ARREST VAN 9 JULI 1984

in de zaak A 82/3

Inzake :

Ziekenfonds HAAGLANDEN

tegen

GIST-BROCADES N.V.

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 9 JUILLET 1984

dans l'affaire A 82/3

(Traduction)

En cause :

Ziekenfonds HAAGLANDEN

contre

GIST-BROCADES N.V.

Langue de la procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 82/3

Vu la lettre du 17 mai 1982 du greffier de la Cour d'appel de La Haye, portant en annexe une copie de l'arrêt rendu le 28 avril 1982 par cette Cour, dans la cause numéro de rôle 99 PrH/81 de la société mutuelle d'assurances Het Algemeen Ziekenfonds Haaglanden U.A., dont le siège est à La Haye, contre la société anonyme Gist-Brocades N.V., dont le siège est à Delft, soumettant à la Cour Benelux, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des questions d'interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits ;

QUANT AUX FAITS :

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

En première instance, Gist-Brocades a demandé au président de l'Arrondissementsrechtbank de La Haye, siégeant en référé, de prononcer contre Haaglanden, qu'elle avait assignée conjointement au médecin R. Hali et au pharmacien P.C.M. van Teteringen, certaines interdictions, au motif que les défendeurs se rendaient coupables d'atteinte à la marque. Après avoir entendu les défendeurs, le président a prononcé, par jugement du 16 avril 1981, une des interdictions contre eux.

Haaglanden a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de La Haye, réclamant sa mise à néant et le rejet des prétentions de Gist-Brocades. Haaglanden a fait valoir quatre moyens d'appel auxquels Gist-Brocades s'est opposée.

Par arrêt du 28 avril 1982, la Cour d'appel a posé les questions d'interprétation reprises plus loin.

./.

Attendu que la Cour d'appel a énoncé comme suit les faits auxquels doit s'appliquer l'interprétation à donner par la Cour Benelux :

a. Gist-Brocades est titulaire de la marque CYCLOSPASMOL pour des dragées et des capsules contenant un médicament dont le principe actif est le cyclandélate. Elle est par ailleurs titulaire de la marque DISIPAL pour des dragées contenant un médicament dont le principe actif est le chlorhydrate d'orphénadrine. Les médicaments qui renferment ces principes actifs ne peuvent être obtenus en pharmacie que sur la prescription d'un médecin.

b. Le docteur Hali délivre à ou pour ses patients des ordonnances portant, selon le cas, la mention "R/Cyclospasmol" ou "Disipal", suivie de la concentration et du nombre désirés, et aussi le texte préimprimé : "une préparation de substitution (loco) peut être délivrée".

c. A moins que le patient ne fasse savoir au pharmacien Van Teteringen qu'il souhaite spécifiquement du CYCLOSPASMOL ou du DISIPAL, le pharmacien délivre la préparation de substitution visée dans l'ordonnance, en tout cas tant que le CYCLOSPASMOL ou le DISIPAL est plus cher que la préparation de substitution qui se présente d'ordinaire sans marque, parfois sous une marque autre que CYCLOSPASMOL ou DISIPAL. Cette préparation contient comme principe actif du cyclandélate ou du chlorhydrate d'orphénadrine.

d. Le prix du CYCLOSPASMOL et du DISIPAL est supérieur à celui de la plupart des préparations de substitution.

e. Le docteur Hali est praticien généraliste. Il est au courant des points c et d ; il entend que soit délivré le médicament le moins onéreux. Il n'y a pas avantage financier.

f. La Cour d'appel tire du point e la conclusion en fait et constate donc souverainement que le docteur Hali mentionne la marque CYCLOSPASMOL ou DISIPAL dans les ordonnances visées sous b, principalement pour désigner des médicaments ne provenant pas de Gist-Brocades.

g. Le pharmacien Van Teteringen n'utilise pas expressément, ni par écrit ni verbalement, le mot Cyclospasmol ou Disipal lorsqu'il délivre, au vu de pareilles ordonnances, des médicaments ne provenant pas de Gist-Brocades.

./.

h. Une partie non négligeable des patients néerlandais et les personnes qui en prennent scin (par exemple les père et mère) est intéressée à savoir quels médicaments leur sont prescrits, à eux-mêmes ou aux personnes dont ils prennent soin (par exemple leurs enfants). Chez ces patients ou ces personnes, la marque CYCLOSPASMOL ou DISIPAL leur restera en mémoire après avoir lu l'ordonnance du docteur Hali. Lorsqu'un médicament sans marque est délivré sur ordonnance comme il a été dit, ils croiront en conséquence avoir reçu du CYCLOSPASMOL ou du DISIPAL.

