COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

Affaire A 2009/5 – Van Hilst B. V. e.a. / The Jaguar Collection Ltd

Traduction des **conclusions** de l'avocat général suppléant F.F. Langemeijer (pièce A 2009/5/6)

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. + 32 (0)2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. + 32 (0)2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

Cour de Justice Benelux
nr. A 2009/5

Conclusions en cause:

1. Handelsmaatschappij J. van Hilst B.V.
2. Pinocchio Schoenen B.V.
3. J.H. van Hilst
4. C.J.J. van Hilst
5. Ceje Beheer B.V.
6. J. van Hilst-Van den Berg Beheer B.V.

contre
1. The Jaguar Collection Ltd.
2. Jaguar Cars Ltd.
3. Jaguar Deutschland GmbH
4. Van Gastel Shoes B.V.
5. Universal Footwear Group B.V.

1. Bref exposé du litige

1.1. Par arrêt du 26 juin 2009[1], le Hoge Raad der Nederlanden a invité la Cour de Justice Benelux à se prononcer sur des questions figurant sous le point 6 de son arrêt et relatives à la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM). Les faits auxquels doit s'appliquer l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux sont énoncés sous le point 4.1. du même arrêt.

1.2. Le 23 novembre 1984, Pinocchio a déposé la marque JAGUAR auprès du Bureau Benelux des marques sous le numéro 404141 dans la classe des produits de cuir et imitation de cuir et dans les classes de produits 18 et 25 pour des bottes, chaussures et pantoufles. En résumé, le litige porte sur la question de savoir si ce dépôt a été effectué de mauvaise foi. En degré d'appel, la Cour de Bois-le-Duc a répondu par l'affirmative à cette question considérant qu'au moment où Pinocchio a effectué son dépôt en 1984, la marque d'automobiles JAGUAR était – et est encore - une marque notoirement connue au sens de la disposition qui constitue actuellement l'article 2.4, début et sous e, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (CBPI)[2] et de l'article

[1] Consultable sur le site www.rechtspraak.nl n° LJN (Landelijk JuriprudentieNummer): BH8674.

[2] Selon le Hoge Raad (attendu 4.5.3), il convient de considérer qu'en parlant d'une marque notoirement connue "au sens de l'actuel article 2.4, début et sous e, CBPI", la cour d'appel se réfère, par simple souci d'actualiser son propos, à la disposition de la CBPI qui correspond à l'ancien article 4, début et sous 5, de la LBM et qu'elle n'a pas retenu un critère différent que le tribunal dans l'application de ce dernier article.

6*bis* de la Convention d'Union de Paris (Convention de Paris) auquel ledit article de la CBPI fait référence.

1.3. Le moyen III soulevé dans la procédure en cassation devant le Hoge Raad fait grief à la cour d'appel[3] de ne pas avoir eu égard à la condition de la similitude des produits imposée à l'article 4, début et sous 5, de la LBM (ancien texte) et à l'article 6*bis* de la Convention de Paris, alors qu'elle examinait la question de savoir si la marque enregistrée était susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue au sens de l'article précité de la LBM.

1.4. Le Hoge Raad a soumis sur ce point les questions d'interprétation suivantes à la Cour de Justice Benelux:

1. Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 16, paragraphe 3, de l'Accord ADPIC, l'article 4, début et sous 5, (ancienne) LBM doit-il être interprété en ce sens que cette disposition limite la protection qu'elle offre à la marque notoirement connue au droit de s'opposer à l'enregistrement de cette marque par autrui pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque notoirement connue est utilisée?
2. Si la réponse à la question 1 est négative, cette protection était-elle subordonnée à d'autres exigences ou conditions durant la période mentionnée dans cette question?
3. Si la réponse à la question 2 est affirmative, cette protection était-elle subordonnée à d'autres exigences ou conditions que la condition de similitude ou d'identité des produits durant la période mentionnée dans cette question?

1.5. Les questions préjudicielles se rapportent donc à l'interprétation de la loi uniforme Benelux au cours de la période allant jusqu'au 1er janvier 1996. Les demanderesses visées sous 1 en 2, d'une part, et les défenderesses visées sous 1 à 5, d'autre part, ont déposés un mémoire et, ensuite, un mémoire en réponse.

---

3 Voir l'attendu 4.6.1 de l'arrêt du Hoge Raad.

2. Considérations introductives

2.1. Les questions préjudicielles dont la Cour de Justice Benelux est saisie me contraignent à remonter loin dans l'histoire du droit des marques. Le premier texte à devoir retenir l'attention est la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. Cette convention, modifiée par la suite[4], contenait en son article 6 une disposition consacrée aux cas dans lesquels le dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce est susceptible de refus ou d'invalidation.

2.2. L'Acte de La Haye du 6 novembre 1925 a introduit dans la Convention de Paris un article 6*bis* prévoyant une cause de refus ou d'invalidation obligatoire[5] et dont le texte est libellé comme suit:

> "Les pays contractants s'engagent à refuser ou à invalider soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui serait la reproduction ou l'imitation susceptible de faire confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays contractant et utilisée pour des produits du même genre ou d'un genre similaire.
>
> Un délai minimum de 3 ans devra être accordé pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai courra de la date de l'enregistrement de la marque.
>
> Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi." *

2.3. Les facteurs qui expliquent cette adjonction au texte de la Convention de Paris sont les suivants. Le droit exclusif à faire usage d'une marque est limité au territoire d'un seul Etat contractant. En outre, le droit des marques repose sur le principe de la spécialité, ce qui signifie que le droit à la marque n'est reconnu que pour une catégorie déterminée de

---

[4] Révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le novembre 1925, à Londres le 2 juii 1934, à Lisbonne le op 31 october1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967.

