Conclusions

de monsieur l'avocat général suppléant F.F. Langemeijer

dans l'affaire A 2003/1 – Unilever N.V. et Iglo-Mora Groep B.V.

contre Artic N.V. et N.V. Frisa

Introduction

1.1. On peut distinguer globalement deux systèmes dans le droit des marques : le système dans lequel le droit exclusif à la marque s'acquiert par le (premier) usage et le système dans lequel le droit exclusif à la marque s'acquiert par le (premier) dépôt. L'article 3 de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) a opté pour ce dernier système. Aussi, l'article 12 sous A de la LBM dispose-t-il que nul ne peut revendiquer en justice un signe considéré comme marque, au sens de l'article premier, s'il n'en a pas effectué le dépôt régulier et, le cas échéant, fait renouveler l'enregistrement.

1.2. Le système par lequel le premier usage est déterminant pour acquérir le droit exclusif présente l'inconvénient d'une sécurité juridique insuffisante : sans enregistrement des dépôts de marques, les vendeurs de produits et services ne peuvent pas se faire facilement ni complètement une idée des marques dont il a été fait usage antérieurement par autrui. Le système par lequel le premier dépôt est déterminant offre la sécurité juridique requise mais présente à son tour d'autres inconvénients. Le Commentaire commun des Gouvernements explique en son paragraphe 3 le choix d'un système dans lequel le droit exclusif s'acquiert par le (premier) dépôt :

> "Les inconvénients qu'entraîne l'acquisition du droit par le premier usage dépassent largement les avantages qui s'y attachent. La restriction selon laquelle le droit exclusif ne peut être exercé qu'après enregistrement[1], ne semble pas non plus éliminer, dans une mesure suffisante, l'incertitude juridique découlant de l'existence de droits potentiels et non inscrits d'usagers plus anciens mais inconnus.

[1] C'était, d'après le Commentaire commun, le système qui existait jusqu'alors en Belgique.

> 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."

1.3. La première directive du Conseil du 21 décembre 1988 n° 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JO L 040 p. 1 (ci-après : la directive sur les marques), énonce à l'article 3 les motifs de refus ou de nullité d'une marque. Le premier paragraphe de cet article comporte les motifs de refus obligatoires. Le deuxième paragraphe du même article, début et sous d, dispose que chaque Etat membre peut prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque la demande d'enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur. La notion de "mauvaise foi" n'est pas définie dans la directive sur les marques.

1.4. Il a été fait usage de cette faculté dans la loi uniforme Benelux sur les marques. L'article 4, début et sous 6, de la LBM dispose que dans les limites des articles 6bis, 6ter et 14, n'est pas attributif du droit à la marque :

> "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."[2]

---

[2] Voyez au sujet de la disposition sous b: Cour de Justice Benelux 24 juin 2002, NJ 2003, 588 annoté par J.H. Spoor.

1.5. Dans les considérations particulières qu'il consacre aux divers articles, le Commentaire commun mentionne au sujet de l'article 4, début et sous 6, que l'appréciation de la mauvaise foi du déposant sera nécessaire dans chaque cas d'espèce. Elle se fera en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Sous a et b figurent quelques cas non limitatifs, où la mauvaise foi du déposant résulte des faits. En ce qui concerne l'article 4, alinéa 6, sous a, le Commentaire commun énonce que la connaissance d'un usage, même non notoire, peut être prise en considération, si elle est établie. L'ignorance d'un usage plus ancien ne peut être, par contre, inexcusable que si cet usage est notoire, c'est-à-dire généralement connu dans les milieux intéressés.

1.6. La raison d'être de l'article 4, début et sous 6, de la LBM n'apparaît pas d'emblée. En effet, après avoir adopté un système dans lequel ce n'est pas le premier usage mais bien le premier dépôt qui est déterminant pour l'acquisition du droit exclusif à la marque, le législateur admet - en principe - qu'une personne puisse déposer une marque qui était auparavant utilisée par un tiers.

1.7. Les travaux préparatoires de la Convention nous éclairent quelque peu. Avant l'adoption de la loi uniforme Benelux, il existait en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg des systèmes différents qui avaient néanmoins comme principe commun de faire naître du premier usage le droit exclusif à la marque. L'avant-projet de loi, rédigé par un groupe de travail issu de la section néerlandaise de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI)[3], prévoyait que le droit exclusif à la marque serait acquis par une déclaration, faite de bonne foi, aux fins d'enregistrement. Suivant cet avant-projet, était en particulier considérée comme n'étant pas de bonne foi : "la déclaration effectuée en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage antérieur d'une marque

[3] Publié en annexe à BIE 1954, 1.

identique ou ressemblante pour des produits, objets, ou services, fait de bonne foi sur le territoire Benelux par un tiers qui n'a pas donné son consentement". Ainsi, cet avant-projet présentait une solution intermédiaire où le système de dépôt servait certes de base, mais tout en permettant d'y apporter un correctif par le biais du contrôle de la bonne foi du dépôt. L'exposé des motifs montre ce que le groupe de travail de l'AIPPI avait en vue. A propos de la "connaissance", on y donne l'exemple de l'agent malhonnête qui devance son mandant en faisant enregistrer à son nom une marque dont les premières ventes lui ont été confiées. Quant à "l'ignorance inexcusable" du déposant, le groupe de travail songeait à la marque notoire utilisée par autrui antérieurement au dépôt.