QUANT A LA PROCEDURE :

Attendu que la Cour d'appel de La Haye invite la Cour de Justice Benelux à répondre aux questions suivantes, relatives à l'interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits (L.B.M.) :

I. Lorsqu'un médecin praticien - généraliste ou spécialiste - délivre à un patient une ordonnance pour un médicament, acte pour lequel le médecin perçoit des honoraires, que le patient se rend avec cette ordonnance chez le pharmacien qui lui remet le médicament contre payement et que ce médicament est désigné par une marque sur l'ordonnance, ce médecin "emploie"-t-il alors la marque "pour des produits", dans le sens visé à l'article 13-A-1 de la loi susmentionnée ?

II. S'il est répondu par la négative à la question I : le médecin "emploie"-t-il alors la marque dans le sens visé à l'article 13-A-2 de la loi susmentionnée ?

III. S'il est répondu par l'affirmative à la question II : le médecin emploie-t-il alors la marque "dans la vie des affaires" dans le sens visé à cet article 13-A-2 ?

IV. Lorsque au vu d'une ordonnance, telle que décrite dans l'attendu n° 2 sous b, le pharmacien délivre au patient un médicament ne provenant pas du titulaire de la marque mentionnée dans l'ordonnance alors que l'acheteur (le patient), à la suite de la lecture de l'ordonnance présentée au pharmacien et non en raison d'une quelconque communication faite par celui-ci ou en son nom, croit recevoir le médicament de marque sans que le patient exprime cette opinion, le pharmacien "emploie"-t-il alors la marque pour le produit qu'il délivre au patient, dans le sens visé à l'article 13-A-1 de la loi susmentionnée ?

./.

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 de l'arrêt de la Cour d'appel de La Haye, certifiée conforme par le greffier ;

Attendu que la Cour a donné aux parties l'occasion de présenter par écrit des observations concernant les questions posées par la Cour d'appel de La Haye, ce dont aussi bien Haaglanden que Gist-Brocades ont fait usage en déposant un mémoire, après quoi Haaglanden et Gist-Brocades ont encore déposé chacun un mémoire en réponse ;

Attendu que Haaglanden a fait valoir en substance qu'il résulte de l'arrêt du 29 juin 1982 rendu par la Cour dans l'affaire A 81/5 (Hagens et Jacobs/Niemeijer) ainsi que de l'objet et des travaux préparatoires de l'article 13A, alinéa 1er de la L.B.M. qu'il faut répondre par la négative aux questions I, II et IV, tandis que la question III ne nécessite pas de réponse ;

Attendu que Gist-Brocades a fait valoir en substance qu'il faut répondre par l'affirmative à la question I parce que le médecin emploie la marque "pour des produits" au sens de l'article 13A, alinéa 1er, début et sub 1 de la L.B.M. ; que pour le cas où la réponse à la question I doit être négative, il faut répondre affirmativement à la question II parce qu'il y a en tout cas "tout autre emploi" de la marque par le médecin ; que vu la place du médecin dans la chaîne de distribution des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance, la question III doit elle aussi recevoir une réponse affirmative ; que la question IV appelle aussi une réponse affirmative parce que le pharmacien emploie en tout cas la marque "pour des produits" dans le sens précité ;

./.

Attendu que les points de vue de Haaglanden et de Gist-Brocades ont été exposés verbalement à l'audience de la Cour du 28 mars 1983, au nom de Haaglanden, par Mes D.W.F. Verkade, avocat à Amsterdam, L. van Bunnen, avocat à Bruxelles et E. Arendt, avocat à Luxembourg, et, au nom de Gist-Brocades, par Mes J.A. Stoop, avocat à La Haye ;

Attendu que à son audience du 24 octobre 1983, lorsque l'impossibilité lui apparut de statuer dans cette affaire en gardant la même composition de siège que lors des plaidoiries, la Cour a demandé aux parties si, dans ces conditions, elles entendaient refaire plaider la cause ou si elles consentaient à ce que la Cour se prononçât au vu des pièces échangées au cours de la procédure, y compris les notes d'audience déjà produites, dans la composition du siège, telle qu'elle se trouverait modifiée au jour du délibéré, les parties ayant opté unanimement pour cette dernière solution ;

