BENELUX - GERECHTSHOF
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

EERSTE ADVOCAAT-GENERAAL
HOOFD VAN HET PARKET

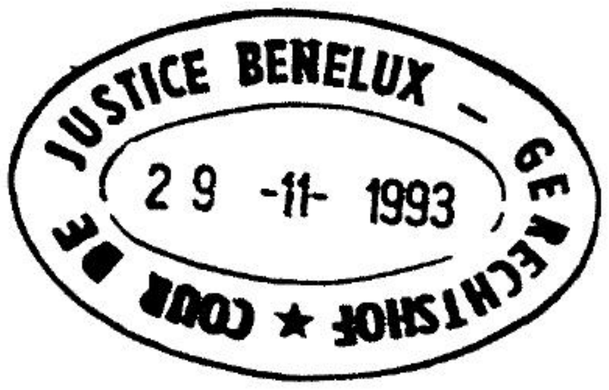
COUR DE JUSTICE BENELUX
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61

LE PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL
CHEF DU PARQUET

Cour de Justice Benelux.

Affaire A92/6, WOLF OIL CORPORATION / CENTURY OIL INDUSTRIES.

Conclusions de M. B. Janssens de Bisthoven, Premier Avocat général.



A 92/6/7

Antécédents.

1. Par une ordonnance rendue le 9 décembre 1992 le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en référé, a saisi la Cour de Justice Benelux d'une demande d'interprétation de l'article 13.A.1. de la loi uniforme Benelux sur les marques.

La demande est formulée dans les termes suivants : "Les mots 'tout emploi' figurant à l'article 13.A.1 de la loi uniforme Benelux sur les marques doivent-ils s'entendre en ce sens qu'ils ne permettraient pas à un opérateur économique d'apposer une marque protégée, dont il n'est pas titulaire, sur des produits exclusivement destinés à l'exportation en dehors du Benelux, ces produits ainsi étiquetés n'étant pas visibles en dehors de l'entreprise de cet opérateur, sur le territoire Benelux ?"

2. La question est posée à l'occasion d'un litige portant sur les faits suivants.

La société anonyme "WOLF OIL CORPORATION" est titulaire sur le territoire Benelux de la marque "CHAMPION" pour les huiles et graisses industrielles dont elle assure la fabrication et la commercialisation.

La société anonyme "CENTURY OILS INDUSTRIES", société ayant son siège social en Belgique, appose dans ses ateliers la marque "CHAMPION" sur les emballages de ses propres produits (huiles et graisses industrielles) qui sont similaires à ceux de la société "WOLF OIL CORPORATION" et sont destinés exclusivement à l'exportation.

3. La société CENTURY OILS INDUSTRIES oppose à l'action formée par la société demanderesse sur la base de l'article 13.A.1. que les produits qu'elle exporte sont emballés et étiquetés dans ses locaux et placés dans des conteneurs opaques, sans marques, pour être expédiés, via le port d'Anvers, à la firme libanaise KHALIFE, titulaire au Liban d'une marque déposée "CHAMPION" pour toutes les sortes de graisses et pétroles pour moteurs. Elle soutient qu'elle ne fait, dès lors, sur le

territoire Benelux aucun emploi de la marque "Champion", au sens de la disposition légale précitée.

4. De l'exposé des faits par le juge des référés il ressort que la marque protégée est utilisée par la société CENTURY OILS INDUSTRIES pour des produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires. Cette précision me paraît devoir être apportée à la question posée.

5. Dans le mémoire déposé par Maître M. Goossens au nom de la société WOLF OIL CORPORATION, il est fait état de ce que les emballages portant la mention "Champion" utilisés par la société CENTURY OILS INDUSTRIES sont commandés par cette dernière à des firmes belges et hollandaises et que les factures établies en Belgique et adressées à la firme importatrice ainsi que les connaissements mentionnent la marque "Champion" à propos des produits vendus.

Ces faits ne sont pas constatés dans l'ordonnance du président du tribunal de commerce. Il n'est pas établi qu'ils ont fait l'objet de débats devant le juge des référés. La question posée à la Cour n'en fait pas état. La Cour ne me paraît dès lors pas pouvoir avoir égard à ces faits ou circonstances qui sont étrangers à la question posée.