[5] Voyez la loi d'approbation néerlandaise du 15 maart 1928: *Staatsblad* 1928, 64.

* (NDT) L'auteur donne la version française de l'article 6*bis* ainsi qu'une traduction néerlandaise non authentique qu'il n'est pas utile de reprendre ici pour le lecteur de langue française.

produits (et, actuellement, de services). Ces deux prémisses font qu'il est possible que dans un Etat contractant déterminé, une personne dépose la première un signe comme marque ou en commence l'usage pour certains produits alors que dans un autre Etat contractant, le même signe fait déjà l'objet d'une protection au titre de marque. Si la marque étrangère plus ancienne est déjà notoirement connue en tant que marque dans le premier Etat visé, une confusion peut naître entre les deux marques. En outre, le titulaire de la marque notoire peut subir un préjudice si l'usage nuit à la réputation de sa marque ou est constitutif de concurrence déloyale. On donne parfois à cette usurpation le nom de "squattage" de la marque notoirement connue, procédé consistant à déposer promptement un signe notoire avant que le titulaire étranger de la marque notoirement connue ait eu l'occasion en pratique d'opérer le dépôt de sa marque[6].

2.4. Afin de protéger les marques notoirement connues, la règle prévue à l'article 6*bis* instaure une exception au principe du droit des marques selon lequel seul l'enregistrement ou le premier usage du signe dans l'Etat contractant concerné est attributif de la protection au titre du droit des marques. Dans l'Acte de La Haye, cette exception au principe avait une portée limitée. L'alinéa premier de la disposition prescrivait cumulativement:
(a) que la marque fût notoirement connue dans le pays de l'enregistrement comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre Etat contractant[7];
(b) que la marque fût utilisée pour des produits identiques ou similaires.
Les questions préjudicielles concernent exclusivement la condition sous (b).

2.5. Un article 10*bis,* relatif à la concurrence déloyale, a également été ajouté à la Convention de Paris. Suivant son alinéa 3, sous (i), il appartient aux Etats contractants d'interdire tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec les produits d'un concurrent.

---

6 Voyez sur ce point les conclusions que l'avocat général Verkade (alinéas 5.2.1 à 5.2.2) a données avant l'arrêt du Hoge Raad du 26 juin 2009.

7 Sous l'empire de l'ancien droit néerlandais, une connaissance de la marque limitée au seul secteur économique immédiatement concerné n'était pas considérée comme suffisante pour pouvoir parler de "notoriété": voyez Cour d'appel de La Haye, 9 octobre 1957, telle que la décision figure dans l'arrêt du Hoge Raad du 20 mars 1958, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 1958, 406. Les auteurs de doctrine défendent l'idée que pareille conception est actuellement dépassée en raison de l'article 16, alinéa 2, de l'Accord ADPIC: Voyez : J.J. Brinkhof, F.W. Grosheide et J.H. Spoor (réd.), *Intellectuele eigendom, artikelsgewijs commentaar* (feuillets mobiles), Me II, art. 4 (J.H. Spoor), note 5; T. Cohen Jehoram, *Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief*, diss. UU, Deventer: Kluwer 2009, p. 197 et 198.

2.6. L'Acte de Londres du 2 juin 1934 a apporté, dans les articles 6*bis* et 10*bis* de la Convention de Paris, des amendements d'ordre rédactionnel sur des points qui n'ont qu'une importance secondaire dans le cadre du présent litige.

2.7. A l'époque de l'Acte de La Haye de 1925, la Merkenwet de 1893, modifiée par la suite, était d'application aux Pays-Bas. Dans son article 3, cette loi sur les marques subordonnait la naissance du droit à la marque au premier usage du signe aux Pays-Bas pour une espèce déterminée de produits. L'article 4 prévoyait l'enregistrement des marques auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de l'époque. L'article 9 attribuait un pouvoir de refus à l'Office et ouvrait au demandeur de l'enregistrement une voie de recours judiciaire contre la décision de l'Office. L'article 10 précisait les cas dans lesquels l'enregistrement pouvait être annulé à la demande d'une personne intéressée ou du Ministère public. Initialement, l'Acte de La Haye de 1925 ne conduisit pas à une adaptation de la Merkenwet. Le cas échéant, l'annulation de l'enregistrement pouvait être prononcée en droit interne néerlandais pour cause de contrariété avec l'ordre public ou les bonnes moeurs, lorsque la marque enregistrée suscitait une confusion dans l'esprit du public[8].

2.8. Par la loi du 21 novembre 1956, Staatsblad 681, l'article 4 de la Merkenwet a été remplacé et un article 4*bis* a été ajouté. Ce dernier article disposait, dans son troisième alinéa sous b, que l'Office de la propriété industrielle pouvait élever des objections à l'enregistrement si la marque présentait "soit avec une marque qui est enregistrée au nom d'un tiers ou dont un tiers a demandé l'enregistrement antérieurement ou qui est connue aux Pays-Bas comme étant la marque d'un tiers, soit avec le nom commercial d'un tiers, une ressemblance susceptible d'entraîner dans l'esprit du public une confusion sur la provenance des produits".

