BENELUX-GERECHTSHOF

COUR DE JUSTICE BENELUX

A 76/1/21

ZAAK

AFFAIRE

A 76/1

inzake

en cause

CENTRAFARM B.V.

tegen

contre

BEECHAM GROUP Ltd

A R R E S T

A R R E T

9.2.1977

La COUR DE JUSTICE BENELUX

Dans la cause n° A/76/1

Vu la lettre du tribunal d'arrondissement de Rotterdam d'avril 1976 avec en annexe la copie certifiée conforme du jugement interlocutoire du même tribunal en date du 22 mars 1976, en cause la société privée à responsabilité limitée Centrafarm B.V., dont le siège est établi à Rotterdam, contre la société de droit anglais Beecham Group LTD dont les bureaux sont établis à Brentford, Middlesex (Royaume-Uni), soumettant à la Cour Benelux, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des questions d'interprétation de l'article 1er de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits ;

Quant aux faits :

Attendu qu'il importe de relever que le jugement du tribunal a constaté en fait, notamment :

que Beecham est titulaire d'une marque pour le produit, antibiotique ampicilline, qui a fait l'objet d'un dépôt Benelux le 30 décembre 1971 sous le numéro 574878 ; que cette marque consiste en une capsule cylindrique aux extrémités hémisphériques et dont une moitié est de couleur rouge et l'autre de couleur noire, la ligne de séparation entre le rouge et le noir traversant la capsule dans sa largeur ; que la forme de cette capsule ne peut pas servir par elle-même à distinguer le produit ampicilline ; que Centrafarm a demandé l'annulation du dépôt ;

Attendu que le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de demander par jugement à la Cour de Justice Benelux de se prononcer sur les questions suivantes d'interprétation de l'article 1er de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits :

./.

1. Une couleur ou une combinaison de couleurs peut-elle par elle-même servir de signe pour distinguer les produits d'une entreprise ?

2. Une marque consistant en une forme présentée sous une couleur ou une combinaison de couleurs, peut-elle servir à distinguer les produits d'une entreprise lorsque cette forme ne possède pas par elle-même cette propriété ?

3. Une marque consistant dans la forme d'un conditionnement, laquelle forme est présentée sous une couleur ou une combinaison de couleurs, peut-elle servir à distinguer les produits d'une entreprise lorsque cette forme ne possède pas par elle-même cette propriété ?

4. Au cas où l'une ou plusieurs des questions qui précèdent reçoivent une réponse affirmative : selon quels critères faut-il apprécier si une marque telle que celle visée dans ces questions sert à distinguer les produits d'une entreprise ? La consécration par l'usage ("inburgering") invoquée par la demanderesse est-elle un critère ?

Quant à la procédure :

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

que la Cour a donné aux parties, Centrafarm et Beecham, l'occasion de présenter par écrit des observations concernant les questions posées par le tribunal, ce dont les deux parties ont fait usage ;

que les points de vue de Centrafarm et de Beecham ont été exposés verbalement à l'audience de la Cour du 18 octobre 1976, au nom de Centrafarm, par Mes A.F. de Savornin Lohman, P. Derom et A.H. Vermeulen, avocats respectivement à Rotterdam et à Bruxelles, à Bruxelles et à Rotterdam et au nom de Beecham, par Me J.A. Stoop, avocat à La Haye ;

./.

Attendu que Centrafarm a plaidé qu'il doit être répondu négativement aux questions 1, 2 et 3 et que pour ce qui est de la question 4, il peut suffire de répondre : "qu'un signe défectueux en tant que marque peut, à condition qu'il ne soit pas intrinsèquement (in se) inapproprié à servir comme marque, acquérir du caractère distinctif par usage constitutif et ainsi devenir une marque protégeable. Pour juger si l'usage constitutif est complet, le juge devra tenir compte de toutes les circonstances prévalant au moment du dépôt du signe" ;

que Beecham a plaidé qu'il doit être répondu affirmativement aux questions 1, 2 et 3, et que la réponse aux questions 2 et 3 doit rester affirmative même si, contre toute attente, la Cour devait répondre par la négative à la première question ; que la question 4 doit recevoir la réponse que : le juge appelé à apprécier le caractère distinctif d'un signe revendiqué comme marque doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause et cela, en ne considérant pas seulement la situation au moment du dépôt mais aussi celle existant au moment de sa décision ; il doit certainement prendre aussi en considération la possibilité d'une consécration par l'usage ("inburgering"), c.-à-d'un caractère distinctif acquis ou renforcé en fait par l'usage ; cette circonstance constitue elle aussi un critère permettant d'apprécier si une marque sert à distinguer les produits d'une entreprise ;