1.8. Dans leur projet initial de loi uniforme Benelux, les gouvernements proposaient que le droit exclusif soit acquis par le (premier) dépôt de bonne foi. Celle-ci a été abandonnée comme condition de validité du dépôt dans le texte définitif de la loi uniforme Benelux[4]. Au lieu de cela, le législateur Benelux a choisi une formulation négative : n'est pas attributif du droit à la marque le dépôt effectué de mauvaise foi. La Cour de Justice Benelux a décidé que l'article 4, sous 6, de la LBM trouve son fondement dans l'idée qu'un système conférant au premier dépôt un effet attributif du droit à la marque appelle un correctif en faveur de ceux qui ont fait antérieurement un usage normal et de bonne foi de la marque pour des produits similaires et contre ceux qui ont effectué un dépôt de mauvaise foi au sens de l'article 4, sous 6, de la LBM.[5]. Cette idée est admise sur le plan international, la Cour de Justice Benelux se référant dans ce cadre à l'article 6*bis* de la Convention d'Union (modifiée) de Paris[6].

1.9. L'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM impose la condition de la bonne foi de l'usager antérieur. Dans son arrêt du 21 novembre 1983 (Cowbrand II), n° A 82/6, NJ 1985, 333, annoté par vNH, la Cour de Justice Benelux a posé comme principe que le

---

[4] Voyez pour les références: les conclusions de l'avocat général Berger avant Cour de Justice Benelux 25 mai 1979, n° A 78/1, NJ 1981, 192 annoté par vNH (Cowbrand I).

[5] Cour de Justice Benelux 25 mai 1979, déjà cité.

[6] Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, dernièrement révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967. L'article 6*bis* vise, entre autres, les marques notoires qui étaient en usage avant la date de dépôt.

dépôt effectué de mauvaise foi, tel qu'il est cité à titre exemplatif dans cette disposition, intéresse la relation déposant-usager antérieur. Pour l'interprétation de la notion de "bonne foi" à l'article 4, alinéa 6, sous a, sont donc indifférentes la connaissance ou l'ignorance inexcusable, dans le chef de l'usager antérieur, de faits sans aucun rapport avec la marque déposée ultérieurement ou de l'usage antérieur ou du dépôt antérieur effectués par d'autres que le déposant visé dans la disposition légale ou son auteur. La Cour poursuit en considérant :

> "que l'exigence de la bonne foi vise à priver de la protection légale l'usage antérieur déloyal en considération des intérêts légitimes du déposant ou de son auteur ; qu'en vue de décider s'il y a pareil usage, il faut tenir compte de toutes les circonstances de la cause, y compris les circonstances que l'usager antérieur n'a peut-être pas connues mais qu'il aurait dû connaître (bonne foi objectivée)".

Le critère de la bonne foi objectivée était important dans le cas d'espèce soumis à l'époque à la Cour de Justice Benelux parce que le dépôt dont la nullité était invoquée était un dépôt de restauration : en principe, il est admis que l'usager antérieur est sans excuse d'ignorer l'enregistrement antérieur d'un dépôt de marque qui ressort du registre Benelux.

Exposé du problème

2.1. Il existe depuis longtemps au sein du Benelux une controverse sur le point de savoir comment s'articulent la "bonne foi" de l'usager antérieur dans l'exemple de l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM et la "mauvaise foi" du déposant dans le début de l'article 4, alinéa 6, de la LBM. La question peut se décomposer comme suit :
(i) lorsqu'un cas déterminé entre dans les prévisions de l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM, est-il néanmoins permis au juge de décider que le dépôt n'a pas été effectué de mauvaise foi au sens de l'article 4, alinéa 6 (début) ?
(ii) la règle de l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM s'applique-t-elle aussi dans la situation où le déposant a utilisé la marque dans le Benelux avant l'usager antérieur qui se prévaut de l'article 4, alinéa 6, sous a ?