2.9. Le passage suivant est tiré de l'exposé des motifs:

---

[8] Article 10 combiné à l'article 4 de l'ancienne Merkenwet. Cela a été consacré expressément par la loi du 21 novembre 1956, Staatsblad 681, à l'article 4*bis*, alinéa premier, sous a, de la Merkenwet. Voyez l'exposé des motifs, *Kamerstukken II* (Documents parlementaires) 1954/55, 3891, n° 3, p. 8 et les décisions judiciaires qui y sont mentionnées, auxquelles on peut ajouter Trib. La Haye, 19 janvier 1932, De Industrieele Eigendom 1932, p. 97 et Cour d'appel de La Haye, 19 mars 1952, Bijblad bij de Industriële Eigendom (BIE) 1952 n° 83.

> "(…)La disposition proposée vise à prévenir l'enregistrement d'une marque dont l'usage peut engendrer une confusion auprès du public parce qu'elle ressemble, en tout ou en partie, à une marque déjà enregistrée. L'existence d'un tel risque de confusion dépend cependant à la fois du degré de ressemblance des deux marques et de l'espèce de produits qu'elles servent à individualiser. Lorsque les produits n'appartiennent pas à la même catégorie, le risque de confusion n'existera que dans le cas d'une très forte ressemblance entre les marques tandis que s'agissant de produits entièrement identiques, une ressemblance moindre entre les marques suffira déjà à provoquer la confusion. D'autres circonstances également, telle la nature du public qui a coutume d'acheter les produits, peuvent jouer un rôle à cet égard. Dans le même ordre d'idées, il convient de rappeler l'article 10*bis* de la Convention de Paris qui prescrit d'interdire "tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent". C'est la raison pour laquelle les signataires de la présente proposition de loi considèrent qu'il est indiqué d'établir une relation entre la ressemblance des marques et la possibilité de confusion. L'Office et le juge appelé à se prononcer en degré d'appel sur l'admission de l'enregistrement devront vérifier, dans chaque cas d'espèce, s'il faut craindre une confusion dans l'esprit du public qui est confronté à deux marques. (…)
> C'est à cette préoccupation que répond le troisième alinéa du nouvel article 4*bis*. Ce point comporte une autre extension en ce sens que le refus peut être opposé également en cas de risque de confusion découlant de la ressemblance avec une autre marque qui est connue, dans le territoire du Royaume situé en Europe, comme une marque appartenant à un tiers. Par conséquent, l'Office pourra aussi refuser d'enregistrer s'il faut craindre une confusion avec pareille marque, encore qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un enregistrement."[9]

2.10. La première partie du passage précité a suscité un débat au sein de la Première Chambre du Parlement néerlandais. Je n'en retiens ici que l'argument du gouvernement selon lequel la "ressemblance substantielle" et la "similitude des produits" ne doivent pas être considérés comme des critères indépendants l'un de l'autre mais bien comme étant corrélés entre eux[10]. Bref, la loi néerlandaise sur les marques n'imposait pas expressément que la marque notoirement connue se rapporte à des produits identiques ou similaires, telle que cette condition figurait à l'article 6*bis* de la Convention de Paris. La question de savoir si la marque notoire concerne ou non des produits identiques ou similaires était considérée aux Pays-Bas comme une circonstance appelée à jouer un rôle lorsqu'il s'agissait de s'interroger sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque d'autrui. Je reviendrai sur cet aspect dans le paragraphe 3.

2.11. La loi du 21 novembre 1956 modifia également l'article 10 de la Merkenwet pour qu'il dispose dorénavant que si la marque:

---

9 Exposé des motifs, commentaire de l'article 4*bis*, *Kamerstukken II* 1954/55, 891, n° 3, p. 8 et 9.

10 Mémoire en réponse I, *Kamerstukken I* 1956/57, 3891, n° 5, p. 2.

a. présente une ressemblance complète ou substantielle avec une marque à laquelle s'attache le droit d'un tiers pour la même sorte de produits en vertu de l'article 3, ou
b. présente, avec une marque à laquelle s'attache le droit d'un tiers en vertu de l'article 3 ou qui est connue aux Pays-Bas comme étant la marque d'un tiers, ou bien avec le nom commercial d'un tiers, une ressemblance susceptible d'entraîner dans l'esprit du public une confusion sur la provenance des produits,
ce tiers peut saisir le Tribunal de première instance de La Haye d'une demande en annulation de l'enregistrement.

2.12. En Belgique, c'était la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique et de commerce qui était alors d'application et qui a été modifiée par la suite. Au Luxembourg, il s'agissait de la loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce, elle aussi modifiée par la suite. Pour des précisions sur les différences entre les trois régimes nationaux, on peut se reporter à l'exposé des motifs que les Gouvernements ont consacré à la LBM (Considérations générales, point 3). A. Braun indique notamment qu'en l'absence de procédure d'enregistrement, le droit belge ne contenait aucune disposition spéciale protégeant les marques notoires[11].