Attendu que Monsieur l'avocat général Berger a conclu à l'audience du 22 novembre 1976 ;

Quant au droit :

Attendu que par jugement interlocutoire du 22 mars 1976, le tribunal d'arrondissement de Rotterdam a soumis à la Cour Benelux les questions précitées concernant l'interprétation de l'article 1er de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits (ci-après dénommée : Loi uniforme Benelux) en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux ;

./.

que la Cour de Justice Benelux fait observer au préalable relativement aux questions posées :

(sur la question 1) :

que les termes "par elle-même" utilisés dans la question 1 ont été entendus par la Cour en ce sens qu'est posée la question de savoir si une couleur ou une combinaison de couleurs peut servir de signe pour distinguer les produits d'une entreprise sans que la couleur ou la combinaison de couleurs fasse partie d'un signe utilisé comme marque ;

(sur les questions 2 et 3) :

que la Cour infère du jugement du tribunal que celui-ci n'a posé à la fois les questions 2 et 3 que parce qu'il ne s'est pas prononcé dans son jugement sur le point de savoir si la capsule de Beecham fait partie du produit ampicilline ou si elle n'en est que le conditionnement, avec la conséquence que le tribunal a été amené à poser une question aussi bien relativement au produit que relativement au conditionnement ;

que par ailleurs, le membre de phrase "lorsque cette forme ne possède pas par elle-même cette propriété" figurant dans les questions 2 et 3, vise non seulement la forme qui en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1er de la Loi uniforme Benelux ne peut pas être considérée comme marque, mais aussi la forme d'un produit ou d'un conditionnement qui par elle-même, c'est-à-dire indépendamment de la couleur ou de la combinaison de couleurs dans laquelle elle est présentée, est impropre à distinguer les produits d'une entreprise en raison du défaut de caractère distinctif ;

Attendu en outre que l'article 1er de la Loi uniforme Benelux est formulé comme suit : "sont considérés comme marques individuelles, les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une entreprise.

./.

Toutefois, ne peuvent être considérées comme marques les formes qui sont imposées par la nature même du produit, qui affectent sa valeur essentielle ou qui produisent des résultats industriels." ;

qu'il ressort des termes clairs de cet article que, sauf les exceptions contenues dans l'alinéa 2 , outre les signes énumérés à l'alinéa 1er, sont aussi considérés comme des marques individuelles pour l'application de la Loi uniforme Benelux tous autres signes servant à distinguer les produits d'une entreprise ;

qu'il n'y a pas motif de considérer - et plus spécialement la genèse de la Loi uniforme Benelux ne permet pas de corroborer suffisamment l'opinion - que le législateur Benelux n'ait pas voulu inclure les couleurs ou les combinaisons de couleurs dans les termes "tous autres signes" de l'article 1er de la loi ;

que les termes "servant à distinguer les produits d'une entreprise" figurant à l'alinéa 1er du même article impliquent que sont exclus de la protection légale les signes qui par défaut de caractère distinctif sont impropres à servir dans la vie courante comme marques individuelles de produits ;

qu'en outre pour prévenir que par une protection illimitée conférée à tous les signes pouvant servir à distinguer les produits d'une entreprise, une entrave inadmissible ne soit mise à la liberté de l'industrie et du commerce dans le domaine de la présentation des produits et de leurs conditionnements, le législateur Benelux a disposé à l'alinéa 2 de l'article 1er que les formes qui sont imposées par la nature même du produit ou qui produisent des résultats industriels ne peuvent être considérées comme marques ;

que pour le surplus, seules les formes qui affectent la valeur essentielle du produit sont déclarées, à l'alinéa 2 de l'article 1er, impropres à être considérées comme marques pour l'application de la Loi uniforme Benelux ;

./.

qu'il résulte de cet ensemble de règles - à savoir l'exigence du caractère distinctif posée à l'alinéa 1er et les exceptions prévues à l'alinéa 2 - qu'une couleur simple ne sera pas souvent susceptible de la protection légale mais qu'au demeurant, l'article 1er ne renferme aucun élément qui impliquerait que des couleurs ou des combinaisons de couleurs seraient toujours exclues de la protection légale au motif qu'il n'est pas souhaitable d'aboutir à une monopolisation de l'usage des données de la nature ;

qu'on ne peut trouver davantage appui dans la loi pour l'opinion selon laquelle compte tenu de l'intérêt qui existe à pouvoir signaler les médicaments par le recours à un code de couleurs standardisé, l'article 1er s'opposerait, pour ce qui est des médicaments, à la possibilité de protéger légalement comme marques des couleurs ou des combinaisons de couleurs ;