2.2. En doctrine, la discussion s'est développée à partir d'un cas fictif connu sous l'appellation Alpha/Olpha. Supposez que l'entreprise A utilise en 1992 la marque "Alpha" dans le Benelux pour des produits déterminés, sans la déposer. Supposez ensuite que l'entreprise B commence à utiliser en 1993 un signe ressemblant, par exemple "Olpha", dans le Benelux pour les mêmes produits. Si A dépose par la suite, par exemple en 1994, la marque "Alpha" sans avoir connaissance ou dans l'ignorance excusable de l'usage antérieur de B (c'est-à-dire : un usage précédant le dépôt), le dépôt de A n'est pas effectué de mauvaise foi. Toutefois, si au moment de son dépôt, A connaissait ou ne pouvait ignorer l'usage antérieur de B, celui-ci peut invoquer la nullité du dépôt de A. De telles situations se produisent régulièrement. Mieux encore, ce sera souvent pour A le fait précisément d'avoir appris l'usage antérieur de B qui le poussera à déposer sa marque auprès du Bureau Benelux des Marques. Mais qu'en est-il en droit ?

2.3. A s'en tenir au texte de l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM, la nullité du dépôt de A dépend entièrement de la question de savoir si B a utilisé de bonne foi et normalement une marque ressemblante avant le dépôt de A. Si, au début de son usage en 1993, l'usager antérieur B connaissait ou était sans excuse d'ignorer (en raison de la réputation d'"Alpha") l'usage antérieur de A, préalable puisque datant de 1992, l'usage antérieur de B n'est pas de bonne foi. Dans ce cas, le juge devra rejeter l'action en nullité intentée par B contre le dépôt de A. Par contre, si l'usager antérieur B a utilisé de bonne foi la marque en 1993 et que les autres conditions visées à l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM, sont remplies (comme l'exigence d'un "usage normal"), le juge devrait toujours considérer le dépôt de A comme étant effectué de mauvaise foi.

2.4. Pareille conséquence va trop loin aux yeux de beaucoup d'auteurs. Elle implique en effet que A ne pourra faire valoir aucun droit exclusif à sa marque bien qu'il en soit à la

fois le premier déposant et le premier usager (l'usager antérieur préalable). De plus, cette interprétation n'aboutit pas à un résultat satisfaisant : si, après l'annulation du dépôt de A, B dépose à son tour la marque "Olpha", il se trouve lui aussi exposé à l'annulation de son dépôt. En effet, B avait, au moment de déposer, connaissance de l'usage préalable au dépôt que A faisait d'"Alpha"; l'usage antérieur de A est de bonne foi parce que A est en fait le premier usager. Il y aura en définitive libre usage des deux marques ("Alpha" et "Olpha") l'une par rapport à l'autre, ce qui conduira finalement à la perte de leur caractère distinctif.

2.5. Les partisans d'une interprétation stricte de l'article 4, alinéa 6, de la LBM ont conscience de cette conséquence qu'ils acceptent comme la suite logique du choix d'un système qui se fonde sur le premier dépôt[7]. Leur conception semble découler de l'idée que toute atteinte portée délibérément aux intérêts établis des tiers constitue un abus du droit de dépôt. M. Gotzen explique comme suit qu'il en est ainsi même lorsque le déposant est lui-même le premier usager :

> "Quiconque se trouve dans les conditions d'effectuer valablement un dépôt se doit d'accomplir aussitôt cette formalité extrêmement simple. Attendre peut conduire à la connaissance d'un usage concurrent d'autrui et, une fois qu'on en est là, il est trop tard de tenter de priver le compétiteur de son usage."[8]

2.6. Les opposants à l'interprétation stricte de l'article 4, alinéa 6, de la LBM estiment que l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM n'a jamais été conçu pour des situations où le déposant est lui-même l'usager antérieur préalable. Huydecoper justifie cette conception par la ratio legis de l'article 4, alinéa 6 : combattre l'abus du droit de dépôt. Il soutient que le dépôt de A, même si A a connaissance de l'usage antérieur par un tiers, ne saurait être déloyal si A, par rapport à ce tiers, est l'usager le plus ancien de la marque. Selon Huydecoper, il n'est pas déloyal de transformer un *intérêt* acquis par l'usage antérieur en un *droit* étayé par un dépôt. C'est au contraire, selon Huydecoper, une

---

[7] M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht (1969), p. 75-77, à propos d'un exemple qu'il emprunte à L. Wichers Hoeth, Etude comparative de quelques aspects de l'usage de la marque (diss. 1963), p. 77; E.A. van Nieuwenhoven Helbach, dans Dorhout Mees' Nederlands handels- en faillissementsrecht, deel II, Industriële eigendom en mededingingsrecht (7e édition 1983), n° 665 (ce passage n'est pas repris dans la 8e édition). Parmi les partisans, je compte aussi Th. van Innis, Les signes distinctifs (1997) n° 392.

[8] M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht (1969) n° 57.

pratique tout à fait courante. Spoor considère l'usage antérieur préalable du déposant comme une cause de justification empêchant de considérer le dépôt comme effectué de mauvaise foi[9].

