BENELUX - GERECHTSHOF
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 513.86.80

PARKET

CD/LD

COUR DE JUSTICE BENELUX
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 513.86.80

PARQUET

Traduction de la pièce

A 82/5/6

Conclusions de l'Avocat général E. KRINGS
dans l'affaire HENRI JULLIEN B.V., société de droit néerlandais,
contre NORBERT VERSCHUERE

La Cour de cassation de Belgique a demandé l'interprétation du mot "ressemblant" qui figure dans les articles 3, alinéa 2, a et b, 13 A et 14 B de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits (L.B.M.).

La Cour est en effet d'avis que ce terme a des implications juridiques et qu'elle doit en conséquence exercer un contrôle sur la manière dont cette "ressemblance" est appréciée par les juges du fond.

En l'espèce, le juge du fond a décidé que bien que la marque de la demanderesse, à savoir Union, qui est utilisée dans le commerce de l'horlogerie, possède un pouvoir distinctif, il n'existe pourtant pas de ressemblance entre cette marque et les deux marques dont le défendeur fait usage pour un commerce similaire et dans lequel le mot "Union" se trouve accompagné soit du mot "Soleure", soit d'un signe graphique : une figure se composant de trois cercles incomplets et s'entrecoupant dans lesquels s'inscrit une ancre flanquée des lettres V et S.

Selon quels critères cette "ressemblance" doit-elle être appréciée ?

./.

Quoique le mot "ressemblant" figure dans les articles 3 et 14, c'est dans le cadre de l'article 13 A 1 que le problème se pose en l'espèce. La demanderesse peut-elle s'opposer à l'emploi par le demandeur du mot "Union" parce que les marques Union-Soleure et Union accompagnée du signe graphique "ancre" sont ressemblantes à la marque de la demanderesse ?

Pour déterminer la portée de la notion, il est bon de définir au préalable avec précision et à la lumière de la jurisprudence de la Cour les notions du droit des marques à la base du problème.

Dans l'arrêt du 9 mars 1977 en cause ADG, S.A. et Sieben contre Machinefabriek Leeferink B.V., la Cour a décidé "que les termes "servant à distinguer les produits d'une entreprise" figurant à l'alinéa 1er de l'article 1er impliquent que sont exclus de la protection légale, les signes qui par défaut de caractère distinctif sont impropres à servir dans la vie courante de marque individuelle de produits" (1).

Vous avez ajouté "qu'il est satisfait à l'exigence du caractère distinctif que l'article 1er, alinéa 1er impose au signe qui y est visé, si celui-ci permet d'identifier à suffisance, comme provenant

./.

---

(1) Cour de Justice Benelux, Recueil de Jurisprudence 1975-1979, p. 55.

d'une entreprise déterminée, le ou les produits pour lesquels il doit servir de marque" (1).

Il s'agit là de la protection traditionnelle conférée par la marque : l'origine du produit.

C'est dans le même sens que la Cour s'est exprimée dans l'arrêt du 9 février 1977 en cause Centrafarm/Beecham (2) : "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 ler de l'article ler doit être d'une nature telle que la marque puisse servir à cet effet."

Et vous en inférez : "qu'un signe peut être réputé posséder le caractère distinctif exigé à l'article ler s'il permet d'identifier à suffisance le ou les produits comme provenant d'une entreprise pour laquelle il doit servir de marque" (3) ;

et plus loin : "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 ler, alinéa ler de la Loi uniforme Benelux, le juge doit recourir aux critères suivants :compte tenu de toutes les circonstances de la cause, le signe dont il est question

./.

---

(1) Id. p. 55 - Deliège-Sequaris, Ing. Conseil, 1979, p. 186.

(2) Id. p. 33.

(3) Id.

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"(1).

Il apparaît donc de cette jurisprudence de la Cour que la marque qui est dotée du pouvoir distinctif doit remplir deux fonctions : d'une part, apporter au consommateur une garantie de qualité vu l'origine du produit, et d'autre part, conférer au titulaire de la marque une protection du goodwill.