Sur les questions 2 et 3 auxquelles la Cour entend répondre d'abord :

Attendu qu'il appartient aux fonctions essentielles d'une marque individuelle d'apporter au consommateur une garantie quant à l'identification du produit comme provenant d'une entreprise déterminée et de protéger la clientèle du titulaire de la marque ; que dès lors, le caractère distinctif exigé à l'alinéa 1er de l'article 1er doit être d'une nature telle que la marque puisse servir à cet effet ;

que dans certaines circonstances, ainsi que l'enseigne l'expérience, une couleur ou une combinaison de couleurs dans laquelle la forme d'un produit ou celle de son conditionnement est présentée peut donner à cette forme une spécification et une individualisation telles que - bien que ne possédant pas cette propriété par elle-même - cette forme peut servir à remplir les fonctions essentielles d'une marque individuelle et être ainsi propre à distinguer les produits d'une entreprise selon le prescrit de l'alinéa 1er de l'article 1er ;

./.

qu'il s'ensuit qu'il doit être répondu en principe par l'affirmative aux questions 2 et 3 ;

Attendu qu'il en va de même pour le cas où la forme d'un produit ou celle de son conditionnement ne peut pas être considérée comme marque individuelle conformément au prescrit de l'article 1er, alinéa 2 de la Loi uniforme Benelux ;

que lorsque dans l'un des cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 1er, la couleur ou la combinaison de couleurs dans laquelle la forme d'un produit ou celle de son conditionnement est présentée confère à cette forme un caractère distinctif suffisant, la forme ainsi présentée peut être considérée comme marque individuelle ;

qu'en effet, la protection comme marque octroyée à une telle présentation n'implique pas que l'usage de la forme en tant que tel est monopolisé ;

que dès lors, l'octroi d'une telle protection ne fait pas obstacle aux intérêts que la disposition de l'alinéa 2 a pour objet de sauvegarder ;

Sur la question 1 :

Attendu qu'un signe peut être réputé posséder le caractère distinctif exigé à l'article 1er s'il permet d'identifier à suffisance le ou les produits comme provenant d'une entreprise pour laquelle il doit servir de marque ;

que pour une combinaison de couleurs, l'existence d'un tel pouvoir dépendra des circonstances ; que ce pouvoir naîtra d'autant moins facilement que l'utilisation de la combinaison de couleurs est plus usuelle dans la vie courante et que la variété des produits pour lesquels elle doit servir de signe caractéristique est grande, mais que cette possibilité n'est point exclue ; qu'une couleur simple se prêtera plus difficilement à l'identification susvisée ; qu'une telle possibilité ne peut toutefois pas être entièrement exclue à priori ;

que dès lors il doit être répondu aussi par l'affirmative à la question 1 ;

./.

Sur la question 4 :

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent, que pour apprécier si dans une espèce déterminée un signe déposé comme marque "sert à distinguer les produits d'une entreprise" selon le prescrit de l'article 1er, alinéa 1er de la Loi uniforme Benelux, le juge doit recourir au critère suivant : compte tenu de toutes les circonstances de la cause, le signe dont il est question peut-il être réputé indiquer la provenance du ou des produits pour lesquels il a été déposé comme marque de manière telle qu'il peut remplir les fonctions essentielles d'une marque individuelle au sens de l'article précité ;

que ce faisant, le juge doit aussi prendre en considération le fait pour le signe d'avoir, par la consécration par l'usage ("inburgering"), acquis - éventuellement après le dépôt - le pouvoir distinctif exigé par l'article 1er, alinéa 1er de la loi précitée ;

que la circonstance qu'une marque manque de tout caractère distinctif, n'est pas prévue à l'article 4 de la Loi uniforme Benelux ;

qu'on y peut déjà trouver une indication de ce que la loi ne s'oppose pas à ce que le dépôt d'une telle marque soit attributif du droit à la marque, si celle-ci acquiert, après le dépôt, par l'usage qui en est fait, le caractère distinctif exigé à l'article 1er, alinéa 1er ;

qu'en outre, l'article 14 A, 1a de la Loi uniforme Benelux fait référence à l'article 6 quinquies B, 2 de la Convention de Paris ;

que cette référence vise manifestement le texte de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, tel qu'il a été revu le 31 octobre 1958 à Lisbonne ;

./.