<u>La disposition légale dont l'interprétation est demandée</u>.

6. L'article 13, littéra A, de la loi uniforme BENELUX dispose : "A. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à :

1. tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires;

2. tout autre emploi qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant, en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque.

Dans les mêmes conditions, ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de cet emploi.

Toutefois, le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'emploi de cette marque pour les produits que le titulaire ou son licencié a mis en circulation sous ladite marque à moins que l'état des produits n'ait été altéré".

Un rapprochement s'impose entre cette disposition et celle de l'article 5.3. de la même loi qui prévoit l'extinction du droit à la marque dans la mesure où il n'y a eu, sans juste motif, aucun usage normal (enig normaal gebruik) de la marque sur le territoire Benelux, dans les conditions et délais indiqués.

7. Les mots "emploi" et "usage" (en néerlandais "gebruik") se retrouvent dans plusieurs autres dispositions de la loi uniforme, notamment dans les articles 4, 26 et 27. Ces mots ont une même signification générale. Leur portée peut différer suivant l'objet de la disposition dans laquelle ils figurent. Il existe toutefois des correspondances entre-eux.

Ainsi lorsqu'un usage par le titulaire est considéré comme normal au sens de l'article 5 et comme s'opposant dès lors à l'extinction du droit à la marque, un tel usage fait par un tiers dans les mêmes conditions me paraît devoir être considéré comme un "emploi" au sens de l'article 13 A. La réciproque est aussi vraie. D'où l'intérêt de rapprocher ces dispositions.

8. Retenons du texte de l'article 13 que celui-ci vise d'une manière générale, sans réserve, tout emploi de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires (13.A.1.); qu'il vise en outre tout autre emploi de la marque ou d'un signe ressemblant, dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque, pour autant que l'emploi ait lieu dans la vie des affaires et sans juste motif (13.A.2.).

Nous verrons ultérieurement comment l'article 13.A.2 a été interprété par la Cour Benelux. Observons, dès à présent, que cette

disposition loin de restreindre la notion d'emploi de l'article 13.A.1., l'étend à des situations non prévues dans les lois antérieures des pays du Benelux.

L'exposé des motifs de la loi uniforme.

9. L'exposé des motifs de la loi uniforme ne contient pas de définition des mots "emploi" et "usage" qui sont utilisés indifféremment. Il est permis de penser que ces mots sont pris dans leur acception traditionnelle dans les lois antérieures des trois pays du Benelux, où le droit exclusif à la marque naissait du premier usage. Il conviendra toutefois pour en préciser le sens et la portée de les situer dans le contexte de la loi nouvelle et de les comprendre en tenant compte de la volonté des auteurs de la loi d'étendre celle-ci à des situations non prévues antérieurement.

10. Dans les considérations particulières de l'exposé des motifs de la loi uniforme on peut lire, à propos de l'article 13 :

"En vertu de cette disposition, le droit exclusif du titulaire de la marque a une portée plus considérable que d'après les lois nationales existantes. Les dispositions sous A, chiffre 1), consacrent la protection que la législation actuelle confère au titulaire de la marque. Au surplus, la disposition sous A, chiffre 2) permet au titulaire de s'opposer à tout autre usage qui lui porte préjudice à condition toutefois que cet usage ait lieu dans la vie des affaires et sans juste motif" (1).

La Cour, se fondant sans aucun doute sur ces considérations de l'exposé des motifs, a donné dans différents arrêts une interprétation large de la notion d'"emploi" (2).

Jurisprudence de la Cour de Justice Benelux.

11. La Cour n'a pas encore été saisie d'une demande d'interprétation analogue à celle émanant du président du tribunal de commerce de Bruxelles. Elle a toutefois été amenée, à plusieurs

(1) Textes de base, tome V, Exposé des motifs de la loi uniforme, p. 53.
(2)Conclusions de M. l'avocat général Krings avant l'arrêt du 2 février 1983 (affaire A82/1, R.S.L./CHROMPACK), Jurisprudence, tome 4, p. 8 à 10.

reprises, à préciser, sous certains de leurs aspects, les notions d'emploi et d'usage normal et ce en fonction des cas d'espèce qui lui étaient soumis.