2.7. Dans la jurisprudence, les conflits de ce type sont souvent tranchés au motif que l'usage antérieur n'a pas été de bonne foi ; dans ce cas, l'une des conditions prévues à l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM n'est pas remplie et le dépôt de l'usager antérieur préalable est donc maintenu[10]. Dans quelques rares cas, il a été jugé que la circonstance même que le déposant est le premier usager (l'usager antérieur préalable) s'oppose à ce que le dépôt soit considéré par le juge comme ayant été effectué de mauvaise foi[11].

2.8. A mon sens, l'on ne peut pas avoir égard aux faits nouveaux avancés par Artic et Frisa dans leur mémoire devant la Cour de Justice Benelux. Le juge de renvoi énonce les faits auxquels le droit doit s'appliquer[12]. Il résulte des faits, tels qu'ils ont été constatés dans l'arrêt du Hoge Raad, que Iglo-Ola, société filiale d'Unilever, a mis sur le marché Benelux, en 1997, une glace en forme de taco sous le nom de "Winner Taco". En février

---

[9] J.L.R.A. Huydecoper, De regeling van het depot te kwader trouw in article 4.6 van de Benelux Merkenwet, dans: Wim Mak BMM Award 1990. Sa conception est appuyée par E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken (diss. 1991), p. 89; Ch. Gielen, note sous Prés. trib. La Haye 1 octobre 1991, IER 1991, p. 141 n° 53; le même, dans: Ch. Gielen/L. Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992) n° 519, et dans: Wichers Hoeth' Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (2000) n° 345; J.H. Spoor, losbladige Intellectuele Eigendom, aant. 6.2.5d op article 4 BMW. Voyez aussi: D.W.F. Verkade, note sous HR 2 mars 1990, NJ 1991, 148; A. Braun, Précis des marques (1995), n° 245, qui renvoie à son tour à Wichers Hoeth.

[10] Voyez p.ex. HR 22 juin 2001, NJ 2002, 103 avec note DWFV. Il n'a jamais été répondu aux questions posées par le Hoge Raad à la Cour de Justice Benelux parce que les parties ont fait radier l'instance de cassation avant que la Cour de Justice Benelux se soit prononcée.

[11] Voyez l'aperçu de jurisprudence dans: losbl. IEC, aant. 6.2.5d op article 4 BMW. Particulièrement intéressant: trib. de commerce Bruxelles 23 septembre 1991, Ing.-Cons. 1992, 175; prés. trib. La Haye 1 octobre 1991, IER 1991,p. 141 n° 53; cour Arnhem 23 février 1993, BIE 1994, p. 17 n° 5; cour Amsterdam 30 juin 1994, BIE 1997, p. 256 n° 46; prés. trib. La Haye 25 août 1994, BIE 1996, p. 165 n° 46; prés. trib. La Haye 20 novembre 1996, BIE 1997, p. 178 n° 22; Cour Amsterdam 19 février 1998, BIE 1998, p. 344 n° 71; prés. trib. La Haye 11 septembre 1998, BIE 2000, p. 362 n° 87. Ont jugé dans un sens différent: la cour de Bois-le-Duc 19 novembre 1990, IER 1991, p. 35 avec note critique de Ch. Gielen, et la cour d'appel de La Haye dans la présente procédure.

[12] Voyez l'article 6 alinéa 5 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux (Trb. 1965, 71).

1999, Artic a commercialisé dans le Benelux une glace en forme de taco sous le nom de “El Taco”. Le 6 mai 1999, Iglo-Ola a déposé une reproduction de sa glace “Winner Taco” comme marque figurative/marque de forme auprès du Bureau Benelux des Marques. Dans la procédure devant le juge national, le litige porte sur le point de savoir si ce dépôt a été effectué de mauvaise foi, au motif qu’à l’époque de son dépôt, Iglo-Ola avait connaissance de l’usage antérieur de la forme de taco pour la glace d’Artic. Dans l’espèce soumise à la Cour de Justice Benelux, Iglo-Ola est donc le déposant, Artic/Frisa a la qualité d’usager antérieur et Unilever/Iglo-Ola, celle d’usager antérieur préalable.

2.9. Le Hoge Raad a soumis les questions suivantes à la Cour de Justice Benelux:

> 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?

Examen des questions préjudicielles

3.1. D’après l’attendu 3.4 de l’arrêt du Hoge Raad, la question de la connaissance qu’Artic et crts avaient ou non de l’usage antérieur de la forme de taco par le déposant (Iglo-Ola) peut être écartée en cassation. Le Hoge Raad constate que la cour d’appel a admis implicitement qu’Artic et Frisa étaient, au moment (au début) de leur usage, au courant de l’usage par Unilever et crts de la forme de taco pour les produits en cause.

