le tribunal prononce la nullité des dépôts de marques de P.M. n°s 600486, 600721 et 620723 et ordonne la radiation de ces dépôts dans le registre Benelux des marques; en ordre subsidiaire, à ce qu'il prononce l'extinction des droits aux marques susvisées et ordonne la radiation des dépôts de ces marques; au surplus, à ce que le tribunal prononce l'extinction des droits à la marque faisant l'objet du dépôt n° 563631 et ordonne la radiation du dépôt de ladite marque; enfin, la demanderesse réclamait la condamnation de P.M. à cesser définitivement tout usage des marques visées de même que tout usage de signes constitués en tout ou en partie du mot "kim", le tout sous peine d'encourir, au bénéfice de B.A.T., une astreinte directement exigible de 10.000 fl. pour chaque infraction ou jour d'infraction à l'interdiction prononcée.

Après que P.M. se fut défendue contre cette demande, le tribunal a prononcé, par jugement du 24 janvier 1984, exécutoire par provision dans toutes ses dispositions, l'extinction des droits à la marque faisant l'objet du dépôt n° 563631 et ordonné la radiation de ce dépôt, annulant au surplus les dépôts de marques de P.M. (dépôts n°s 600486, 600721 et 620723), et ordonnant leur radiation; il a fait en outre injonction à P.M. de cesser définitivement tout usage des marques désignées dans le dispositif du jugement ainsi que tout usage de signes constitués en tout ou en partie du mot "kim", sous peine d'encourir une

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

astreinte de 10.000 fl. au bénéfice de B.A.T. pour chaque infraction de P.M. à cette interdiction.

P.M. a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bois-le-Duc.

Par arrêt du 3 avril 1985, la cour d'appel a réformé le jugement du tribunal en tant qu'il déclarait exécutoires par provision l'extinction des droits, la radiation et l'interdiction d'usage du dépôt 563631 et l'a confirmé pour le surplus.

P.M. s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bois-le-Duc. L'arrêt du Hoge Raad a été rendu sur ce pourvoi.

4. Dans son arrêt, le Hoge Raad a énoncé comme suit les faits de la cause:

"(i) P.M. a effectué le 24 novembre 1971 un dépôt Benelux conformément à l'article 30 L.B.M. en vue de maintenir le droit qu'elle détenait antérieurement aux Pays-Bas à la marque verbale et figurative consistant en l'effigie d'un jeune musulman sur fond de décor oriental, surmontée du mot "KIM".

(ii) P.M. a effectué le 12 novembre 1973 et le 27 novembre 1973 des dépôts Benelux d'une marque verbale et figurative constituée du mot "kim" et de quelques bandes horizontales. Enfin, P.M. a effectué le 7 septembre 1977 un dépôt Benelux d'une marque verbale et figurative constituée du mot "kim" en lettres ajourées.

(iii) B.A.T. a effectué le 3 août 1972 un dépôt international d'une marque verbale et figurative constituée du côté face d'un paquet de cigarettes sur lequel sont représentés notamment le mot "kim" et quelques bandes horizontales. L'enregistrement mentionne le "Benelux" parmi les "pays intéressés".

(iv) Les dépôts cités de P.M. mentionnent les produits tabac et tabac manufacturé (classe 34). Le dépôt de B.A.T. mentionne les produits "cl. 34: cigarettes, cigarillos, cigares à bouts coupés, cigares".

(v) En vertu de l'article 32 L.B.M., le droit à la marque de P.M. mentionnée sous (i) ne s'est étendu qu'au territoire des Pays-Bas. Le droit à la marque de B.A.T. mentionnée sous (iii) s'est étendu aux territoires de la Belgique et du Luxembourg.

(vi) Son dépôt effectué, la marque citée sous (i) n'a jamais été utilisée sous sa forme déposée. Entre le 24 novembre 1971 et la fin 1976, il n'y a pas eu non plus d'usage normal aux Pays-Bas du mot KIM comme marque.

(vii) B.A.T. demande que soit prononcée l'extinction ou l'annulation des droits de P.M. aux marques susmentionnées, ainsi que l'interdiction de l'usage de ces marques et de tout usage de signes constitués en tout ou en partie du mot KIM.

