BENELUX - GERECHTSHOF
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. ~~513.86.80~~ 519.38.61

PARKET

COUR DE JUSTICE BENELUX
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. ~~513.86.80~~ 519.38.61

PARQUET

WR/LD

Traduction de la pièce

A 86/1/3

Conclusions de Monsieur l'Avocat général E. Krings
dans l'affaire A 86/1 - Kortman Redipro B.V. contre
Verenigde Zeepcentrales S.P.R.L.

La société de droit néerlandais Kortman-Redipro B.V. se plaint de ce que la S.P.R.L. Verenigde Zeepcentrales a fait usage du signe Bio, associé ou non à un autre signe, pour des savons, des poudres de savon et des détergents. Sa demande est fondée sur l'article 13, A,1, de la Loi Benelux sur les marques.

Kortman-Redipro est titulaire de la marque verbale Biotex, qui a fait l'objet d'un dépôt Benelux pour des savons, des poudres de savon et des détergents.

La partie Kortman-Redipro utilise aussi ce préfixe Bio avec d'autres vocables, à savoir Biotint, Bio-vaat, Bio-was, Bio-Matic, Bio-Safe, Biorein, Bioglans, Bio Bont, Bio-Clean, Bio-Dent. Il s'agit de marques dont la demanderesse est titulaire et qui concernent des produits similaires à Biotex. De plus, Kortman-Redipro utilise sur certains emballages le signe "Euro Bio".

La partie Verenigde Zeepcentrales utilise le signe verbal "Bio Marc Zeepcentrale" et aussi le signe verbal "Bio-Marc" pour des savons, des poudres de savon et des détergents.

La partie Kortman-Redipro fait valoir qu'il y a ressemblance, au sens de l'article 13, A, de la Loi Benelux sur les marques, entre la marque Biotex et les signes Biomark Zeepcentrale et Biomarc. Elle soutient à cet égard : qu'il y

./.

a un risque d'association entre la marque et les signes utilisés, considérant, à l'appui de son point de vue, que "Biotex" possède un pouvoir distinctif exceptionnellement élevé ; que pour apprécier le pouvoir distinctif d'une marque, il y a lieu de tenir compte de son éventuelle consécration par l'usage, laquelle est très forte en l'espèce.

La partie Verenigde Zeepcentrales objecte que la firme S.A. Henkel-Belgium vend elle aussi des produits de savon sous le signe Biosil sans que la partie Kortman-Redipro s'oppose à cet usage.

La partie Verenigde Zeepcentrales estime que dans l'examen de l'affaire, il faut être plus attentif aux similitudes qu'aux différences. La similitude réside dans le signe Bio, auquel la partie adverse ne peut faire valoir aucun droit.

Il faut néanmoins tenir compte aussi des différences et elles sont nombreuses.

Cette partie soutient aussi que pour juger de la possibilité de confusion, il faut tenir compte du niveau intellectuel du citoyen moyen.

Toutes ces considérations amènent la Cour d'appel à poser une série de questions préjudicielles.

*

* *

./.

La première question vise à déterminer si, lorsque le titulaire d'une marque verbale, composée d'un préfixe suivi d'autres lettres ou d'un mot, fait usage en même temps d'autres marques verbales comprenant le même préfixe, pareil usage implique qu'il n'y a plus légalement de ressemblance entre cette marque verbale et les signes utilisés par des tiers et comportant le même préfixe.

La Cour de Justice Benelux a examiné la ressemblance qui peut exister lorsqu'une marque verbale qui, de l'avis du juge, possède un pouvoir distinctif, est combinée avec un mot, une figure ou un graphisme.

La Cour a décidé, dans ce contexte, que cette combinaison ne suffit pas en soi pour exclure une ressemblance entre les deux marques. Il s'agissait en l'espèce, d'une part, de la marque verbale "Union", dont le juge avait constaté le pouvoir distinctif, et, d'autre part, de la combinaison du vocable Union avec un autre vocable tel "Union Soleure".