12. La réponse que la Cour donnera à la question posée présente un grand intérêt. Comme le soulignent GIELEN et WICHERS HOETH, il y a dans le Benelux de nombreuses entreprises qui vivent de l'exportation et dont les activités commerciales ne sont pas ou sont peu tournées vers le marché Benelux. Il est très important pour elles de savoir si et comment la protection des marques qu'elles utilisent peut être sauvegardée (3).

13. En analysant la jurisprudence de la Cour il convient de se montrer prudent et d'avoir toujours à l'esprit la distinction faite par l'article 13 entre l'emploi qui constitue en lui-même une atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque (13.A.1.) et celui qui ne constitue une telle atteinte que lorsque les conditions prévues par le 2 de l'article 13.A. sont réunies. Ceci dit, les principaux arrêts rendus par la Cour concernant les notions d'emploi au sens de l'article 13.A. sont :

14. - l'arrêt du 1er mars 1975, Colgate-Palmolive/Bols, affaire A 74/1 (4).

Dans cet arrêt la Cour dit pour droit que l'article 13.A.2. n'exige pas pour justifier l'opposition du titulaire de la marque à l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant pour une autre sorte de produits que ceux pour lesquels la marque est enregistrée, outre les conditions prévues par ledit article, que l'emploi porte atteinte au pouvoir distinctif de la marque et que cet emploi entraîne un danger de confusion dans l'esprit du public concernant l'origine des produits ou qu'il soit indûment tiré avantage de la notoriété de la marque dont on invoque la protection.

Dans les motifs dudit arrêt la Cour souligne que la circonstance que le législateur a défini les marques comme des signes distinctifs de produits ne signifie qu'il a entendu limiter au pouvoir distinctif de la marque le champ de protection couvert par le droit exclusif reconnu au titulaire de la marque; qu'il résulte du

(3) Ch. Gielen et L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, n° 610, p. 247.
(4) Jurisprudence, tome 1, p. 3.

commentaire de l'article 13 dans l'exposé des motifs que le droit exclusif a une portée plus considérable que d'après les lois nationales existantes, ce qui signifie l'attribution à la marque d'un champ de protection plus large que celui de protéger la marque contre une atteinte à son pouvoir distinctif et à prévenir le danger de confusion dans l'esprit du public concernant l'origine des produits.

Il ressort de cet arrêt, me semble-t-il, que la marque, en elle-même, est protégée contre toute atteinte pour autant que les conditions prévues par la loi soient réunies; que d'autres exigences ou conditions ne peuvent être ajoutées à celles que la loi prévoit. La doctrine de cet arrêt me paraît devoir s'appliquer, mutatis mutandis, tant à l'article 13.A.2. qu'à l'article 13.A.1.

15. - L'arrêt du 29 juin 1982, HAGENS TRANSPORTEN-JACOBS / NIEMEYER, affaire A 81/5 (5).

La Cour dit pour droit que "l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant doit s'entendre, au sens de (l'article 13.A), 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".

L'accent est mis dans cette décision sur la qualité de la personne qui fait usage de la marque. Il était en effet demandé à la Cour de dire si le simple transporteur pouvait être considéré comme faisant usage de la marque.

16. - L'arrêt du 9 juillet 1984, NIJS et CRTS / CIBA-GEIGY, dit arrêt "TANDERIL", affaire A 82/2 (6).

Cet arrêt apporte une précision importante à l'arrêt HAGENS-JACOBS / NIEMEYER dont question ci-dessus. Il distingue les deux aspects de l'article 13.A et précise que, pour l'application de l'article 13.A.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 13.A.2., il faut entendre par "tout autre emploi" l'usage d'une marque ou d'un

(5) Jurisprudence, tome 3, p. 40.
(6) Jurisprudence, tome 5, p. 1.

signe "dans la vie des affaires" au sens de cette disposition.

L'arrêt précité précise en outre le sens de l'expression "emploi dans la vie des affaires" l'opposant à l'usage dans un but exclusivement scientifique ou dans le domaine privé, sans signification économique.

L'arrêt considère aussi que le pouvoir attribué par l'article 13.A.2. est formulé très largement et qu'il protège le titulaire contre tout autre emploi; qu'il vise par une extension de la protection antérieure 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.