Attendu que Monsieur l'avocat général Berger a conclu le 6 février 1984 ;

QUANT AU DROIT :

Sur toutes les questions réunies :

Attendu que les questions concernent toutes l'interprétation de l'article 13A, alinéa premier de la L.B.M. ;

que dans son arrêt du 29 juin 1982 qu'elle a rendu dans l'affaire A 81/5 (Hagens Transporten), la Cour a considéré à ce sujet que "l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant" au sens de cette disposition doit s'entendre de :

"l'usage de cette marque ou de ce signe par une personne concernant ses propres marchandises ou services, pour en favoriser le commerce ou la prestation ou pour désigner sa propre entreprise" ;

que ce libellé doit se comprendre dans le cadre de la question de savoir si le "simple transporteur", eu égard à la circonstance que les choses qu'il transporte sont revêtues d'une marque, emploie cette marque dans le sens susvisé, question à laquelle l'arrêt précité a donné une réponse négative au motif décisif que, puisque le "simple transporteur" n'était absolument pas concerné par les choses avant le début de leur transport et, dès lors, n'a pas apposé la marque, dont la présence sur les choses transportées n'est du reste que purement accessoire pour l'entreprise du "simple transporteur", il ne peut pas être affirmé que ce transporteur fait "usage" de cette marque ;

que, toutefois, le libellé susdit ne doit pas être considéré comme une définition exhaustive de l'usage de la marque auquel le titulaire de la marque peut s'opposer en vertu de son droit exclusif ;

que ce libellé pourrait dans certains cas en effet avoir comme conséquence que la personne qui fait usage sans juste motif de la marque d'autrui ou d'un signe ressemblant dans la vie des affaires en des circonstances susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque, pourrait néanmoins éviter le reproche de l'atteinte à la marque en démontrant qu'il ne recherche pas de la sorte à favoriser le commerce de ses propres marchandises ou services, ce qui impliquerait que le libellé susdit apporterait plus précisément à la protection du titulaire de la marque consacrée par l'article 13A, alinéa premier sub 2, une limite qui ne trouve aucun fondement dans le texte de cette disposition, ce qui ne peut pas être admis ;

que, par conséquent, le libellé susdit doit s'entendre en ce sens que, pour l'application de l'article 13A, alinéa premier sub 1, les termes "emploi pour les produits" visent l'usage d'une marque ou d'un signe par une personne concernant ses propres produits tandis que, pour l'application de l'article 13A, alinéa premier sub 2, il faut entendre par "tout autre emploi" l'usage d'une marque ou d'un signe "dans la vie des affaires" au sens de cette disposition ;

que, à cet égard, il importe de rappeler que, particulièrement, le pouvoir attribué par l'article 13A, alinéa premier sub 2 au titulaire de la marque est formulé très largement en ce qu'il protège le titulaire contre "tout autre emploi" et - ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs commun - qu'il vise par une extension de la protection que les législations antérieures accordaient au titulaire à lui permettre mieux qu'auparavant de s'opposer, en vertu de son droit exclusif à la marque, à des "faits qui constituent une atteinte réelle et injustifiée au droit de marque" ;

que ladite disposition ne comporte pas d'autre limite, sinon que l'emploi susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque doit avoir lieu "sans juste motif" et "dans la vie des affaires" ;

qu'il n'y a pas lieu de donner une définition exhaustive de la notion "dans la vie des affaires" parce que, en l'espèce, il suffit de constater qu'en principe, il est question de l'usage d'une marque ou d'un signe "dans la vie des affaires" si cet usage a lieu - dans un but autre qu'exclusivement scientifique - dans le cadre d'une entreprise, d'une profession ou de toute autre activité qui n'est pas exercée dans le domaine privé et dont l'objet est de réaliser un avantage économique ;

Sur les questions I, II et III (qui ont trait au médecin) :

Attendu que les questions I, II et III concernent le comportement du médecin décrit dans la question I et qu'elles seront donc examinées conjointement ;

Attendu qu'un médecin praticien - généraliste ou spécialiste - qui dans une ordonnance, pour désigner le médicament à délivrer par le pharmacien à son patient, se sert de la marque d'une spécialité pharmaceutique, ne fait pas usage de cette marque concernant ses propres produits qu'il commercialise ;

que dès lors, dans ces conditions, ce médecin n'emploie pas cette marque dans le sens de l'article 13A, alinéa premier, début et sub 1 "pour les produits (...)" ;