Cette adjonction n'exclut donc pas l'existence d'une ressemblance.

Quant à déterminer l'existence éventuelle d'une ressemblance, la Cour a décidé "qu'il y a ressemblance entre une marque et un signe, lorsque, compte tenu des particularités de l'espèce, notamment du pouvoir distinctif de la marque, la marque et le signe, considérés en soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel une similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque." (1)

./.

---

(1) Arrêt du 20 mai 1983, affaire A 82/5 Henri Jullien B.V./Verschuere R. Jurispr. tome 4, p. 36.

Il est donc possible qu'une marque verbale associée à un autre mot ou signe, ne présente pas de ressemblance avec la marque verbale utilisée seule dès lors qu'il ne s'établit pas dans l'esprit du public une association auditive, visuelle ou conceptuelle entre les deux marques.

Dans son arrêt du 23 décembre 1985 (1) en cause Unbas et crts/De Laet, la Cour a décidé que pour savoir si l'emploi d'un signe, en soi apte à distinguer les produits du titulaire de la marque, mais toujours utilisé en combinaison avec d'autres signes, est à considérer comme simple emploi au titre d'élément non autonome d'une combinaison ou bien comme emploi au titre de marque autonome, il faut rechercher si le public perçoit et conçoit le signe comme une marque ou, au contraire, n'y voit qu'un élément non autonome d'une combinaison.

Ici aussi l'accent a été mis sur "la perception du signe par le public ... en tant que signe identifiant le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée ..." (réponse à la troisième question) (2).

Il suit donc de la jurisprudence citée de la Cour que lorsque dans la combinaison d'une marque verbale avec d'autres signes, la marque verbale suffit à elle seule à éveiller dans l'esprit du public une association entre la marque et le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée, ce sera cette partie de la combinaison qui sera déterminante pour établir la ressemblance de la combinaison avec d'autres marques comportant le même signe.

./.

---

(1) Affaire A 83/4, Jurispr. tome 6, p. 38.

(2) idem, p. 58, n° 98.

Soulignons à ce propos que la marque verbale ou figurative en tant que telle avait fait chaque fois l'objet d'un dépôt.

La Cour a ainsi défini la portée de la règle que doit suivre le juge pour pouvoir apprécier, dans le litige qui lui est soumis, s'il existe une ressemblance entre deux marques.

Se pose ici la question de savoir si confronté à une marque verbale, le juge a ou non le pouvoir d'examiner si certains éléments de cette marque sont en soi déterminants pour éveiller dans l'esprit du public une association entre la marque et les produits concernés perçus comme provenant d'une entreprise déterminée de sorte que le titulaire de la marque peut faire valoir non seulement un droit à la marque verbale dans sa totalité mais aussi et spécialement à l'élément de la marque qui serait déterminant.

Ne doit-on pas objecter qu'accorder au préfixe une importance décisive quant à la ressemblance avec d'autres marques verbales où il figure aussi, reviendrait à reconnaître au préfixe la valeur de la marque bien qu'il n'ait pas été déposé comme tel ?

Etant donné que le préfixe aurait en soi un pouvoir distinctif, il en résulterait que le titulaire de la marque obtiendrait un droit exclusif à ce préfixe, bien que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'un dépôt (1).

Cette conséquence ne me paraît pas acceptable.

./.

---

(1) Sans doute n'est-il pas dénué d'intérêt de relever que le préfixe "Bio" se rencontre aussi en liaison avec d'autres vocables qui désignent certes d'autres produits que le savon, les produits de savon et les détergents. En effet, on parle également de Bio-éthanol, produit additionné à l'essence comme substitutif du plomb ; Cfr. Revue Marché Commun n° 295, mars 1986.