Il s'ensuivait traditionnellement que la loi avait pour objet de protéger la force distinctive et de prévenir le danger de confusion.

C'est d'ailleurs dans ce sens également que la Cour s'est exprimée dans l'affaire Mölnlycke c/Satoma (arrêt du 1er juin 1978) en décidant (2) "que dans les questions posées par le Hoge Raad, le terme ressemblant vise une ressemblance susceptible de causer une confusion quant à l'origine des produits"et"qu'il ne peut s'agir d'un signe ressemblant que pour autant que le signe enregistré comme marque est utilisé dans la présentation pouvant prêter à confusion quant à l'origine des produits"(3), et plus loin "qu'il serait

./.

---

(1) Id. p. 34.

(2) Id. p. 140.

(3) Id. p. 141.

contraire à la sécurité juridique voulue par le système de l'article 3, de parler d'une marque individuelle ressemblante au sens de l'article 14 B, début et sous 1, et de dénier dès lors tout effet attributif de droit au dépôt ultérieur, si les marques, telles qu'elles sont déposées, ne pouvaient pas, par elles-mêmes, prêter à confusion concernant l'origine des produits, mais si une telle confusion ne pouvait naître qu'à la suite d'un emploi de la marque ressemblante dans une présentation déterminée".

L'arrêt Ferrero et crts contre A. Ritter Schokolade fabriek (1) (appelé aussi arrêt Kinder) (du 19 janvier 1981) va également dans ce sens.

Le dernier arrêt de la Cour en cause Wrigley contre Benzon, du 5 octobre 1982, qui se rapporte à ce problème, a précisé une nouvelle fois l'interprétation de la notion de pouvoir distinctif puisqu'il y est décidé "qu'il est satisfait au prescrit de l'article ler de la L.B.M. si le signe est de nature à permettre de distinguer le ou les produits du titulaire de la marque des produits similaires. L'arrêt ajoute toutefois que, cette condition étant remplie, il reste possible qu'un signe ait un pouvoir distinctif plus grand qu'un autre et qu'il remplisse donc mieux ladite fonction".

./.

---

(1) Cour de Justice Benelux, Recueil de Jurisprudence 1980/1981, p. 73.

La Cour épouse ainsi la thèse selon laquelle des différences peuvent exister parmi les marques en ce sens qu'il peut y avoir des marques à faible pouvoir distinctif et des marques à pouvoir distinctif fort.

Dans la même ligne, vous avez décidé "que l'étendue de la protection peut dépendre du pouvoir qu'a le signe d'éveiller dans l'esprit du public des associations avec la marque. Une marque dotée d'un pouvoir distinctif faible, qui remplit donc sa fonction moins bien qu'une marque à pourvoir distinctif plus grand, se rappellera moins facilement au souvenir du public par l'emploi d'un autre signe".

Il ressort ainsi de cette jurisprudence que selon la doctrine de la Cour, un signe est ressemblant s'il est de nature, d'une part, à induire le consommateur en erreur quant à l'origine du produit et,d'autre part, à priver le titulaire de la marque de la protection de son goodwill.

Dans son appréciation, le juge devra avoir égard au pouvoir du signe attaqué d'éveiller ou non dans l'esprit du public des associations avec la marque. Une marque dotée d'un pouvoir distinctif faible "se rappellera moins facilement au souvenir du public par l'emploi d'un autre signe".

Nous constatons ainsi que le danger de confusion constitue effectivement un élément de la définition de la notion de ressemblance. L'examen de la jurisprudence de la Cour le montre tout à fait nettement.

./.

La demanderesse fait toutefois valoir que la L.B.M. ne tiendrait pas compte de ce risque de confusion. Il suffirait qu'il y ait usage d'un signe identique ou ressemblant pour des produits identiques ou similaires.

Cette thèse ne procède-t-elle toutefois pas d'une confusion ?