2.13. Lors de la Conférence diplomatique qui devait conduire à la conclusion de l'Acte de Lisbonne du 31 octobre 1958 portant modification de la Convention de Paris[12], les possibilités d'élargir la protection des marques notoires ont fait l'objet de discussions qui ont débouché en définitive sur l'article 6*bis* rédigés en ces termes[13]:

> "Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement **et à interdire l'usage** d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement **ou de l'usage** estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

---

11 A. Braun, *Précis des marques*, Bruxelles: Larcier 2004, n° 178 (note 339 en bas de page).

12 Tractatenblad 1960, 13 (texte dans Tractatenblad 1962, 70). Voyez aussi les travaux parlementaires de la Rijkswet du 26 juin 1974, *Staatsblad* 1974, 398, où l'on constate que l'approbation initialement proposée de l'acte modificatif de Lisbonne a été rattrapée par l'approbation de l'acte modificatif de Stockholm (*Kamerstukken II* 1973/74, 12 644 (R 928) n° 6). G.H.C. Bodenhausen rapporte ses impressions personnelles de la Conférence de Lisbonne dans *BIE* 1959, n° 6, p. 66 e.s.

13 Les modifications par rapport au texte de Londres applicable jusqu'alors sont indiquées en caractères gras.

> Un délai minimum de **cinq années à compter de la date de l'enregistrement** devra être accordé pour réclamer la radiation d'**une telle** marque. **Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée.**
>
> Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation **ou l'interdiction d'usage** des marques enregistrées **ou utilisées** de mauvaise foi." *

2.14. Au cours de la conférence, une proposition de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle a été examinée, parmi d'autres, en vue d'étendre la protection de la marque dite de haute renommée aux produits qui ne sont pas identiques ou similaires. On établit en cours de discussion une distinction entre les marques qui sont "notoirement connues" dans un Etat contactant (art. 6*bis*) et les *marques de haute renommée*. La différence entre les deux types de marques fut formulée comme suit[14]:

> "La marque notoire touche les marques qui sont utilisées pour des produits identiques ou similaires; elle doit être utilisée dans le pays de l'enregistrement."
>
> "La marque de haute renommée touche les marques qui sont utilisées pour des produits qui ne sont ni identiques ni similaires; elle doit pas nécessairement être utilisée dans le pays de l'enregistrement."

2.15. Bien que la proposition fût soutenue par le délégation néerlandaise et, dans une moindre mesure, par la délégation belge, l'extension de l'article 6*bis* aux *marques de haute*

---

* (NDT) L'auteur donne la version française de l'article 6*bis* ainsi qu'une traduction néerlandaise non authentique qu'il n'est pas utile de reprendre ici pour le lecteur de langue française.

[14] *Actes de la Conférence, réunie à Lisbonne du 6 au 31 octobre 1958*, Genève: Bureau de l'Union Internationale pour la Protection de la Propriété industrielle 1963, p. 637 à 668, spécialement p. 637 et 638; 646 et 660 à 668. Voyez aussi à ce sujet le mémoire en réponse déposé par Van Hilst B.V. et crts (point 18).

renommée n'a pas été acceptée[15]. En revanche, un accord a pu se réaliser sur une adaptation de l'article 10*bis,* l'interdiction de la concurrence déloyale. A cet effet, le risque de confusion visé à l'article 10*bis*, troisième alinéa, de la Convention de Paris a été cerné de manière plus rigoureuse grâce à l'adjonction suivante:

> "Notamment devront être interdits:
> 1. (…)
> 2. (…)
> 3. les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises."

2.16. C'est dans ce contexte que la Loi uniforme Benelux sur les marques a vu le jour en 1962[16]. Dans la mesure qui nous intéresse ici, l'article 4 de cette loi disposait que :

> "Dans les limites de l'article 14, n'est pas attributif du droit à la marque:
> 1 – 4 (…)
> 5. le dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris, et appartenant à un tiers qui n'est pas consentant.
> 6. (...)".

L'article 14.B sous 2 ouvrait à tout intéressé la possibilité d'invoquer la nullité du dépôt sur ce fondement.

2.17. A ce propos, l'exposé des motifs se borne à mentionner ce qui suit:

> "Le projet tient compte de l'article 6bis de la Convention de Paris; cet article prévoit que, dans les conditions qui y sont fixées, une marque protégée dans un des pays parties à ladite Convention, qui n'est pas protégée dans un autre de ces pays, mais y est notoirement connue, peut néanmoins faire obstacle à la naissance du droit à une marque susceptible d'y créer une confusion avec la marque notoirement connue."

---

[15] Voyez aussi G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property, as revised at Stockholm in 1967*, Genève: BIRPI 1968, p. 91 et 92; Y. Saint-Gal, *Protection et défense des marques de fabrique, de commerce ou de service*, Paris: Delmas 1966 (p. E5 et K5); W. Miosga, *Internationaler Marken- und Herkunftsschutz*, München: Wilhelm Lampl 1967, p. 48 à 52.

[16] Annexe à la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, *Tractatenblad* 1962, 58.

2.18. Pendant la procédure d'adoption du projet de loi d'approbation aux Pays-Bas, l'interprétation de cette disposition de la LBM n'a suscité aucun débat spécifique[17]. Pour autant que je puisse en juger, il n'en a pas été autrement en Belgique[18] et au Luxemburg[19].