Une observation s'impose ici. Si le juge national devait constater que l'usage antérieur d'Artic et crts *n'a pas été* de bonne foi, il ne serait pas satisfait à l'un des éléments prévus à l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM. Il suit de l'exposé qui précède que la problématique Alpha/Olpha intervient seulement lorsque le juge constate qu'il est satisfait entièrement à l'énoncé de l'exemple visé à l'article 4, alinéa 6, sous a, et qu'il doit ensuite décider si, néanmoins, le dépôt de l'usager antérieur préalable peut être considéré comme un dépôt qui n'a pas été effectué de mauvaise foi.

3.2. Je suppose que la juridiction de renvoi a voulu dire que si la réponse à la première question préjudicielle est affirmative, on peut parfaitement s'abstenir d'examiner le point de l'existence ou de l'absence de la bonne foi de l'usager antérieur. La question 1 rejoint en fait la conception de Huydecoper, suivant laquelle un dépôt, même si le déposant a connaissance de l'usage antérieur par un tiers de bonne foi, ne peut pas être de mauvaise foi si le déposant est le premier usager de la marque par rapport à ce tiers. Cela correspond à la question telle qu'elle est posée à l'alinéa 2.1 sous (ii). Spoor estime que si cette conception était admise, elle entraînerait une simplification notable du système complexe actuel de l'article 4, sous 6[13].

3.3. Avant de m'avancer plus avant sur ce point, je voudrais m'attarder un instant à la question énoncée à l'alinéa 2.1 sous (i). Est-il permis au juge, dans un cas qui correspond aux termes de l'article 4, alinéa 6, sous a, de décider pourtant que le dépôt n'a pas été effectué de mauvaise foi ? Van Innis donne des arguments en faveur d'une réponse négative[14].

Il mentionne d'abord la décision du législateur Benelux de régler à l'article 4, alinéa 6, deux situations constitutives d'un dépôt de mauvaise foi. Le texte légal ("onder andere"/"notamment") le montre clairement. Selon Van Innis, la sécurité juridique serait compromise et l'équilibre voulu par le législateur Benelux serait brisé si le juge considérait un dépôt comme n'ayant pas été effectué de mauvaise foi en dépit de la réunion des conditions énoncées à l'article 4, alinéa 6, sous a ou b. En second lieu, il

---

13 J. Spoor, losbl. IEC, note 6.2.4c sur l'article 4 LBM.

14 Th. van Innis, Les signes distinctifs (1997), n° 392.

relève la précision donnée dans le Commentaire commun – passage déjà cité à l'alinéa 1.5 ci-dessus – lequel considère l'exemple donné à l'article 4, alinéa 6, sous a, comme un des cas où la mauvaise foi du déposant "résulte des faits".

3.4. On peut opposer à ces arguments que l'article 4, alinéa 6, pourrait aussi être lu d'une autre manière, c'est-à-dire de façon que la règle principale de la mauvaise foi du déposant prenne le pas. Dans cette dernière optique, le juge ne pourrait pas se borner à constater que la condition énoncée à l'article 4, alinéa 6, sous a, est remplie. Selon cette interprétation, le juge devrait, de manière autonome – c'est-à-dire sans être lié par les exemples donnés dans la loi sous les points a et b -, se forger une opinion quant à savoir si le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Par l'exemple de l'article 4, alinéa 6, sous a, le législateur Benelux a manifestement envisagé une situation-type où un déposant quelconque et un usager antérieur quelconque se trouvent opposés l'un à l'autre. Les travaux préparatoires ne donnent aucune indication permettant de penser que le législateur Benelux ait tenu compte de l'éventualité où le déposant serait en même temps le premier usager de la marque (à savoir l'usager antérieur préalable).

3.5. Les opposants à une interprétation stricte de l'article 4, alinéa 6, de la LBM ont encore avancé un argument légistique suivant lequel l'article 12.A de la LBM serait dénué de sens si le dépôt ne pouvait être effectué valablement après que le déposant a eu connaissance de l'usage d'une marque ressemblante par un tiers. L'article 12.A implique en effet que si le signe pour lequel la protection est revendiquée n'est pas encore déposé (ou si le demandeur a négligé de renouveler l'enregistrement), le dépôt de la marque peut être effectué en cours d'instance[15].

3.6. Cet argument, tiré de l'article 12.A, ne me convainc pas. L'article 12.A implique effectivement que le dépôt intervient après que le déposant a eu connaissance de l'usage antérieur par un tiers. Toutefois, même en interprétant strictement l'article 4, alinéa 6, sous a, la faculté de déposer pendant une procédure pour contrefaçon garde

---

[15] Huydecoper, op.cit., n° 30; Arkenbout, diss. 1991, p. 89; prés. trib. La Haye 25 août 1994, BIE 1996, p. 165 n° 46.

son sens dans des situations où le déposant/l'usager antérieur préalable entend engager une action contre un usager antérieur qui n'utilisait pas la marque de bonne foi.