Il est en effet exact que la L.B.M. confère à la marque une protection élargie. Cela ressort entre autres de la disposition de l'article 13 A, 1 et 2.

Le pouvoir distinctif de la marque n'est pas seul à indiquer l'origine du produit ; c'est le cas aussi de toutes les autres fonctions de la marque dans la vie des affaires, telles que la fonction publicitaire, le pouvoir de la marque d'inciter à l'achat etc..., qui entrent maintenant dans le champ de protection. Et à ce dernier égard, c'est surtout le goodwill du titulaire de la marque qu'il faut envisager.

De ce point de vue, il est certainement exact de dire que le danger de confusion ne doit pas être retenu.

C'est du reste ce que votre Cour a déjà décidé dans l'affaire Colgate/Bols (arrêt du 1er mars 1975). Dans son arrêt, la Cour considère en effet, que selon l'exposé des motifs, "le droit exclusif du titulaire de la marque a une portée plus considérable que d'après les lois nationales existantes, ce qui - étant donné la portée du droit à la marque selon ces dernières lois axées en particulier sur la protection du pouvoir distinctif de la marque et sur la prévention du danger de confusion - ne peut se comprendre autrement que par l'attribution à la marque, sous le nouveau régime uniforme, d'un champ de protection plus large que celui nécessaire à protéger la marque contre une atteinte à son pouvoir distinctif et à prévenir le danger d'une confusion dans l'esprit du public concernant l'orgine des produits" (1).

---

(1) Cour de Justice Benelux, Recueil de Jurisprudence 1975-1978, p. 8

C'est dans le même sens que va un arrêt très récent du 2 février 1983 dans l'affaire R.S.L./Chrompack où il s'agissait de l'emploi de la marque d'autrui dans une publication en vue de favoriser les ventes de son propre produit et pour indiquer que dans la confection de ce produit, il avait été fait usage du matériel mis en circulation sous cette marque dans la vie des affaires.

Il est évident qu'il ne s'agit pas là d'un risque de confusion et qu'en conséquence, la L.B.M. permet une protection plus large que certaines des législations nationales antérieures. (1)

Il n'empêche que s'agissant de définir la notion de ressemblance, la fonction indicatrice d'origine et donc le danger de confusion doivent être pris en considération.
Dans son important ouvrage consacré aux marques de produits, Me Braun écrit certes, sous le n° 229, que le danger de confusion n'est pas mentionné dans les termes de l'article 13 A sub. 1, mais immédiatement après, au moment d'examiner la question de la ressemblance, il souligne précisément qu'"on admet généralement qu'une marque diffère suffisamment d'une autre lorsqu'aucune confusion n'est possible pour ceux qui apporteront dans leur examen l'attention commune et ordinaire et qu'une marque diffère insuffisamment

./.

---

(1) Comp. L. Van Bunnen, Marques dans le marché commun, chap. IX. Les conflits horizontaux, pp. 438 à 479 et la distinction entre les atteintes par confusion, p. 440 et les atteintes sans confusion, p. 468.

d'une autre lorsqu'il peut y avoir confusion pour ceux des acheteurs qui n'auraient pas les deux marques sous les yeux". (1)

C'est également la thèse du commentaire plus récent de Deliège-Sequaris. (2)

La demanderesse invoque aussi à ce propos l'arrêt du Hoge Raad du 24 juin 1977 en cause Jeu Monopoly. (3) Toutefois, cet arrêt nous paraît étranger au propos. Dans cette espèce, le demandeur avait fait valoir que vu la publicité qui avait entouré l'affaire, la confusion auprès du public d'acheteurs était exclue. Le juge d'appel avait rejeté cette argumentation au motif que l'article 13, sous A, début et 1 de la L.B.M. n'exige pas la confusion. Le demandeur soutenait dans son quatrième moyen de cassation que c'était à tort que le juge d'appel n'avait pas examiné si, et dans quelle mesure, l'impossibilité de confusion avait influencé ou pouvait influencer la décision sur la ressemblance.