P.M. s'est défendue contre ces demandes. A ce stade de la procédure, il reste à examiner les défenses suivantes de P.M.:

(I) P.M. avait un juste motif tel que visé à l'article 5 sous 3 L.B.M. pour ne pas faire usage de la marque KIM;

(II) B.A.T. ne peut pas invoquer de bonne foi l'extinction du droit à la marque de P.M. par défaut d'usage.

Le tribunal a accueilli les demandes de B.A.T. et la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal sauf en tant qu'il déclarait le jugement exécutoire par provision. P.M. attaque en cassation le rejet de ses deux défenses précitées. Elle soutient dans son moyen qu'elle a fait reposer ses défenses sur des circonstances qu'elle résume comme suit:

a) le droit de P.M. à la marque KIM est seulement valable aux Pays-Bas; s'il s'éteint, les droits de B.A.T. à la marque KIM valables en Belgique et au Luxembourg s'étendent automatiquement aux Pays-Bas par application analogique de l'article 32 L.B.M.; cette circonstance particulière a donc pour conséquence que l'extinction du droit ne crée aucun vide dans le registre des marques; pour cette raison, outre ses propres intérêts, seuls les intérêts de B.A.T. devaient intervenir dans la décision de P.M. sur l'étendue de l'usage qu'elle ferait de la marque KIM et les intérêts de tiers ne jouent aucun rôle;

(b) P.M. était, en tant que titulaire de la marque, sans pouvoir sur les circonstances évoquées sous (a);

(c) depuis le 8 mars 1974, B.A.T. a tenté sans cesse d'obtenir de P.M. la cession du droit à la marque KIM aux Pays-Bas par voie contractuelle, à savoir par échange de marques;

(d) la limitation apportée par P.M. à l'étendue de son usage de la marque au cours des pourparlers concernant le transfert de la marque doit être appréciée à la lumière du fait que la promotion de ses cigarettes KIM, auxquelles, selon la volonté manifeste de B.A.T., devaient se substituer sans tarder les cigarettes KIM de B.A.T., totalement différentes de celles-ci par leur composition et leur présentation, n'était pas dans l'intérêt de B.A.T. (la seule autre personne ayant des intérêts dont elle devait tenir compte);

(e) au cours de ces pourparlers, B.A.T. savait, du moins pouvait savoir que l'étendue de l'usage de la marque de P.M. était minime; B.A.T. n'a jamais allégué que P.M. ne respectait pas son obligation d'usage et par conséquent ne détenait plus en réalité le moindre objet de négociation;

(f) bien au contraire: au terme de presque trois années de négociations, une convention d'échange a été effectivement conclue entre P.M. et B.A.T. le 3 février 1977, néanmoins sous condition; si le droit à la marque KIM aux Pays-Bas n'a pas été transféré de P.M. à B.A.T., c'est uniquement parce que cette condition ne s'était pas réalisée le 26 octobre 1977;

(g) le 13 juin 1978 B.A.T. remettait encore à P.M. un document dans lequel elle reconnaissait formellement le droit de P.M. à la marque KIM aux Pays-Bas;

(h) dans ce document, B.A.T. invitait à nouveau P.M. à échanger sa marque avec B.A.T. ou à la vendre à B.A.T.;

(i) il n'y a pas eu d'autres pourparlers et ce n'est que quatre ans et demi plus tard que P.M. a été assignée par exploit du 7 décembre 1982 pour entendre prononcer l'extinction de son droit à la marque pour défaut d'usage normal.