3.7. J'en resterai là pour ce qui est de la question évoquée à l'alinéa 2.1 sous (i). Même si l'on suit la conception de Van Innis, la question évoquée sous (ii) garde son importance : la règle de l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM s'applique-t-elle aussi dans la situation où le déposant a utilisé la marque dans le Benelux avant l'usager antérieur qui s'est prévalu de l'article 4, alinéa 6, sous a ?

3.8. Sur ce point, le Commentaire commun n'apporte pas de solution. Aussi convient-il de rechercher la réponse dans la ratio legis de la règle : Un système reposant sur l'acquisition du droit à la marque par le (premier) dépôt nécessite un correctif, dans la mesure nécessaire à prévenir l'abus du droit de dépôt. Peu importe que le législateur Benelux aie retenu un système d'acquisition du droit par le (premier) usage de la marque ou opté pour un système d'acquisition du droit par le (premier) dépôt, dans les deux cas, Iglo/Ola aurait eu un droit de marque valable. L'usage antérieur du tiers ne mérite pas une protection *en soi* : l'usager antérieur de bonne foi est seulement protégé dans la mesure où le système attributif nécessite un correctif pour prévenir l'abus du droit de dépôt. Si le déposant est le premier usager, la nécessité de pareil correctif fait défaut.

3.9. Indépendamment des aspects de droit communautaire – examinés ci-dessous – ma conclusion est que lorsque le dépôt est effectué alors que le déposant sait ou est sans excuse d'ignorer qu'un tiers a utilisé de bonne foi et normalement une marque ressemblante pour des produits similaires dans les trois dernières années sur le territoire Benelux et que ce tiers n'est pas consentant, le juge *ne doit pas* nécessairement considérer ce dépôt comme un dépôt effectué de mauvaise foi si le déposant est le premier usager (usager antérieur préalable) par rapport à ce tiers.

3.10. Je suis conscient de ce que cette réponse n'épouse pas exactement l'énoncé de la première question préjudicielle. Cette différence s'explique par le fait que la formulation négative de la première question préjudicielle ne tient pas compte de la circonstance qu'un dépôt peut être considéré par le juge comme effectué de mauvaise foi pour un autre motif que la réalisation de la condition visée à l'article 4, alinéa 6, sous a. En effet, les exemples donnés à l'article 4, alinéa 6, sous a et b, de la LBM ne sont pas exhaustifs.

3.11. Dans la conception que je défends, il n'est plus nécessaire d'examiner les autres questions préjudicielles, posées à titre subsidiaire. La deuxième question préjudicielle considère, à juste titre selon moi, que la *seule* 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. Comme je l'ai dit, cette seule circonstance suffit en revanche pour admettre que l'usager antérieur ne peut pas faire valoir la règle inscrite à l'article 4, alinéa 6, sous a. Le dépôt peut néanmoins, *à un autre titre*, être considéré comme un dépôt effectué de mauvaise foi.

3.12. On peut encore faire les observation suivantes au sujet de la deuxième question préjudicielle. Pour déterminer si l'usager antérieur est de bonne foi au sens de l'article 4, alinéa 6, sous a, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause. Ceci résulte de l'arrêt Cowbrand II (voyez l'alinéa 1.9) et du Commentaire commun (voyez l'alinéa 1.5). S'il est répondu à la première question préjudicielle que la règle de l'article 4, alinéa 6, sous a, s'applique aussi lorsque le déposant est en même temps l'usager antérieur préalable, il me paraît que la seule latitude qui reste est de contrôler si l'usager antérieur est de bonne foi.

3.13. En ce qui concerne la troisième question préjudicielle, on peut faire observer ce qui suit. En droit des marques, la doctrine rattache généralement à l'article 4, alinéa 6, sous b, de la LBM la question de savoir si l'usager antérieur aurait dû tenir compte d'un dépôt (encore à venir à ce moment-là) de l'usager antérieur préalable. Il arrive qu'un fabricant utilise à l'étranger, par exemple aux Etats-Unis, une marque pour des produits ou services déterminés et étende progressivement ses débouchés en direction du Benelux, mais sans que l'idée lui soit encore venue de déposer sa marque pour le territoire Benelux.

Un tiers attentif peut, en pareil cas, déposer la marque en question auprès du Bureau Benelux des Marques pour le territoire Benelux, soit pour utiliser lui-même la marque, soit pour vendre le droit à la marque ou concéder une licence, comme un *courtier en marques,* au fabricant étranger (américain dans mon exemple) dès que ce dernier fait son entrée sur le marché Benelux. L'article 4, alinéa 6, sous b, instaure une règle pour la situation où le déposant a acquis sa connaissance de l'usage antérieur à l'étranger à partir de relations directes avec le fabricant en question. Or la question qui se pose est de savoir si, même en dehors du cas réglé à l'article 4, alinéa 6, sous b, un dépôt Benelux peut être annulé pour mauvaise foi lorsque le déposant aurait dû tenir compte du fait que le fabricant (américain dans l'exemple) étendrait ses débouchés au territoire Benelux et déposerait aussi sa marque pour ce territoire.

