**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**

~

A 2003/1/13

Arrest van 25 juni 2004
in de zaak A 2003/1

Inzake :

UNILEVER N.V. en IGLO-MORA GROEP B.V.

tegen

ARTIC N.V. en N.V. FRISA

*Procestaal : Nederlands*

Arrêt du 25 juin 2004
dans l'affaire A 2003/1

En cause :

UNILEVER N.V. et IGLO-MORA GROEP B.V.

contre

ARTIC S.A. et S.A. FRISA

*Langue de la procédure: le néerlandais*

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
www.courbeneluxhof.int

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
www.courbeneluxhof.int

**La Cour de Justice Benelux**

dans l'affaire A 2003/1

*1.* Vu l'arrêt du 24 janvier 2003 du Hoge Raad der Nederlanden dans la cause de :
UNILEVER N.V., dont le siège est à Rotterdam et IGLO-MORA GROEP B.V., dont le siège est à Bois-le-Duc, dénommées collectivement ci-après: Unilever,
contre
les sociétés de droit belge ARTIC S.A., dont le siège est à Nieuwegein et S.A. FRISA, dont le siège est à Kuurne, dénommées collectivement ci-après: Artic,
arrêt soumettant à la Cour de Justice Benelux conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux (dénommé ci-après : le Traité) des questions d'interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques (dénommée ci-après: la LBM);

**Quant aux faits:**

*2.* Le Hoge Raad a résumé comme suit les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour doit être appliquée:

(i) Iglo-Ola, une société filiale d'Unilever, a commercialisé dans le Benelux en 1997, sous sa marque générique OLA, une glace dénommée WINNER TACO. Ce produit se compose d'une gaufrette sucrée croquante enrobée de chocolat et de noisettes et fourrée à la sauce caramel et à la glace vanille;

(ii) WINNER TACO s'est révélé être un produit à succès et il a généré depuis son lancement un chiffre d'affaires de presque *f* 50 millions rien qu'aux Pays-Bas. Depuis son lancement, Iglo-Ola a dépensé *f* 8 millions en actions publicitaires pour la glace WINNER TACO;

(iii) Le 2 octobre 1997, Iglo-Ola a déposé auprès du Bureau Benelux des Marques, sous le numéro 616997, le signe WINNER TACO comme marque, et le 30 mars 1999, sous le numéro 0935427, le signe TACO, le tout pour la classe 30 (glace de consommation);

(iv) Le 6 mai 1999, Iglo-Ola a enregistré, sous le numéro 0937784, une représentation de la glace WINNER TACO (amputée d'une bouchée) comme marque figurative auprès du Bureau Benelux des Marques;

(v) Depuis février 1999, Artic commercialise une glace dénommée EL TACO. Ce produit se compose également d'une gaufrette sucrée croquante enrobée de chocolat et de noisettes et fourrée à la sauce caramel et à la glace vanille;

(vi) Ces deux glaces ont une "forme de taco" ressemblante.

*3.* Au surplus, le Hoge Raad a constaté quant aux faits que la cour d'appel a considéré que Artic avait contrôlé si Unilever avait enregistré la forme comme marque ou modèle et que la cour d'appel a donc manifestement admis que dès le début de son usage, Artic était au courant de l'usage de la "forme de taco" par Unilever.

*4.* Dans son arrêt du 24 janvier 2003, le Hoge Raad a posé les questions d'interprétation suivantes à la Cour:

1. Peut-on exclure qu'il y ait dépôt effectué de mauvaise foi au sens de l'article 4, alinéa 6, de la LBM, sur le *simple* fondement que le déposant, qui connaît l'usage fait par un tiers comme précisé dans cette disposition, est le premier usager (l'usager antérieur préalable) de la marque?

2. Si la réponse à la question 1 est que la simple circonstance que le déposant est le premier usager de la marque ne suffit pas pour admettre l'absence de mauvaise foi au sens de l'article 4, alinéa 6, peut-on admettre néanmoins que dans certaines circonstances, l'usager antérieur préalable n'est pas de mauvaise foi et, dans l'affirmative, l'appréciation doit-elle faire intervenir toutes les autres circonstances de l'espèce ou seules des conditions déterminées doivent-elles être remplies?