2.19. Les modifications à la Convention de Paris résultant de l'Acte de Stockholm de 1967 n'ont trait à aucun point qui concerne directement le présent litige.

2.20. La loi uniforme Benelux est entrée en vigueur le 1er janvier 1971. L. Wichers Hoeth a été le premier à soulever la question - étrangère au présent litige - de savoir s'il est possible de faire valoir, dans un cadre purement Benelux, l'article 4, début et sous 5, de la LBM en combinaison avec l'article 6*bis* de la Convention de Paris. Il faisait observer à cet égard que la référence, faite dans l'article 6*bis* de la Convention de Paris, à l'article 4, sous 5, de la LBM se bornait à indiquer ce qu'il fallait entendre par `marque notoirement connue', et qu'elle n'avait pas pour effet d'incorporer l'entière disposition de l'article 6*bis* dans la loi uniforme[20]. Il en déduisait que l'article 4, sous 5, de la LBM n'imposait aucune condition de similitude[21]. Dans leur ouvrage *Merkenrecht*, Ch. Gielen et L. Wichers Hoeth ont adopté le même point de vue: à la différence de l'article 6*bis* de la Convention de Paris, l'article 4, sous 5, de la LBM n'impose pas la condition de l'identité ou de la similitude des produits. Ces auteurs y ajoutaient l'argument que l'article 6*bis* n'en faisait pas l'obligation aux Etats contractants. Ils entendaient manifestement exprimer par là qu'il est loisible aux Etats contractants de reconnaître aux marques notoires une protection plus étendue que ce que prescrit la

---

17 Loi du 11 juin 1963, Staatsblad 221.

18 Loi du 30 juin 1969 portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits, et de l'annexe, signée à Bruxelles le 19 mars 1962.

19 Loi du 7 décembre 1966 portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles, le 19 mars 1962, portant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits annexée à la Convention.

20 L. Wichers Hoeth, *Kort commentaar op de Benelux-Merkenwet*, Zwolle: Tjeenk Willink 1970, p. 57.

21 Comp.: W. van Dijk, *Merkenrecht in de Beneluxlanden*, Amsterdam: Merkenbureau Van der Graaf 1973, p. 56; P. Eeckman, in: F. Gotzen (réd.), *Algemene problemen van merkenrecht*, Bruxelles: Bruylant 1994, p. 222; T.J. Dorhout Mees, *Nederlands handels- en faillissementsrecht, deel II, Industriële eigendom en mededingingsrecht* (rév. E.A. van Nieuwenhoven Helbach), Arnhem: Gouda Quint 1983, n° 658 (8e édition 1989, n° 855).

Convention de Paris[22]. De plus, je relève que Van Nieuwenhoven Helbach a souligné que la notoriété d'une marque étrangère dans l'un des pays du Benelux ne doit pas être nécessairement la conséquence de l'usage de cette marque: l'article 4, sous 5, de la LBM ne prévoit aucune condition quant à *l'origine* de la notoriété. Celle-ci peut être le résultat, par exemple, de campagnes publicitaires à l'étranger, dans des périodiques ou à la télévision[23].

2.21. Gotzen, par contre, a défendu – au motif que l'article 4, sous 5, de la LBM fait référence à l'article 6*bis* de la Convention de Paris – l'opinion selon laquelle le risque de confusion avec la marque notoire antérieure d'un tiers ne rend la marque seconde illicite que si elle est déposée pour des produits similaires[24].

2.22. Cette question de droit n'a pas encore été résolue par la Cour de Justice Benelux. Dans la jurisprudence nationale postérieure à l'entrée en vigueur de la loi uniforme Benelux, la question a surgi quelques fois. Le Tribunal de commerce de Bruxelles a considéré, le 27 janvier 1992, que la marque pour automobiles FERRARI constituait une "marque notoirement connue" au sens de l'article 4, sous 5, de la LBM. Le tribunal a jugé qu'il y avait risque de confusion en cas d'emploi de cette marque d'automobiles pour des boissons[25] et il n'a pas considéré qu'il devait nécessairement y avoir usage de la marque pour des produits identiques ou similaires. La Cour d'appel d'Arnhem a rendu un arrêt dans le même sens le 23 février 1993[26]. Cette Cour a constaté que la limitation aux produits identiques ou similaires contenue dans l'article 6*bis* de la Convention de Paris n'avait pas été reprise dans l'article 4, sous 5, de la LBM. La Cour souligna que pendant la conférence de Lisbonne, une majorité de pays participants s'était montrée en faveur d'une extension; que les conditions de notoriété et de similitude figurent expressément dans l'article 6*bis* de la Convention de Paris, à la différence du texte de l'article 4, sous 5, de la LBM; que "dans les conceptions actuelles", une interprétation large correspond le mieux au texte et à la finalité de l'article 4, sous 5, de la LBM, lequel "vise en premier lieu à la protection de la marque notoire". La Cour n'explicite

---

22 Ch. Gielen et L. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, n° 506 et n°s 510 et 511. Leur point de vue a été également adopté par N. Hagemans et F.C. Folmer 2005 (T&C IE), art. 4 LBM, note 6.

23 E.A. van Nieuwenhoven Helbach, *Nederlands handels- en faillissementsrecht, deel II, Industriële eigendom en mededingingsrecht*, Arnhem: Gouda Quint 1983, n° 658, 8e édition 1989, n° 855.