3.14. La présente affaire porte non sur l'article 4, alinéa 6, sous b, mais bien sur l'article 4, alinéa 6, sous a. Dans le cadre de cette dernière disposition et pour apprécier la bonne foi de l'usager antérieur, les juges du fond ont eu égard une seule fois, en tant que circonstance de la cause parmi d'autres, au fait qu'au début de son usage, l'usager antérieur savait ou était sans excuse d'ignorer que la déposante ultérieure utilisait déjà la marque en dehors du Benelux et ce de manière qu'on pouvait s'attendre qu'elle le ferait aussi dans le Benelux[16].

3.15. La question de savoir si le signe que l'usager antérieur préalable utilisait avait déjà acquis un caractère distinctif au moment où l'usager antérieur s'est mis à utiliser une marque ressemblante est une circonstance qui peut intervenir dans l'appréciation de la bonne foi de l'usager antérieur. Ce n'est cependant pas une condition autonome pour décider de la mauvaise foi du déposant.

---

[16] Voyez l'attendu 4.12 de l'arrêt de la cour d'Amsterdam, à lire dans HR 22 juin 2001, NJ 2002, 103.

Aspects de droit européen

4.1. Divers auteurs doutent que le juge puisse prendre une décision sur des questions comme celle-ci sans interroger à titre préjudiciel la Cour de justice des C.E.[17] Dans le cas présent, il faut noter qu'il s'agit d'un litige opposant des entreprises privées. Par elle-même, la directive sur les marques ne peut imposer d'obligations aux particuliers. Une disposition de la directive sur les marques n'est pas, en tant que telle, opposable à un particulier lorsque cette disposition n'a pas été correctement transposée dans la loi uniforme Benelux. Autre chose est que les juridictions des Etats membres sont tenues d'interpréter leur droit national, y compris donc la loi uniforme Benelux, dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive européenne applicable[18].

4.2. A l'article 4, alinéa 6, de la LBM, le législateur a fait usage de la faculté qui lui est offerte par l'article 3, § 2, début et sous d, de la directive sur les marques. Le préambule de la directive nous apporte les éléments d'information concernant la finalité de la directive. Selon ce préambule, il n'est pas nécessaire de procéder à un rapprochement total des législations des Etats membres en matière de marques et il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur. La suite du texte nous apprend que la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les Etats membres, aux mêmes conditions. A cette fin, les motifs de refus ou de nullité du droit à la marque sont énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs le sont à titre facultatif pour les Etats membres qui pourront donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question.

4.3. On peut en déduire, me semble-t-il, que les Etats membres sont libres d'introduire ou non dans leur législation nationale comme motif de refus ou de nullité d'une marque : "lorsque la demande d'enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur". La notion "faite de mauvaise foi" a une signification autonome de droit

---

[17] Ch. Gielen, note sous HR 22 juin 2001, IER 2001 n° 50; D.W.F. Verkade, note sous le même arrêt, NJ 2002, 103; A. Tsoutsanis, analyse du même arrêt, BMM-bulletin 2002/1, p. 2 e.s., spéc. p. 9.

[18] CJCE 14 juillet 1994, NJ 1995, 321.

européen. Si un Etat membre devait reconnaître, dans son droit interne, des causes de nullité de la marque plus larges que ce qu'autorise la directive, il violerait le caractère exhaustif de l'énumération (à l'article 3) de la directive. C'est pourquoi les Etats membres ne peuvent pas attribuer à la notion "faite de mauvaise foi" une signification qui irait à l'encontre de l'acception retenue dans la directive sur les marques.

4.4. Cette signification ne se dégage pas d'emblée. La notion de "mauvaise foi", qui n'est pas définie dans la directive sur les marques, se retrouve dans une autre disposition de la directive : l'article 4, § 4, sous g. Dans la mesure où la notion de "mauvaise foi" dans la loi uniforme Benelux est inspirée par l'article 6*bis* de la Convention d'Union de Paris, la directive sur les marques contient une disposition y relative, à savoir l'article 4, § 2, sous d. La circonstance que l'on ne puisse pas parler d'un *acte clair* ou d'un *acte éclairé* suffit déjà à rendre opportune, sinon nécessaire, la saisine de la CJCE pour lui adresser une ou plusieurs questions relatives à l'interprétation de la directive sur ce point. Je reviendrai à l'alinéa 4.8 sur le contenu des questions à poser.