(viii) En ce qui concerne les circonstances ainsi alléguées par P.M., les faits suivants peuvent être tenus pour acquis à la cause:

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

- l'extinction du droit de P.M. à sa marque KIM déposée le 24 novembre 1971 a pour conséquence que B.A.T. peut faire valoir non seulement en Belgique et au Luxembourg mais aussi aux Pays-Bas le droit à la marque "kim" ayant fait l'objet d'un dépôt international le 3 août 1972;
 - B.A.T. a proposé le 8 mars 1974 à P.M. d'ouvrir des négociations sur l'acquisition par B.A.T. de la marque KIM enregistrée par P.M. aux Pays-Bas, en Finlande et en Norvège;
 - depuis lors, les parties (en ce compris les sociétés liées aux parties) ont échangé diverses propositions et contre-propositions relatives à l'échange des droits à la marque et à d'autres questions du droit des marques;
 - il ne ressort pas des pièces échangées que B.A.T. ait contesté que P.M. fût titulaire du droit à la marque KIM aux Pays-Bas;
 - il a été convenu entre parties au début de 1977 que P.M. transférerait à B.A.T. ses droits à la marque KIM aux Pays-Bas et en Norvège si B.A.T. gagnait le procès que P.M. allait intenter à Hambourg au sujet de la marque MERIT;
 - cette dernière condition ne s'est pas réalisée;
 - au milieu de l'année 1978, B.A.T. a réexprimé à P.M. son désir d'acquérir la marque KIM aux Pays-Bas; une note remise à cette occasion par B.A.T. commence par la phrase: "Philip Morris is the proprietor of the 'KIM' mark in Holland and Norway.";
 - les pourparlers au sujet de la marque KIM ne se sont pas poursuivis;
 - B.A.T. a assigné P.M. le 7 décembre 1982 dans les termes prémentionnés.
- (ix) Il y a lieu de relever ce qui suit au sujet des allégations de P.M. exposées plus haut sous (vii), (a) et (d).

Ad (a).

B.A.T. conteste le point de vue de P.M. suivant lequel - si son droit à la marque s'éteint - l'extension aux Pays-Bas du droit à la marque de B.A.T. découle de l'application analogique de l'article 32 L.B.M. et elle nie que cette extension soit une circonstance pertinente et particulière.

Ad (d).

B.A.T. conteste que P.M. ait limité l'usage de la marque KIM au cours des pourparlers avec B.A.T. en vue de protéger les intérêts de B.A.T. La cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le point de savoir s'il était concevable que la position de B.A.T. après l'acquisition de la marque eût pu se trouver affectée à cause de la continuation de l'usage de la marque au cours des pourparlers. A ce stade de la procédure, il est simplement établi qu'il n'est pas exclu qu'au cours des pourparlers avec B.A.T., P.M. se soit laissé guider (parmi d'autres considérations) par ce qu'elle envisageait comme l'intérêt de B.A.T. et qu'il n'est pas davantage exclu que la continuation par P.M. de l'usage de la marque KIM aux Pays-Bas ait pu porter préjudice à la position de B.A.T. après l'acquisition de la marque de P.M."

A 87/2 – PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

Quant à la procédure:

5. Attendu que le Hoge Raad der Nederlanden invite la Cour de Justice Benelux à se prononcer sur les questions suivantes d'interprétation de la L.B.M.:

"(A) Les conditions strictes quant à la notion de 'juste motif' visée à l'article 5 sous 3 L.B.M., que la Cour de Justice Benelux a formulées sous le point 3 du dispositif de son arrêt du 27 janvier 1981, affaire A 80/1 (Turmac/Reynolds), s'appliquent-elles sans restriction à un cas qui se caractérise par des circonstances telles que celles définies sous 4 sub (viii) ou par ces circonstances s'accompagnant de celles considérées sous 4 sub (ix) comme n'étant pas exclues?

(B) Dans la négative, quelles sont, dans un pareil cas, les conditions requises pour qu'il y ait un "juste motif" au sens de l'article 5 sous 3 L.B.M.?

(C) Le système de la L.B.M. implique-t-il que, dans le cas visé à l'article 14 C de la L.B.M., un intéressé puisse en toutes circonstances invoquer l'extinction du droit à la marque, ou certaines exigences de bonne foi découlant du droit national peuvent-elles faire obstacle en principe à ce moyen en raison des circonstances dans lesquelles cet intéressé et le titulaire de la marque sont ou ont été en rapport, comme le fait d'être ou d'avoir été parties à des négociations relatives à la marque?