GIELEN et WICHERS HOETH déduisent de cet arrêt que pour l'application de l'article 13.A.2. la publicité n'est pas une condition de l'emploi (7).

17. - L'arrêt du 7 novembre 1988, OMNISPORT/BAUWERAERTS, affaire A 87/3 (8).

Cet arrêt détermine les conditions dans lesquelles l'emploi d'une dénomination commerciale ou d'un nom commercial peut être considéré comme l'emploi d'une marque, au sens de l'article 13.A.1. Il décide à cet égard qu'il convient de prendre en considération la manière dont le public perçoit cet emploi.

Il n'est, à mon avis, pas permis de déduire de cet arrêt qui est spécifique que l'emploi doit nécessairement être public ou perçu par le public.

18. L'arrêt du 6 novembre 1992, VALEO/AUTOMOTIVE PRODUCTS BENELUX, affaire A 89/1 (9).

Cet arrêt décide que constitue un emploi au sens de l'article 13.A.1. la commercialisation sous la marque d'origine de produits révisés ou reconditionnés, sauf lorsque la révision ou le conditionnement entraîne une altération telle que les produits

(7) op cit., n° 1030, p. 422.
(8) Jurisprudence, tome 9, p. 90.
(9) Jurisprudence, tome 13, p. 4.

n'appartiennent plus à la catégorie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée ou à celle de produits similaires.

19. A signaler aussi deux arrêts par lesquels la Cour précise les conditions requises pour que l'usage par un tiers de la marque d'autrui constitue un emploi de la marque dans la vie des affaires, au sens de l'article 13.A.2. :

-L'arrêt du 2 février 1983, R.S.L./CHROMPACK, affaire A 82/1 (10).

La Cour répond à la question posée : "Celui qui se sert de la marque d'autrui en indiquant dans une publication, en vue de favoriser le commerce de son propre produit, qu'il a été fait usage, dans la confection de ce produit, d'une matière mise en circulation sous cette marque, emploie ladite marque dans la vie des affaires".

- L'arrêt du 23 décembre 1985, MINISTERE PUBLIC et UNBAS / DE LAET, dit arrêt "ADIDAS", affaire A 83/4 (11).

Cet arrêt concerne l'emploi par des tiers d'un signe déposé, dans le seul but d'orner des produits qu'ils commercialisent sous leur propre marque.

20. Il convient de citer encore l'arrêt du 27 janvier 1981, TURMAC / REYNOLDS, affaire A 80/1, qui concerne la notion d'usage normal au sens de l'article 5.3. de la loi uniforme (12).

Suivant cet arrêt, pour prévenir la déchéance du droit à la marque, il est en principe requis que le signe en cause soit utilisé dans la vie des affaires, sur le territoire Benelux, par le titulaire de la marque ou au nom de celui-ci, hors de l'entreprise de l'usager, et que cet usage se rapporte sans ambiguïté à un produit déterminé que l'usager vend ou offre en vente et qui par un tel usage se distingue des produits d'autrui. En outre, pour que l'emploi de la marque puisse être considéré comme normal il est déterminant qu'il se dégage de l'ensemble des faits et circonstances propres à la cause, considérées

(10) Jurisprudence, tome 4, p. 1.
(11) Jurisprudence, tome 6, p. 38.
(12) Jurisprudence, tome 2, p. 23.

dans leurs rapports mutuels, que, compte tenu de ce qui passe pour usuel et commercialement justifié dans le secteur des affaires envisagé, l'usage ait pour objet de créer ou de conserver un débouché pour les produits marqués et qu'il ne vise pas au seul maintien du droit à la marque.

Dans les conclusions prises avant cet arrêt l'avocat général BERGER souligne que l'obligation d'usage trouve sa ratio dans la nature même de la marque elle-même dont l'autonomie s'est développée dans ses diverses fonctions. C'est en tant que support du droit que la marque peut être admise. En d'autres mots si la marque ne joue pas le rôle qui est le sien, si elle ne remplit pas les fonctions pour lesquelles elle existe et est reconnue, elle n'a plus à être protégée (13).