3. Si la réponse à la question 2 est que des conditions déterminées doivent être remplies, celles-ci comprennent-elles les conditions:

(a) que l'usager antérieur devait tenir compte d'un dépôt de la part de l'usager antérieur préalable ou
(b) qu'à l'époque de l'usage antérieur préalable du déposant ultérieur ou à l'époque du commencement de l'usage antérieur par un tiers, le signe avait déjà acquis un caractère distinctif et, dans l'affirmative, le degré de caractère distinctif a-t-il encore un intérêt?

**Quant à la procédure:**

*5.* Conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie certifiée conforme de l'arrêt du Hoge Raad.

*6.* Les parties ont eu l'occasion de présenter par écrit des observations sur les questions posées à la Cour; Unilever a fait déposer un mémoire par Me T. Cohen Jehoram et Me M.L.J. van de Braak, avocats à La Haye, et Artic par Me J.L. ten Hove, avocat à Maastricht, mémoires auxquels ces mêmes avocats ont répondu à leur tour par un mémoire en réponse.

*7.* Monsieur l'avocat général suppléant F.F. Langemeijer a donné des conclusions écrites le 28 novembre 2003.

*8.* Par lettre parvenue sur le télécopieur du greffe le 24 décembre 2003, Me Cohen Jehoram a présenté, au nom d'Unilever, un commentaire écrit sur ces conclusions et par ordonnance de la Chambre de procédure de la Cour du 27 février 2004, cette lettre a été jointe aux pièces de la procédure.

**Quant au droit:**

*Sur la question 1:*

*9.* Par sa première question, le Hoge Raad souhaite connaître la réponse à la question suivante:
Un dépôt doit-il être considéré nécessairement comme effectué de mauvaise foi au sens de l'article 4, alinéa 6, de la LBM, lorsque le déposant a connaissance d'un usage antérieur fait par un tiers au sens de cette disposition, mais que ce tiers, par rapport au déposant, n'est pas le *premier* usager de la marque au motif que le déposant faisait lui-même usage de la marque déjà auparavant ("l'usager antérieur préalable")?

*10.* L'article 4, début et sous 6, de la LBM, tel que cette disposition était libellée jusqu'au 31 décembre 2003, disposait entre autres:
*"Dans les limites des articles 6bis, 6ter et 14, n'est pas attributif du droit à la marque:*

*1. (…)*
*6. le dépôt effectué de mauvaise foi, notamment:*
*a. le dépôt effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits similaires, par un tiers qui n'est pas consentant;*

*b. le dépôt effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits similaires, à moins qu'il n'y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n'ait été acquise que postérieurement au début de l'usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux".*

*11.* Après un exposé des avantages et des inconvénients des systèmes qui existent dans les Etats membres, le Commentaire commun de la LBM mentionne, entre autres, au sujet de la disposition citée:
*"C'est pourquoi le projet propose de faire naître le droit exclusif du premier dépôt (article 3).*

*Il est vrai que ce système présente l'inconvénient qu'un usager inconnu d'une marque qui a négligé de déposer sa marque ne peut plus prétendre à un droit exclusif, lorsque l'usager ultérieur d'une marque correspondante l'a précédé par le dépôt, mais cet inconvénient n'est pas considérable, si l'on part de l'idée que les milieux intéressés du commerce et de l'industrie qui veulent acquérir des droits de marque sauront, après l'introduction de la loi uniforme, que le dépôt de la marque en temps opportun est indispensable.*

*Toutefois, afin d'éviter les abus, il est prévu (article 4 sous 6 et article 14 sous B) qu'un dépôt qui est effectué de mauvaise foi peut être invalidé. On entend par là notamment un dépôt effectué par une personne qui est informée ou devrait être informée de l'usage antérieur d'une marque correspondante, non enregistrée".*

*12.* Dans les 'Considérations particulières aux divers articles', ce commentaire mentionne sous l'intitulé Article 4:
*"Six exceptions à la règle générale selon laquelle le 'premier dépôt' donne naissance au droit de marque sont énoncées.*

*1) (…)*
*6) Le dépôt qui est effectué de mauvaise foi. L'appréciation de la mauvaise foi du déposant sera nécessaire dans chaque cas d'espèce et se fera en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Voici cependant quelques cas non limitatifs, où la mauvaise foi résulte des faits".*

*13.* Il ressort du texte de la LBM, en particulier de son article 3, et du commentaire susmentionné que la règle principale du système d'acquisition du droit exclusif à la marque consacré dans la LBM est que ce droit s'acquiert par le premier dépôt mais que cette règle principale souffre des exceptions, entre autres celles énoncées à l'article 4.