4.5. Outre la directive sur les marques, il existe un règlement (CE) du Conseil du 20 décembre 1993, n° 40/94, sur la marque communautaire (JOCE 1994, L 11/1). Ce règlement prévoit un droit de marque pour l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, à acquérir moyennant un dépôt auprès de l'Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI). L'article 51, § 1er, de ce règlement dispose que la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (entre autres) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. L'article 51 du règlement sur la marque communautaire n'est pas déterminant pour l'interprétation de l'article 3 de la directive sur les marques. On peut y trouver néanmoins matière à comparaison.

4.6. La division d'annulation de l'OHMI a rendu une décision au sujet de la notion de "mauvaise foi" à l'article 51 § 1er du règlement sur la marque communautaire. En voici un extrait :

> "La mauvaise foi est un concept juridique étroit dans le système du règlement sur la marque communautaire. Elle est le contraire de la bonne foi. Elle implique et met en œuvre généralement, mais sans s'y limiter, la fraude réelle ou potentielle, une intention de tromper ou d'induire en erreur autrui, ou tout autre motif dommageable.
> Conceptuellement, la mauvaise foi peut être comprise comme une 'intention malhonnête'. Cela signifie qu'elle peut ainsi être interprétée comme une pratique déloyale impliquant un défaut d'intention honnête de la part du demandeur de la marque communautaire au moment du dépôt.

> La mauvaise foi peut être comprise comme une pratique déloyale impliquant un défaut de bonne foi de la part du demandeur envers l'Office au moment du dépôt, ou comme une pratique déloyale fondée sur des actes violant les droits de tiers. La mauvaise foi existe non seulement dans des affaires où le demandeur présente délibérément des informations fausses ou induisant en erreur l'Office, mais aussi dans des cas où le demandeur tente, grâce à l'enregistrement, de s'emparer de la marque d'un tiers avec lequel il avait des liens contractuels ou précontractuels."[19]

4.7. Cette citation met en évidence que la division de l'OHMI attribue un sens très restreint à la notion de "mauvaise foi", à savoir : "pratique déloyale impliquant un défaut d'intention honnête". Certes, cette notion couvre aussi une "pratique déloyale fondée sur des actes violant les droits de tiers", mais le texte montre que l'on a songé là à des situations que l'article 4, alinéa 6, sous b, de la LBM a en vue, telles les relations directes entre le déposant et l'usager antérieur. On peut objecter d'emblée à l'encontre d'une signification aussi restreinte de la notion de "mauvaise foi" que la plupart du temps, la mauvaise foi subjective du déposant sera impossible ou difficile à prouver. Nous ne disposons pas encore de jurisprudence à ce sujet.

4.8. Le libellé de la question à poser à la CJCE dépend de l'interprétation que la Cour de Justice Benelux se propose de donner à l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM.
Dès lors que l'article 3, § 2, début et sous d, de la directive sur les marques donne aux Etats membres la faculté de prévoir que le dépôt d'une marque peut être annulé au motif qu'il a été effectué de mauvaise foi et qu'un Etat membre a fait usage de cette faculté, il est défendable – mais sans qu'il y ait certitude à cet égard – que les juridictions de cet Etat puissent interpréter leur droit national de telle manière qu'une disposition qui entraîne en général l'annulation du dépôt effectué de mauvaise foi (en l'espèce : l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM) ne s'applique pas aux cas où le déposant est lui-même l'usager antérieur préalable. En effet, le juge n'attribue pas, en pareil cas, aux termes

---

[19] Division d'annulation 25 octobre 2000, n° 479899 (Be Natural). Voyez aussi: division d'annulation 28 mars 2000 n° 53447 (Trillium) et 16 octobre 2000 n° 616979 (Senso di Donna), à consulter sur le site www.oami.eu.int.

“de mauvaise foi” une signification qui s’écarte du droit communautaire : il limite seulement le nombre de cas où le dépôt d’une marque peut être annulé pour cause de mauvaise foi.

4.9. Si la Cour de Justice Benelux devait estimer, au contraire, qu’il y a lieu d’annuler le dépôt dès que les conditions énoncées à l’article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM, sont remplies, même si le déposant est l’usager antérieur préalable, il faudrait se demander alors si cette interprétation de la loi uniforme Benelux est compatible avec la notion de “mauvaise foi” à l’article 3, § 2, sous d, de la directive sur les marques ou, plus généralement, avec la finalité et le texte de cette directive.

4.10. Il me semble difficile d’énoncer d’une façon générale ce qu’il convient d’entendre par “de mauvaise foi” à l’article 3, § 2, sous d, de la directive sur les marques. Pour cette raison, je suggère à la Cour de Justice Benelux d’adresser une question préjudicielle à la Cour de justice des C.E. pour lui soumettre l’interprétation qu’elle envisage de donner à la notion de “dépôt de mauvaise foi” visée à l’article 4, alinéa 6, de la loi uniforme Benelux.

5. Conclusion

Je conclus à ce qu’une question préjudicielle sur le sujet indiqué dans les présentes conclusions soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes.

La Haye, le 28 novembre 2003.