24 M. Gotzen, *Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht*, Bruxelles: Larcier; Zwolle: Tjeenk Willink 1969, n° 46.

25 Trib. de commerce de Bruxelles, 27 janvier 1992, BIE 1995, n° 86.

26 BIE 1995, n° 55; IER 1993, n° 40, note Ch. Gielen.

malheureusement pas sur quoi reposent ces "conceptions actuelles". Je ne pense pas me hasarder beaucoup en supposant qu'elle avait à l'esprit l'évolution des conceptions quant à la fonction de la marque; voyez l'alinéa 3.5 ci-dessous.

2.23. Il convient encore de faire état de quelques développements apparus après la date du dépôt litigieux. L'article 4 de la première Directive sur les marques[27] comporte des règles relatives au refus de l'enregistrement ou à l'annulation d'une marque[28]. Elles se lisent comme suit, dans la mesure où elles sont utiles ici:

> "1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée :
> a) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
> b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure."[29]

Les considérants de la directive soulignent que ses dispositions doivent être en harmonie complète avec celles de la Convention de Paris[30]. En vertu du deuxième paragraphe de l'article 4, on entend par «marques antérieures», au sens du paragraphe premier:

> "a. – c. (…)
> d. les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque, sont «notoirement connues» dans l'Etat membre au sens de l'article 6 *bis* de la convention de Paris."

2.24. Le quatrième paragraphe de la première Directive sur les marques permettait aux Etats de prévoir dans leur législation nationale une protection plus étendue:

> "4. Un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où :
> a – f (…)
> g. la marque peut être confondue avec une marque utilisée à l'étranger au moment du dépôt de la demande et qui continue d'y être utilisée, si la demande a été faite de mauvaise foi par le demandeur."

---

[27] Première Directive du Conseil des Communautés européennes n°89/104, du 12 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JOCE 1989, L 40/1.

[28] La directive a été remplacée entretemps par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, JOCE L 299/25.

[29] Voyez en ce qui concerne le critère sous b: CJCE 11 novembre 1997 (Sabel/Puma), C-251/95, NJ 1998, 523, note DWFV.

[30] Je mentionne, pour être complet, la disposition équivalente qui figure à l'article 8, paragraphes 1er et 2 (sous c), du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire.

2.25. La loi uniforme Benelux a été adaptée à cette directive. La Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que le critère de `risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure', visé à l'article 4, paragraphe 1er, sous b, de cette directive doit être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion au sens de ladite disposition[31].

2.26. L'Accord ADPIC (1994) a instauré, à divers égards, une protection plus poussée de la marque notoirement connue. L'article 16, alinéa 2, de cet accord dispose que:

> "L'article 6*bis* de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque.."

La protection se trouve ainsi élargie aux marques de service. De cette manière aussi, une interprétation plus large est conférée à la notion de 'notoirement connu'. Une troisième extension de la protection de la `marque notoirement connue' résulte du troisième alinéa de l'article 16:

> "L'article 6*bis* de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.."

2.27. Dans son arrêt, le Hoge Raad a constaté que l'article 16 de l'Accord ADPIC n'est pas applicable en l'espèce[32]. Cet accord est entré en vigueur aux Pays-Bas le 1er januari 1996. Le présent litige concerne un dépôt de marque datant du 23 novembre 1984.

2.28. Par souci d'être complet, je mentionne encore les recommandations plus récentes relatives à la protection des marques notoires[33].

2.29. Le 13 avril 2006, la Cour d'appel de La Haye[34] a statué dans un litige qui, tout comme

---

31 CJCE 11 novembre 1997 (Sabel/Puma), C-251/95, NJ 1998, 523, note DWFV.

32 Voyez l'attendu 4.5.3 et l'article 70 de l'Accord ADPIC.

33 *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization*, Genève: WIPO 1999 (consulté sur le site www.wipo.int).

34 Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2006, n° 58

la présente procédure, n'était pas encore régi par l'article 16 de l'Accord ADPIC en vertu des dispositions transitoires. S'écartant expressément de la jurisprudence antérieure, la cour d'appel a considéré qu'en ce qui concerne les depôts effectués avant 1996, seul est susceptible d'annulation le dépôt (l'enregistrement) d'une marque qui risque de créer une confusion avec une marque notoirement connue utilisée pour des produits similaires[35].

3. Discussion des questions préjudicielles

3.1. A mon avis, il peut être répondu par la négative à la première question du Hoge Raad. Le texte de l'article 4, début et sous 5, de la LBM (ancien texte) ne limite pas la protection de la marque notoirement connue au droit de s'opposer à l'enregistrement de cette marque par autrui pour des produits identiques ou similaires pour lesquels la marque notoirement connue est utilisée. Une telle limitation pourrait tout au plus être contenue dans la référence qui est faite, dans la disposition en cause, à l'article 6*bis* de la Convention de Paris. Cependant, pareille interprétation du texte n'est pas nécessairement exacte étant donné que la référence à cette disposition de la convention peut tout autant être rapportée à la notion de `marque notoirement connue', sans entraîner ainsi l'introduction dans la loi uniforme Benelux des autres conditions énoncées à l'article 6*bis* de la Convention de Paris.