(D) La réponse à la question (C) est-elle différente si au moment de l'invo-cation de l'extinction du droit à la marque, il y a eu des tiers – des personnes autres que l'intéressé visé – à avoir un intérêt concret à l'extinction du droit à la marque?"

6. Attendu que conformément à l'article 6, alinéa 5 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie, certifiée conforme par le greffier, de l'arrêt du Hoge Raad;

7. Attendu que la Cour a donné aux parties la possibilité de présenter par écrit des observations sur les questions posées par le Hoge Raad, ce dont les deux parties ont fait usage en déposant chacune un mémoire et un mémoire en réponse;

8. Attendu que les points de vue des parties ont été exposés verbalement à l'audience de la Cour du 9 novembre 1987 par Me T. Schaper, avocat à La Haye, pour P.M. et par Me L. Wichers Hoeth, avocat à Amsterdam, pour B.A.T., lesquels avocats ont déposé chacun une note de plaidoirie;

A 87/2 – PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

9. Attendu que Monsieur l'avocat général E. Krings a donné ses conclusions par écrit le 8 avril 1988;

Quant au droit:

Sur les questions A et B:

10. Attendu que dans son arrêt du 27 janvier 1981 (affaire A 80/1 – Cour de Justice Benelux, Recueil de jurisprudence, tome 2, 23 et s.), la Cour de Justice Benelux a dit pour droit, sous le point 3: "Lorsque durant la période à considérer, il n'a pas été fait un usage normal de la marque par le titulaire ou au nom de celui-ci sur le territoire du Benelux, le droit à la marque ne s'éteint néanmoins pas si le titulaire de la marque invoque et, en cas de contestation, prouve des faits et circonstances sur lesquels il est sans pouvoir, qui ne font pas partie des risques normaux de l'entreprise, et qui ont rendu impossible l'usage normal de la marque ou du moins ont constitué une telle charge que cet usage, selon les critères usuels dans la vie des affaires, ne pouvait plus raisonnablement être exigé du titulaire ou de son licencié.";

11. Attendu que par sa question (A), le Hoge Raad entend savoir s'il y a lieu d'interpréter l'article 5 sous 3 L.B.M. en ce sens que dans les circonstances particulières, précisées dans la question, la notion de "juste motif" employée dans ladite disposition peut être comprise dans un sens plus large que ce n'est le cas en règle générale suivant le dispositif cité sous (10);

12. que, dès lors, la question posée par le Hoge Raad – contrairement à ce que soutient B.A.T. – n'est pas une question d'interprétation de l'arrêt prémentionné de la Cour, mais une question d'interprétation d'une règle juridique commune désignée en vertu de l'article 1^{er} du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux;

13. Attendu que pour répondre à la question, il est nécessaire de partir du principe que les "conditions strictes" que la Cour a estimé devoir imposer, dans l'arrêt prémentionné, à la notion de juste motif visée à l'article 5 sous 3 L.B.M., procèdent du fondement de l'obligation, comprise dans cette disposition, de faire, à peine de déchéance, un usage normal de la marque;

14. que cette obligation de faire usage de la marque – comme la Cour l'a constaté dans l'arrêt prémentionné – se fonde en effet sur l'idée que la protection étendue que la loi rattache au droit exclusif à la marque ne se justifie que si le signe en cause est effectivement utilisé dans la vie des affaires pour distinguer les produits ou services d'une entreprise; que, par conséquent, si l'usage à cette fin est inexistant ou insuffisant dans les circonstances données, le ti-

A 87/2 – PHILLIP MORRIS/B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

titulaire de la marque ne pourra continuer à bénéficier de cette protection étendue que dans les cas exceptionnels où, pour s'exprimer brièvement, le défaut d'usage ne pourra lui être imputé;

15. qu'abstraction faite du point de savoir si, dans ces conditions, on peut concevoir des circonstances justifiant d'apprécier d'une manière moins stricte la notion de "juste motif", les circonstances visées dans la question préjudicielle ne le justifient nullement;