qu'en effet, la Convention d'Union de Paris telle qu'elle avait été revue à Londres le 2 juin 1934 ne comprend pas d'article 6 quinquies ;

que l'article 6 quinquies B, 2 de ladite Convention doit être mis en relation avec l'article 6 quinquies C, 1 qui est formulé comme suit : "Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque" ;

que de tout quoi il faut conclure que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de fait au moment de sa décision, donc aussi de la circonstance que la marque a acquis, par l'usage qui en a été fait, le caractère distinctif visé à l'article 1er, alinéa 1er de la Loi uniforme Benelux ;

qu'enfin, selon l'article 5 de la Loi uniforme Benelux, des circonstances qui se sont présentées après le dépôt - comme lorsqu'après son acquisition régulière, une marque est devenue, par le fait du titulaire, dans le langage courant, la dénomination usuelle d'un produit - peuvent entraîner l'extinction du droit à la marque ; qu'il serait difficilement compatible avec la conception à la base de cette réglementation que le processus de consécration par l'usage ("inburgering") qui s'est accompli après le dépôt, par le fait du titulaire, doive rester hors de considération ;

qu'il faut donc répondre ainsi qu'il a été dit ci-dessus à la première branche de la question 4 et que la deuxième branche de cette question doit recevoir une réponse affirmative ;

Quant aux dépens :

./.

Attendu qu'en vertu de l'article 13 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires promérités par les conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant ;

que selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties comprennent les frais qui sont portés en compte à la partie succombante mais que dans la fixation de ceux-ci, la Cour tiendra compte du principe qui est à la base de l'article 57, alinéa 3 du Code néerlandais de procédure civile selon lequel lorsqu'une partie fait appel à plusieurs avocats, les honoraires d'un seul peuvent être compris dans les frais à porter en compte à la partie adverse et également des critères usuels de calcul de ces honoraires au niveau de la cassation aux Pays-Bas ;

que vu ce qui précède et les données fournies par les parties à la demande de la Cour, les frais exposés devant celle-ci doivent être fixés comme suit :

pour Centrafarm B.V. : 4.000 florins (hors T.V.A.) à titre d'honoraires et 450 florins à titre de débours ;

pour Beecham Group Ltd : 4.000 florins (hors T.V.A.) à titre d'honoraires et 450 florins à titre de débours ;

Statuant sur les questions posées par le tribunal d'arrondissement de Rotterdam par jugement interlocutoire en date du 22 mars 1976 ;

./.

Vu les **conclusions,** en grande partie conformes, de Monsieur l'avocat général Berger ;

Dit pour droit :

1. Une couleur ou une combinaison de couleurs peut par elle-même - dans certaines circonstances - servir de signe pour distinguer les produits d'une entreprise selon le prescrit de l'article 1er de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits ;

2. Une marque consistant dans une forme présentée sous une couleur ou une combinaison de couleurs peut - dans certaines circonstances - servir à distinguer les produits d'une entreprise selon le prescrit de l'article précité, lorsque cette forme ne possède pas par elle-même cette propriété ;

3. Une marque consistant dans la forme d'un conditionnement, laquelle forme est présentée sous une couleur ou une combinaison de couleurs, peut - dans certaines circonstances - servir à distinguer les produits d'une entreprise selon le prescrit de l'article 1er précité, lorsque cette forme ne possède pas par elle-même cette propriété ;

4. Pour apprécier si un signe sert à distinguer les produits d'une entreprise selon le prescrit de l'article 1er précité, il faut recourir au critère suivant : compte tenu de toutes les circonstances de la cause, le signe dont il est question peut-il être réputé indiquer la provenance du ou des produits pour lesquels il a été déposé comme marque, de manière telle qu'il peut remplir les fonctions essentielles d'une marque individuelle au sens dudit article ; ce faisant, il faut aussi prendre en considération que le signe, par la consécration par l'usage ("inburgering"), a pu avoir acquis - éventuellement après le dépôt - le pouvoir distinctif exigé par l'article 1er précité ;

./.

Statuant sur les frais exposés devant elle :

La Cour de Justice Benelux fixe ces frais comme suit :

pour Centrafarm B.V. : 4.000 florins (hors T.V.A.) à titre d'honoraires et 450 florins à titre de débours ;

pour Beecham Group Ltd : 4.000 florins (hors T.V.A.) à titre d'honoraires et 450 florins à titre de débours.

Ainsi jugé par Messieurs C.W. Dubbink, président, A. Wauters, second vice-président, le Baron J. Richard, A. de Vreese, F. Goerens, C. Wampach, H.E. Ras et Ch.M.J.A. Moons, juges et E. Mores, juge suppléant,

et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 9 février 1977, par Monsieur C.W. Dubbink, président, en présence de Monsieur l'avocat général F. Dumon, chef du Parquet, et de Monsieur G.M.J.A. Russel, greffier en chef.

Le Président :

Le Greffier :

C.W. Dubbink

G.M.J.A. Russel