3.2. L'article 6*bis* de la Convention de Paris vise à ce que les Etats contractants reconnaissent au minimum la protection prévue dans la disposition à la marque d'un autre Etat contactant qui y est notoirement connue. La Convention de Paris ne fait pas obstacle à une protection plus grande de la marque notoire qui serait instaurée par le droit national (dans notre cas, la loi uniforme Benelux).

3.3. Sous le point 11 de leur mémoire, Van Hilst B.V. et crts écrivent que l'exposé des motifs indique que l'article 6*bis* de la Convention de Paris protège la marque notoirement connue *dans les conditions qui y sont fixées*[36]. Dans leur opinion, rien ne permet d'affirmer que la loi uniforme Benelux aurait eu pour objectif de reconnaître à la marque notoirement connue une protection dépassant celle qui lui revient en vertu de l'article 6*bis* de la Convention de

---

35 Les décisions des Cours d'appel d'Arnhem et de La Haye sont examinées dans les alinéas 5.19 et 5.20 des conclusions que l'avocat général Verkade a données avant l'arrêt du 26 juin 2009.

36 Voyez l'alinéa 2.17 ci-dessus.

Paris. Cet argument ne peut être retenu selon moi parce que, commentant ce passage de la loi, l'exposé des motifs précise justement: "Le projet tient compte de l'article 6*bis* de la Convention de Paris". Une telle rédaction donne plutôt à entendre que si la loi uniforme Benelux tient compte de l'article 6*bis* de la Convention de Paris, elle suit pourtant une ligne qui lui est propre, sans reprendre toutes les restrictions que l'article 6*bis* apporte à la protection de la marque notoire.

3.4. Van Hilst B.V. et crts[37] écrivent en outre que, même si lors de la rédaction de la loi uniforme, les pays du Benelux s'étaient inspirés sur ce point de la Merkenwet néerlandaise, telle qu'elle avait été modifiée en 1956, ce régime national n'impliquait pas pour la marque notoire une protection d'office vis-à-vis des produits non similaires. Selon Van Hilst B.V. et crts, la marque notoire ne jouissait d'une protection en droit national, même après la réforme légale de 1956, que par rapport à des produits qui présentaient une similitude au point de faire craindre une confusion sur l'origine. En d'autres termes, la condition de l'identité ou de la similitude, inscrite à l'article 6*bis* de la Convention de Paris, se trouverait en réalité déjà incorporée dans la loi néerlandaise sur les marques. L'entrée en vigueur de la loi Benelux sur les marques n'aurait apporté aucun changement sur ce point. Van Hilst B.V. et crts se réfèrent notamment à un arrêt de la Cour d'appel de La Haye qui considérait "que la protection voulue par la loi ne peut, selon la Cour, s'étendre au point de conférer la protection légale à une marque en l'absence de toute similitude des produits, comme c'est le cas en l'espèce"[38].

3.5. Il n'est bien évidemment pas demandé à la Cour de Justice Benelux d'interpréter le droit national. Je souhaite néanmoins m'arrêter un instant à cet argument de Van Hilst B.V. et crts. Dans la conception traditionnelle, la fonction primordiale de la marque de fabrique et de commerce était d'indiquer la provenance des produits. A la suite de la mise au point de nouvelles techniques de promotion et de marketing, qui nécessitent souvent des investissements importants de la part du titulaire de la marque, celle-ci est appelée à remplir d'autres fonctions. Par commodité, je regroupe ces fonctions en parlant de création d'un `*goodwill*' de la marque aux yeux du public concerné. Ce rôle élargi de la marque a eu pour effet de donner un autre contenu à la notion de `confusion' qui ne se borne plus à la seule

37 Voyez les points 9 à 13 de leur mémoire en réponse où ils développent leur thèse en détails.
38 Cour d'appel de La Haye, 19 octobre 1960, BIE 1961, p. 61.

confusion portant sur la provenance des produits. Dès lors que dans l'appréciation des signes en conflit, on est autorisé à prendre en considération l'association de nature visuelle, auditive ou conceptuelle que le public concerné, qui est confronté au signe déposé, établit avec la marque notoire, le risque de confusion peut se vérifier rapidement. L'usage d'une marque notoire auquel se livre une personne autre que son titulaire est susceptible de porter préjudice à ce dernier si la réputation (le *goodwill)* de la marque notoire se trouve affectée par une image dégradée ou que sa renommée est exposée à un phénomène de dilution. Au cours de l'établissement de la première Directive sur les marques, cet aspect a joué un rôle, comme on le sait, dans un cadre différent, celui de l'existence d'une atteinte à la marque déposée. La directive comprend le passage suivant à l'article 4, paragraphe 1er sous b: "lorsqu'il (…) existe (…) un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure". Au surplus, le tiers peut fausser les conditions d'une concurrence loyale en tirant profit, sans bourse délier, des investissements que le titulaire de la marque a consentis pour constituer le goodwill de sa marque notoire, comportement que l'on appelle le *free ride*.

3.6. Les parties ne s'accordent pas sur la question de savoir si cette évolution a pénétré l'article 4, début et sous 5, de la LBM (ancien texte). Dans l'opinion de Van Hilst B.V. et crts, le résultat des négociations de la conférence de Lisbonne montre que la protection de la marque notoire contre l'usage du signe pour des produits non similaires ne rencontrait pas un appui suffisant dans la communauté internationale. Il se peut, mais cela n'empêchait pas les pays du Benelux d'adopter une protection élargie dans leur législation nationale uniforme. Mais les pays du Benelux ont-ils choisi cette voie? Face à cette interrogation, on peut établir une distinction entre une interprétation statique (ne prenant en ligne de compte que les conceptions existant dans les pays du Benelux au moment de l'élaboration de la Convention Benelux en matière de marques de produits) et une interprétation dynamique de l'article 4, début et sous 5, de la LBM.