16. qu'à ce propos, il y a lieu de faire observer d'abord que, comme il suit de ce qui précède, la condition de l'usage normal ne vise pas – contrairement à la conception défendue par P.M. – à éviter l'"engorgement" du registre tenu par le Bureau Benelux, encore qu'elle puisse avoir pareil effet;

17. que, partant, la circonstance que dans le cas particulier de l'espèce, l'extinction du droit à la marque ne crée "aucun vide dans le registre des marques", ne peut justifier une acception élargie de la notion de "juste motif" visée à l'article 5 sous 3 par rapport à celle qui est de règle;

18. que, pour le surplus, les circonstances énoncées dans la question reviennent à ceci que le non-usage s'expliquerait par les pourparlers engagés par le titulaire de la marque au sujet de la cession de celle-ci, donc par un acte de volonté du titulaire, acte qui, au regard des considérations émises plus haut sous (13) et (14), ne saurait être admis comme un "juste motif" au sens de l'article 5 sous 3 L.B.M.;

19. Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que la question (A), telle qu'elle est formulée sous (11), appelle une réponse négative et qu'il n'y a pas lieu de répondre à la question sous (B);

Sur les questions C et D:

20. Attendu que par sa question (C), le Hoge Raad entend savoir si, dans le cas où les conditions de l'extinction du droit à la marque prévues à l'article 5 sous 3 sont réunies, un intéressé peut invoquer, en toutes circonstances, l'extinction de ce droit à la marque ou si, dans des circonstances déterminées, "certaines exigences de bonne foi découlant du droit national" peuvent y faire obstacle;

21. Attendu que cette question part manifestement de l'hypothèse que pour être un "intéressé" au sens de l'article 14, C L.B.M., il est nécessaire,

A 87/2 - PHILLIP MORRIS/B A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Traduction

mais aussi suffisant d'avoir un intérêt à ce que le juge prononce l'extinction du droit de marque d'autrui;

22. que c'est en effet l'unique façon de comprendre pourquoi le Hoge Raad, qui envisage l'alternative suivante: un intéressé peut "en toutes circonstances" faire usage du droit que lui accorde l'article 14 C ou bien il n'y est pas autorisé dans certaines circonstances, n'indique pas d'autre fondement à l'appui de cette dernière éventualité qu'une limitation du droit d'agir découlant du droit national;

23. Attendu qu'il s'en suit qu'il y a lieu d'examiner d'abord si l'hypothèse visée sous (21) est exacte ou si la qualité d'"intéressé" au sens de l'article 14 C requiert en outre que l'intérêt à voir le juge prononcer l'extinction du droit de marque d'autrui mérite d'être protégé en droit, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce;

24. Attendu que puisque ni le texte des articles 5 sous 3 et 14 C ni leur commentaire n'imposent un choix entre les branches de l'alternative indiquée sous (23), il y a lieu d'examiner laquelle de ces deux éventualités s'inscrit le mieux dans le système de la L.B.M. en général et des règles concernant l'extinction du droit à la marque prévu à l'article 5 sous 3, en particulier;

25. Attendu qu'en ce qui concerne le système de la L.B.M., le droit des marques fait partie du droit de la concurrence et régit à ce titre les rapports entre le titulaire de la marque et les autres agents de la vie des affaires;

26. qu'ainsi, on peut admettre que la L.B.M. entend, en principe, prendre en considération la loyauté que, eu égard à leurs intérêts respectifs, lesdits agents se doivent d'observer dans leurs relations mutuelles;

27. que l'on en trouve la confirmation notamment dans la façon dont la L.B.M. envisage les rapports mutuels du déposant et du premier usager à l'article 4, sous 6, en relation avec l'article 14 B, dispositions qui régissent la faculté de prononcer la nullité d'une marque dont le dépôt doit être considéré comme étant effectué de mauvaise foi, par rapport à l'usage antérieur fait de bonne foi;

28. qu'en ce qui concerne le système de la L.B.M., les considérations qui précèdent permettent de supposer que le pouvoir d'agir prévu à l'article 14 C ne vise pas à rendre possible une action en nullité qui, compte tenu des particularités de l'espèce, doit être considérée comme déloyale dans les rapports