21. Les différentes approches par la Cour des notions d'emploi et d'usage, partielles puisque limitées aux questions posées et aux faits dans lesquels elle s'inscrivent, n'apportent pas une réponse exhaustive à la question posée dans la présente affaire. Il m'a toutefois paru utile d'extraire de la motivation des arrêts précités et des conclusions des avocats généraux, les idées directrices que la Cour a dégagé du texte et de l'esprit de la loi uniforme et qui l'ont guidée dans sa mission d'interprétation.

Il s'agit entre autres :

- de la nature et de l'objet du droit exclusif à la marque.
- des fonctions de la marque.
- de l'étendue de la protection du droit à la marque.
- du lien entre les fonctions de la marque et l'étendue de la protection du droit exclusif.

22. La nature et l'objet du droit exclusif à la marque.

Comme le souligne l'avocat général BERGER dans les conclusions prises par lui avant l'arrêt du 1er mars 1975 COLGATE-PALMOLIVE / BOLS, citant VAN NIEUWENHOVEN HELBACH :

(13) Jurisprudence, tome 2, p. 37 et 38.

"S'agissant en effet du droit exclusif à une marque, ce n'est plus une utilisation déterminée de cette marque qui forme l'objet du droit mais la marque elle-même, appartenant au titulaire, comme si elle était sa propriété. Toute utilisation qui peut être faite de cette marque reste dans ce cas réservée au titulaire" (14).

23. Les fonctions de la marque.

Tout le monde s'accorde à reconnaître que la marque a différentes fonctions. La fonction première est celle d'identification. Ce n'est pas la seule. On cite généralement outre la fonction distinctive, la fonction d'origine, la fonction de qualité ou de garantie, la fonction publicitaire. Il est admis que ces différentes fonctions dérivent de la première (15).

24. L'étendue de la protection du droit à la marque.

Il n'est pas douteux que les auteurs de la loi uniforme ont voulu étendre le plus largement possible le champ de protection de la marque entre les atteintes dont elle peut faire l'objet. De là la nécessité, comme l'écrit l'avocat général Krings, d'interpréter très largement les dispositions de l'article 13 tant en ce qui concerne son littéra A.1. que son littéra A.2. (16).

25. Le lien entre les fonctions de la marque et l'étendue de la protection du droit exclusif.

L'avocat général BERGER écrit à ce propos : "Par rapport au droit antérieur, le champ de protection d'une marque tel qu'il est fixé à l'article 13 de la loi uniforme Benelux a été considérablement élargi. A mon sens, on a cherché par cet élargissement à réaliser la

(14) Jurisprudence, tome 1, p. 19.
(15) Voir l'arrêt du 1er mars 1975, COLGATE-PALMOLIVE / BOLS et les conclusions de l'avocat général BERGER, Jurisprudence, tome 1, p. 17; l'arrêt du 27 janvier 1981, TURMAC / REYNOLDS et les conclusions de l'avocat général BERGER, Jurisprudence, tome 2, p. 38; l'arrêt du 7 novembre 1988, OMNISPORT / BAUWERAERTS et les conclusions de l'avocat général KRINGS, Jurisprudence, tome 9, p. 106; l'arrêt du 6 novembre 1992, AUTOMOTIVE PRODUCTS / VALEO et les conclusions de l'avocat général MOK, Jurisprudence, tome 13, p. 20 et 21.
(16) Voir l'arrêt du 1er mars 1975, COLGATE-PALMOLIVE / BOLS et les conclusions de l'avocat général BERGER, Jurisprudence, tome 1, p. 16; l'arrêt du 29 juin 1982, HAGENS-JACOBS/NIEMEYER et les conclusions de l'avocat général BERGER, Jurisprudence, tome 3, p. 50; l'arrêt du 2 février 1983, R.S.L. / CHROMPACK, et les conclusions de l'avocat général KRINGS, Jurisprudence, tome 3, p. 10; l'arrêt du 7 novembre 1988, OMNISPORT / BAUWERAERTS et les conclusions de l'avocat général KRINGS, Jurisprudence, tome 9, p. 97.

soudure avec le développement des fonctions de la marque qui s'est particulièrement accéléré après la deuxième guerre mondiale (17).

Je reviendrai ultérieurement sur ces différents aspects du droit des marques.

La doctrine.

26. Comment la doctrine belge et néerlandaise comprend-elle les expressions "tout emploi" dans l'article 13 et "usage normal" dans l'article 5, notamment lorsque ces termes concernent les produits exclusivement destinés à l'exportation.