Aussi suis-je d'avis que l'appréciation du pouvoir distinctif de la marque doit être limitée à la marque verbale prise dans sa totalité et que le juge doit rechercher si cette marque verbale éveille en tant que telle dans l'esprit du public une association entre un produit et une entreprise déterminée et décider qu'il n'y a ressemblance avec une autre marque verbale que dans la mesure où les marques, considérées dans leur ensemble, présentent sur le plan auditif, visuel ou même conceptuel une similitude de nature à faire naître dans l'esprit du public une association entre les marques et un produit perçu comme provenant d'une entreprise déterminée.

Lorsque, comme dans le cas présent, le juge constate qu'une entreprise emploie, pour des produits similaires, différentes marques verbales qui présentent entre elles une certaine similitude, notamment du fait que toutes ces marques verbales comportent le même préfixe, il doit décider si cet emploi par l'entreprise de différentes marques verbales composées du même préfixe pour des produits similaires renforce ou affaiblit le pouvoir distinctif de ces marques verbales. Il est possible que lorsqu'elle emploie, pour des produits similaires, des vocables qui présentent une certaine similitude entre eux, l'entreprise suscite auprès du public une association d'autant plus forte entre ces produits et l'entreprise qui les fabrique ; le contraire n'est pas exclu non plus, c'est-à-dire que le lien entre ces produits et leur fabricant serait moins évident pour le public, de sorte que le pouvoir distinctif des marques verbales utilisées s'affaiblirait.

Pour dire s'il existe, comme en l'espèce, une ressemblance entre ces marques et la marque d'un tiers, le juge devra tenir compte des similitudes qui peuvent exister entre les marques sur les plans auditif ou visuel notamment et peut-être aussi conceptuel. Le préfixe joue évidemment un

./.

rôle à cet égard parce que, comme nous venons de le faire remarquer, selon qu'il renforce ou affaiblit le pouvoir distinctif de la marque, le public associera les marques et les produits comme provenant d'une entreprise déterminée.

Je crois dès lors pouvoir conclure que dans les circonstances énoncées dans la première question, on ne peut en tout cas pas décider qu'il n'y a plus légalement de ressemblance entre la première marque citée et le signe, utilisé par des tiers, composé d'un ou de plusieurs mots précédés du même préfixe.

*

* *

C'est de la même manière qu'il convient de répondre à la deuxième question.

Le fait que le préfixe figure sur l'emballage des produits fabriqués par le titulaire de la marque n'a pas légalement pour conséquence qu'il n'y a pas de ressemblance entre la marque verbale déposée et le signe, utilisé par un tiers, dont les lettres initiales correspondent au préfixe de la marque. Il peut cependant en résulter un affaiblissement de la marque verbale elle-même qui renferme le préfixe. Sur ce point, la Cour de Justice Benelux a décidé qu'à mesure que le pouvoir distinctif s'affaiblit, il doit exister une ressemblance plus grande entre la marque et un signe utilisé par un tiers pour que ce signe puisse être

./.

qualifié de "ressemblant" au sens de l'article 13, litt. A, 1° de la Loi uniforme sur les marques de produits, ressemblance permettant au titulaire de la marque de s'opposer à l'emploi dudit signe (1).

*

* *

La troisième question part de la constatation que, pendant une période plus ou moins longue, le titulaire de la marque n'a rien entrepris contre l'emploi, par un tiers, d'un signe où figure le préfixe de la marque.

Cette attitude implique-t-elle que désormais, il n'y a plus légalement de ressemblance entre la marque verbale et les marques renfermant le même préfixe utilisées par une autre personne ?

C'est à dessein que j'ai employé ici le mot "désormais" qui ne figure pas dans la question, parce qu'il met précisément en évidence un aspect de cette dernière.

S'il devait être répondu affirmativement à cette question, sans doute faudrait-il décider à partir de quel moment il y a défaut de ressemblance. Il est évident que la ressemblance avec d'autres marques ne disparaît pas d'emblée, dès le premier usage que le tiers fait d'un signe similaire. Le titulaire de la marque doit au moins avoir le temps d'agir.

Mais il en découle que l'inaction du titulaire de la marque à l'égard d'une autre entreprise qui fait usage d'une marque ressemblante n'a pas nécessairement pour conséquence de faire cesser la ressemblance avec d'autres marques.