Attendu que, toutefois, en l'occurrence,il fait effectivement usage de cette marque dans le cadre de sa profession ;

que, en effet, la désignation du médicament à délivrer au patient constitue l'objectif de la rédaction d'une ordonnance et que la rédaction d'ordonnances constitue une partie essentielle des services prestés à ses patients par un médecin praticien dans le cadre de sa profession, prestations dont, comme le laisse entendre la Cour d'appel de La Haye dans ses questions, les honoraires que le médecin perçoit pour ses services constituent également la rémunération ;

qu'il en découle, en relation aussi avec les considérations émises plus haut à propos de toutes les questions réunies, que, lorsqu'un médecin praticien se sert de la marque d'une spécialité pharmaceutique dans une ordonnance pour désigner le médicament à délivrer à son patient, il s'agit d'un "autre emploi" de cette marque au sens de l'article 13A, alinéa premier, début et sub 2 de la L.B.M. ;

Attendu par ailleurs que, comme il découle aussi des considérations relatives à toutes les questions réunies, la circonstance que le médecin fait ainsi usage de la marque dans le cadre de l'exercice de sa profession, conduit à conclure en principe que cet emploi a lieu "dans la vie des affaires" au sens de la disposition susvisée ;

qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'en décider autrement, d'autant que, eu égard aux prescriptions qui interdisent la délivrance de certains médicaments à défaut d'ordonnance médicale, le médecin constitue un maillon essentiel de la chaîne de distribution des médicaments ;

qu'il n'en faut pour démonstration que, d'une part, l'importance de l'effort de promotion que les fabricants de spécialités pharmaceutiques font porter sur les médecins précisément et, d'autre part, l'appel lancé aux mêmes par ceux qui, comme la Caisse-maladie en cause, ont intérêt à comprimer les coûts dans le domaine de la santé publique, pour que ces médecins contribuent à la réduction des dépenses en favorisant le commerce des médicaments de substitution ("médicaments loco") généralement meilleur marché ;

Attendu qu'il découle des considérations qui précèdent qu'il faut répondre par la négative à la question I, mais par l'affirmative aux questions II et III ;

Sur la question IV (qui a trait au pharmacien) :

Attendu que celui qui, en délivrant ses propres produits qui sont similaires à ceux du titulaire de la marque, se sert expressément, par écrit ou verbalement, de la marque du titulaire et donne de la sorte à son acheteur l'impression inexacte que le produit délivré provient du titulaire de la marque, se rend coupable d'atteinte à la marque, étant donné qu'il emploie la marque pour des produits similaires au sens de l'article 13A, alinéa premier, début et sub 1 de la L.B.M. ;

que, au point de vue du droit des marques, il n'y a aucun motif de juger différemment lorsque, dans pareil cas, celui qui délivre, n'utilise certes pas expressément la marque du titulaire de la marque, mais que, tout en sachant ou en étant sans excuse d'ignorer que, en raison d'autres circonstances, son acheteur croira que le produit délivré provient du titulaire de la marque, il omet de dissiper cette impression inexacte en déclarant ou en manifestant d'une autre manière qu'il délivre un autre produit ;

qu'il était déjà admis sous l'empire d'une des législations antérieures (celle des Pays-Bas) que, dans ce dernier cas, il y avait atteinte à la marque, s'agissant d'un emploi tacite de cette marque, et que, sous l'empire des autres législations, pareil agissement pouvait être considéré comme illicite en vertu du droit commun ;

que, pour ces motifs, il faut admettre que, sous l'empire de la L.B.M., dans pareil cas, il y a également emploi de la marque pour des produits similaires, au sens de l'article 13A, alinéa premier, début et sub 1 de cette loi ;

Attendu qu'il découle des considérations émises ci-dessus que le pharmacien visé par la question IV, qui sait ou est sans excuse d'ignorer que l'acheteur (le patient), après lecture de l'ordonnance qu'il a présentée au pharmacien,croira recevoir la spécialité pharmaceutique provenant du titulaire de la marque, et qui omet de dissiper cette impression inexacte en déclarant ou en manifestant d'une autre manière à l'acheteur, au moment de la délivrance, qu'il délivre le médicament de substitution, utilise la marque au sens de l'article 13A, alinéa premier, début et sub 1 de la L.B.M. pour ses produits qui sont similaires à ceux du titulaire de la marque mais qui ne proviennent pas de celui-ci ;