3.7. Dans une perspective statique déjà, l'exposé des motifs renferme suffisamment d'indices, à mon avis, pour conclure que les pays du Benelux n'ont pas entendu reprendre intégralement, dans la loi uniforme Benelux, la limitation aux produits identiques ou similaires inscrite à l'article 6*bis* de la Convention de Paris. Peut-être est-ce dû à la

circonstance que la notion de `risque de confusion' était conçue à l'époque comme circonscrite à la confusion sur la provenance des produits. Dans cette interprétation, la limitation aux produits identiques ou similaires, prévue à l'article 6*bis* de la Convention de Paris, serait plus ou moins incluse dans la notion de risque de confusion; dans la mesure où il s'agirait de produits non similaires, la confusion sur la provenance des produits serait difficilement concevable. Tout ceci n'empêche pas que les pays du Benelux aient voulu se préserver une issue pour pouvoir offrir, en complément à l'article 6*bis* de la Convention de Paris, une protection au titulaire d'une marque notoirement connue, même s'il ne s'agit pas de produits identiques ou similaires.

3.8. Par sa deuxième question préjudicielle, le Hoge Raad souhaite savoir si dans la période antérieure au 1er janvier 1996, la protection de la marque notoirement connue était subordonnée à d'autres exigences ou conditions (que celle imposant qu'il s'agisse de produits identiques ou similaires).

3.9. Il résulte de l'article 4, sous 5, de la LBM (ancien texte) qu'il y est exigé que la marque déposée soit susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris, et appartenant à un tiers qui n'est pas consentant. La loi uniforme Benelux, dans sa version à la date du 23 novembre 1984 (date du dépôt de Pinocchio), ne précise pas la notion de `confusion' à laquelle elle recourt. En toute hypothèse, les trois pays du Benelux n'ont pas voulu reconnaître au titulaire d'une marque notoire une protection moindre que celle dont il était en droit de bénéficier en vertu de l'article 6*bis* de la Convention de Paris.

3.10. Quoique ne constituant pas une condition de fond, le fait que la marque notoire est utilisée pour des produits identiques ou similaires n'en reste pas moins une circonstance qui peut être pertinente quand il s'agit d'apprécier si la marque déposée est susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris. La Cour de Justice Benelux pourrait relever cet aspect dans sa réponse à la deuxième question. C'est en ce sens que je souhaiterais conclure.

3.11. Si dans la perspective d'une interprétation dynamique, la Cour de Justice Benelux se proposait de répondre plus en détails à la question de savoir si, à la date du 23 novembre 1984, l'évolution du droit avait avancé au point de devoir considérer que le risque de confusion visé à l'article 4, sous 5, de la LBM a une portée dépassant la simple confusion sur la provenance des produits, elle pourrait trouver une source d'inspiration dans la jurisprudence de la période antérieure à la première Directive sur les marques[39]. Si les décisions de l'époque concernaient certes un autre point de droit que l'interprétation de l'article 4, sous 5, de la LBM (ancien texte), à savoir l'étendue de la protection de la marque déposée dans le Benelux, il n'en reste pas moins que cette jurisprudence peut apporter des indications utiles sur le moment où ont pris corps les conceptions nouvelles concernant la fonction de la marque.

3.12. La question du Hoge Raad comprend également la période allant du 31 décembre 1992 (date extrême pour la transposition de la première Directive sur les marques) au 1er janvier 1996 (entrée en vigueur de l'Accord ADPIC). Dans la mesure où en ne reprenant pas la condition "et utilisée pour des produits identiques ou similaires" à l'article 4, sous 5, de la LBM (ancien texte), les pays du Benelux ont voulu reconnaître au titulaire d'une marque notoirement connue une protection dépassant celle dont il est en droit de bénéficier en vertu de l'article 6*bis* de la Convention de Paris, il faudra tenir compte, à partir du 31 décembre 1992, de l'article 4, paragraphe 1er, sous b, de la première Directive sur les marques. L'interprétation de cette directive appartient à la Cour de Justice des Communautés européennes qu'il faudra saisir si nécessaire.

3.13. En raison de la réponse négative donnée à la première question, il est superflu d'examiner la troisième question du Hoge Raad.

---

39 CJB 1er mars 1975 (Colgate), affaire A 74/1, Jur. 1975-1979, p. 1; CJB 20 mai 1983 (Union), NJ 1984, 72, note LWH.

4. Conclusion

Je conclus par les présentes à ce que la Cour de Justice Benelux:

- réponde par la négative à la question 1;
- dise pour droit sur la question 2 que la réponse à la question de savoir si la marque notoirement connue est utilisée pour des produits identiques ou similaires, peut constituer par contre une circonstance pertinente pour apprécier si la marque déposée est susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris;
- constate que la question 3 ne nécessite pas de réponse.

La Haye, le 12 février 2010

F.F. Langemeijer, avocat général suppléant.