./.

---

(1) Arrêt du 5 octobre 1982, affaire A 81/4 Wrigley/Benzon, Jurispr. tome 3, p. 20.

D'une part, on ne peut déduire de cette inaction du titulaire de la marque qu'il renonce à sa marque.

D'autre part, il faut rappeler une nouvelle fois la règle qui fait obligation au juge d'examiner si cette passivité n'a pas affaibli le pouvoir distinctif de la marque. Il s'agit pour cela de savoir si, dans l'esprit du public, la marque identifie encore à suffisance le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée (1).

*

* *

La quatrième question part de l'hypothèse que le titulaire de plusieurs marques verbales où figure chaque fois le même préfixe, cède une de ses marques verbales à un tiers.

Pareille cession implique-t-elle que désormais, il ne peut y avoir légalement de ressemblance entre ces marques verbales et la marque présentant le même préfixe utilisée par une autre personne ?

L'idée, sous-jacente à la question, est que lorsque deux entreprises utilisent des marques verbales où figure le même préfixe, il en résulte que le public ne peut plus établir d'association entre ces marques verbales et un produit comme provenant d'une entreprise déterminée.

On en revient toujours au même problème : la marque verbale doit être considérée comme un tout.

./.

(1) Cour de Justice Benelux 25 décembre 1985, A 83/4, Jurispr. 1985, p. 51, n° 57.

La question est dès lors de savoir si cette marque verbale éveille ou non une association suffisante entre un produit et une entreprise déterminée. Il est possible que le pouvoir distinctif de la marque s'en trouve affaibli de sorte que désormais, l'association entre le produit et une entreprise déterminée sera moins marquée. Dans ce cas, le juge devra relever d'autant plus nettement les similitudes entre les deux marques avant de pouvoir conclure à leur ressemblance (1).

*

* *

La cinquième question part, elle aussi, de la constatation qu'il y a en même temps divers titulaires de plusieurs marques verbales utilisant toutes le même préfixe. Si, pendant une période plus ou moins longue, ces titulaires ne se sont pas opposés à l'emploi, par un tiers, d'un signe composé du même préfixe, s'ensuit-il qu'il n'y a légalement pas de ressemblance entre une de ces marques et un signe composé du même préfixe et utilisé par un autre tiers ?

La réponse donnée à la troisième question est aussi valable dans ce cas-ci. L'utilisation du même préfixe dans plusieurs marques verbales n'a pas nécessairement pour effet d'éveiller chez le public une association entre chacune de ces marques verbales et les produits

./.

---

(1) Arrêt du 5 octobre 1982, A 81/4, Jurispr. 1981-1982, p. 20.

comme provenant d'une entreprise déterminée. Le juge devra donc examiner si cette association est bien présente pour conclure ou non à la ressemblance entre ces marques verbales.

S'il devait exister une ressemblance entre ces marques verbales et celle utilisée par une tierce personne, sans cependant donner lieu à une protestation de la part des parties concernées, cette circonstance n'aurait pas en soi pour conséquence qu'il n'y a légalement pas de ressemblance entre une de ces marques et la marque où figure le même préfixe, utilisée par une tierce personne. Le juge devra dans ce cas appliquer la règle qui vient d'être énoncée.

*

* *

En conclusion : l'utilisation du même préfixe dans différentes marques verbales n'implique pas nécessairement et donc pas davantage légalement qu'il y a entre ces marques verbales une ressemblance. Le juge devra examiner dans chaque cas si, compte tenu du pouvoir distinctif de chaque marque prise dans son ensemble, les marques présentent, en raison de l'emploi du préfixe, sur les plans visuel ou auditif essentiellement et éven-

./.

tuellement même conceptuel, une similitude susceptible d'éveiller dans l'esprit du public l'association avec des produits comme provenant d'une entreprise déterminée.

Bruxelles, le 18 mars 1987,

E. Krings,
Avocat général près la Cour
de Justice Benelux.