Attendu que la Cour d'appel de La Haye n'a toutefois pas constaté que le pharmacien visé dans la question IV savait ou était sans excuse d'ignorer que l'acheteur (le patient) auquel il délivre le médicament de substitution, croit que lui est remise la spécialité pharmaceutique provenant du titulaire de la marque ;

que les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux doit être appliquée, impliquent en revanche que le pharmacien visé dans la question IV doit tenir compte de l'éventualité que l'acheteur (le patient) auquel il délivre le médicament de substitution, appartient, ainsi que s'exprime la Cour d'appel,à cette partie non négligeable des patients néerlandais et de ceux qui prennent soin d'eux, qui est intéressée à savoir quels médicaments leur sont prescrits à eux-mêmes ou aux personnes dont ils prennent soin, que toutes ces personnes lisent donc les ordonnances et qu'après lecture d'une ordonnance comme celle visée dans la question IV, elles croiront que leur est délivrée la spécialité pharmaceutique provenant du titulaire de la marque ;

qu'il est conforme à la protection étendue que l'article 13A, alinéa premier de la L.B.M. entend assurer au titulaire de la marque, d'admettre que le pharmacien visé dans la question IV doit, afin d'éviter dans l'esprit de ses acheteurs une confusion possible concernant la provenance du produit délivré, trouver dans l'éventualité susdite une raison pour déclarer ou manifester d'une autre manière à l'acheteur, lors de chaque délivrance, qu'il délivre le médicament de substitution et que ce pharmacien, s'il omet de ce faire, porte atteinte à la marque ;

QUANT AUX DEPENS :

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 des 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 sont inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante ;

que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés comme suit :
pour Haaglanden 2.000,- florins (hors T.V.A.) et pour Gist-Brocades 2.000,- florins (hors T.V.A.) ;

Vu les conclusions de Monsieur l'Avocat général Berger du 6 février 1984 ;

Statuant sur les questions posées par la Cour d'appel de La Haye par arrêt du 28 avril 1982 ;

DIT POUR DROIT :

1. Si un médecin praticien - généraliste ou spécialiste - utilise dans une ordonnance, pour désigner le médicament à délivrer par le pharmacien à son patient, la marque d'une spécialité pharmaceutique, il ne fait pas un emploi de cette marque au sens de l'article 13A, alinéa premier, début et sub 1 de la LBM, mais il en fait en revanche un emploi au sens de cette disposition sub 2 ; cet emploi a lieu dans la vie des affaires au sens de cette dernière disposition.

2. Si, sur la base d'une ordonnance dans laquelle le médicament à délivrer est désigné par la marque d'une spécialité pharmaceutique, combinée à des termes ou des signes desquels il apparaît que le médecin consent à la délivrance d'un médicament de substitution (loco), un pharmacien délivre au patient un médicament qui ne provient pas du titulaire de la marque citée sur l'ordonnance, et, bien qu'il doive tenir compte de l'éventualité que l'acheteur (le patient), après lecture de l'ordonnance qu'il a présentée au pharmacien, croira que lui est délivrée la spécialité pharmaceutique provenant du titulaire de la marque, omet, lors de la délivrance, de déclarer ou de manifester d'une autre manière qu'il délivre le médicament de substitution, le pharmacien fait un emploi de la marque au sens de l'article 13A, alinéa premier, début et sub 1 de la L.B.M.

Statuant sur les frais exposés devant elle :

les fixe :

pour Haaglanden à 2.000 florins (hors T.V.A.) ;

pour Gist-Brocades à 2.000 florins (hors T.V.A.).

Ainsi jugé par Messieurs Ch.M.J.A. Moons, Président, R. Thiry, Premier Vice-Président, R. Janssens, Second Vice-Président, H.E. Ras, R. Soetaert, F. Hess, Madame J. Rouff, Messieurs O. Stranard et S.K. Martens, Juges ;

et prononcé en audience publique à La Haye, le 9 juillet 1984, par Monsieur le Président Ch.M.J.A. Moons, en présence de Monsieur l'Avocat général W.J.M. Berger, et de Monsieur le Greffier en chef, G.M.J.A. Russel.