*14.* Le sixième alinéa de cet article 4 entend éviter que le déposant acquière le droit exclusif à une marque lorsqu'il a effectué le dépôt de mauvaise foi, ce dont les lettres a. et b. donnent deux exemples.

*15.* Ces deux exemples trouvent leur fondement dans l'abus que commet le déposant, à savoir dans le cas visé sous a., un abus de la connaissance qu'il a de l'usage qu'un tiers a déjà fait antérieurement de la marque sur le territoire Benelux ("l'usager antérieur") et dans le cas visé sous b., un abus de la connaissance qu'il a de l'usage qu'un tiers a déjà fait antérieurement de la marque en dehors du territoire Benelux, alors que le déposant tire cette connaissance de ses relations directes avec ce tiers.

*16.* L'usager antérieur est ainsi protégé, à l'égard du premier déposant, contre l'abus de connaissance de ce dernier ("en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable" ou "en connaissance, résultant de relations directes") dans les circonstances mentionnées audit article 4, alinéa 6, de la LBM, le dépôt étant considéré comme effectué de mauvaise foi dans ces cas.

*17.* L'application du sixième alinéa de l'article 4 n'est cependant pas limitée aux cas visés sous a. et b. dans cet article, ainsi qu'il résulte de l'emploi du mot 'notamment' dans cette disposition et du passage du Commentaire cité sous les numéros 11 et 12 ci-dessus.

*18.* Par ailleurs, il faut admettre que la LBM permet que les circonstances de l'espèce impliquent l'absence de la mauvaise foi lorsqu'il n'y a pas d'abus, de sorte que la règle principale inscrite à l'article 3 s'applique.

*19.* Dans le cas visé dans la première question, il se présente une situation d'usage antérieur par un tiers, alors que ce tiers, par rapport au déposant, n'est cependant pas le premier usager (l'usager antérieur) de la marque, mais que, dans ce rapport, le déposant lui-même était le premier usager (l'usager antérieur préalable).

*20.* Dès lors, le premier usager qui a négligé de déposer la marque en temps utile ne commet aucun abus lorsqu'il opère ultérieurement le dépôt de la marque.

*21.* Il s'ensuit que le tiers, usager antérieur, n'est pas fondé à invoquer la mauvaise foi dans le chef du déposant.

*22.* Il résulte de ce qui précède que la première question, telle qu'elle est formulée sous le numéro 9, appelle une réponse négative.

*sur les questions 2 et 3:*

*23.* Vu les considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu de répondre aux questions 2 et 3.

**Quant aux dépens:**

*24.* En vertu de l'article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties, pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant.

*25.* Selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties sont inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante.

*26.* Vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés à € 1.000,- pour chacune des parties.

*27.* Vu les conclusions de Monsieur l'avocat général suppléant F.F. Langemeijer;

*28.* Statuant sur les questions que le Hoge Raad a posées dans son arrêt du 24 janvier 2003;

**Dit pour droit:**

*36.* Le dépôt d'une marque ne doit pas être considéré nécessairement comme effectué de mauvaise foi au sens de l'article 4, alinéa 6, de la LBM, lorsque le déposant a connaissance d'un usage antérieur fait par un tiers au sens de cette disposition, mais que ce tiers, par rapport au déposant, n'est pas le premier usager de la marque au motif que le déposant faisait lui-même usage de la marque déjà auparavant (l'usager antérieur préalable).

Ainsi jugé par messieurs I. Verougstraete, président, W.J.M. Davids, premier vice-président, R. Gretsch, second vice-président, M. Lahousse, P. Neleman, R. Schmit, juges et mesdames A.M.J. van Buchem-Spapens, G. Bourgeois et L. Mousel, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à La Haye, le 25 juin 2004, par monsieur W.J.M. Davids, préqualifié, en présence de messieurs F.F. Langemeijer, avocat général suppléant, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.