Il ressort toutefois de la réponse du Hoge Raad que le moyen du demandeur revenait à reprocher au juge d'appel de ne pas avoir recherché si la circonstance alléguée par le demandeur

./.

---

(1) Précis des marques de produits, 1971, p. 191, n° 230

(2) Loc. cit. p. 142

(3) Ned. Jurispr. 1978, n° 83.

avait ou pouvait avoir une influence sur la question de savoir s'il y avait ressemblance. Le Hoge Raad a répondu que la solution dépendait des éléments de fait de l'espèce et qu'il appartenait souverainement à la cour d'appel d'apprécier le poids à reconnaître à chacune de ces circonstances ; il ressort de la décision attaquée que la cour d'appel était d'avis que ladite circonstance n'était pas exclusive de la ressemblance constatée.

Il apparaît de toute manière que le Hoge Raad ne s'est nullement prononcé sur le problème qui nous occupe et qu'il n'est pas possible de déduire de son arrêt qu'on ne peut ou qu'on ne doit pas tenir compte du risque de confusion lorsqu'il s'agit d'apprécier la ressemblance.

./.

Je pense pouvoir conclure de tout ce qui précède que dans la détermination de la notion de ressemblance qui figure dans les articles 3, alinéa 2, a et b, 13 A et 14 B de la L.B.M., il faut nécessairement tenir compte du danger de confusion entre la marque originale et la marque litigieuse. La marque ou le signe attaqué doit engendrer un risque que s'établisse une confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des produits. Lorsque pareille confusion est possible, il y a ressemblance entre les marques au sens des dispositions légales précitées.

Ce qui ne signifie toutefois pas que tout usage d'une marque doive nécessairement entraîner une confusion concernant l'origine du produit. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, un emploi qui porte atteinte aux autres fonctions de la marque peut être attaqué lui aussi en application de l'article 13 A, début et 2.

J'estime, dès lors, pouvoir répondre aux questions posées, de la manière suivante :

"Dans quel sens faut-il interpréter le mot "ressemblant" dans les articles 3, 13 A et 14 B de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits ?"

Il y a ressemblance entre deux marques lorsqu'il existe, pour le public, un risque de confusion quant à l'origine du produit.

./.

Ce risque de confusion doit être établi par le juge tant sur la base des éléments de fait de la cause, qu'au départ du pouvoir distinctif de la marque ou du signe. Lorsqu'il s'agit d'une marque ou d'un signe ne possédant qu'un faible pouvoir distinctif, le risque de confusion sera moins grand que lorsqu'il s'agit d'une marque ou d'un signe possédant un pouvoir distinctif plus grand.

De ces prémisses on peut déduire la réponse aux deux branches de la question :

"a) Suffit-il qu'une marque verbale qui, de l'avis du juge, est distinctive, soit combinée avec un autre mot ou avec un dessin pour que, légalement, il n'y ait plus ressemblance ?"

Lorsque la marque verbale a un pouvoir distinctif faible, il est possible que l'adjonction soit d'un autre mot, soit d'un signe graphique, ne soit pas de nature à susciter dans le public une quelconque confusion.

Ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, le juge doit en ce cas tenir compte des circonstances de fait et de la portée du pouvoir distinctif tant de la marque elle-même que des marques litigieuses.

"b) Dans la négative, le juge, après avoir constaté qu'une marque verbale possède un pouvoir distinctif, peut-il décider néanmoins, sans violer les articles précités, qu'une autre marque

./.

constituée par ce même mot ou avec un dessin, n'est pas ressemblante à la première marque citée?"

Le fait que la première marque ait un pouvoir distinctif n'empêche pas que, notamment lorsque ce pouvoir distinctif est (très) faible, il n'y ait pas ressemblance avec une autre marque dans laquelle figure le même mot utilisé en combinaison avec un autre mot ou un signe graphique. Il peut, en effet, n'y avoir aucun risque de confusion.

(s) E. Krings