La doctrine belge.

27. Pour A. BRAUN, les mots "tout emploi" doivent être pris dans leur acception la plus large. "Par tout emploi", écrit-il, "la loi uniforme entend non seulement la contrefaçon et l'imitation... mais aussi l'usage d'une marque contrefaite, son apposition ou altération frauduleuse ou encore la vente, la mise en vente ou en circulation du produit revêtu de la marque contrefaisante. En ce qui concerne l'exportation, l'apposition d'une marque contrefaisante sur des produits destinés à être exportés hors de Belgique ou du Benelux porte atteinte aux droit du titulaire de la marque contrefaite.... L'apposition d'une marque contrefaisante sur un produit n'est-elle pas l'acte de contrefaçon par excellence ?" (18).

28. A propos de l'usage normal de la marque, A. BRAUN écrit encore : "Si l'usage normal de la marque doit être réalisé sur le territoire Benelux - c'est l'évidence - suffit-il d'apposer la marque sur les produits en vue de leur exportation ou faut-il, en outre, comme le soutient une partie de la doctrine néerlandaise, que les produits soient écoulés sur le marché du Benelux ?

Nous ne pouvons partager cette dernière opinion car il nous paraît que le premier acte d'usage d'une marque est précisément le

(17) Conclusions avant l'arrêt du 1er mars 1975, COLGATE-PALMOLIVE / BOLS, Jurisprudence, tome 1, p. 16; voir aussi l'arrêt du 27 janvier 1981, TURMAC / REYNOLDS et les conclusions de l'avocat général BERGER, Jurisprudence, tome 2, p. 37; l'arrêt du 6 novembre 1992, AUTOMOTIVE PRODUCTS / VALEO et les conclusions de l'avocat général MOK, Jurisprudence, tome 13, p. 21.
(18) A. BRAUN , Précis des marques de produits et de services, éd. 1987, n° 401, p. 318.

fait de l'apposer sur le fabricat; tout comme, ainsi que nous l'avons relevé plus haut à propos de la contrefaçon, l'acte le plus caractéristique de celle-ci est l'apposition du signe contrefaisant sur un produit n'émanant pas du titulaire de la marque" (19).

29. A. DE CALUWE, dans sa chronique de jurisprudence de la Cour de Justice Benelux se livre à d'intéressants développements à propos de l'usage normal et du rapport entre l'usage et les fonctions de la marque et, se référant à l'opinion de l'avocat général BERGER dans l'affaire A 80/1 suivant laquelle l'assimilation de la simple apposition de la marque à un usage normal vise le cas de marquage des produits destinés exclusivement à l'exportation, écrit :

"Il est actuellement constant en doctrine et en jurisprudence que cette apposition sur le territoire du Benelux à l'occasion d'une activité exclusivement tournée vers l'exportation constitue non seulement une atteinte à la marque du titulaire, mais même une contrefaçon qui est un acte d'usage incontestable".

Cet auteur exprime une opinion plus nuancée en ce qui concerne la notion d'usage normal. A tort, nous semble-t-il (20).

30. Th. VAN INNIS, au terme d'une analyse fouillée des travaux préparatoires de la loi uniforme, considère qu'il en ressort que la simple apposition de la marque sur le territoire Benelux, sans mise effective des produits sur le marché, peut parfaitement être considérée comme un usage normal de la marque (21).

31. Van Innis se réfère à cet égard à l'opinion de M. GOTZEN, suivant laquelle la thèse contraire entraînerait des conséquences inacceptables dans le cadre de la protection telle qu'elle est prévue par l'article 6 quinquies de la Convention d'Union de Paris, de celle qui s'attache à la marque internationale au sens de la Convention de Madrid, ainsi que dans le cas où une réglementation nationale exigerait une inscription valable dans le pays d'origine d'une marque (22).

(19) A. BRAUN, op cit., n° 515, p. 407.
(20) A. DE CALUWE, Jurisprudence : Chroniques, Cour de Justice Benelux (1980 - 1er semestre 1982), Cahier de droit européen 1983, n° 19, p. 49 à 51.
(21) Th. VAN INNIS, Obligation d'usage normal et usage de la marque, Bulletin de la B.M.M., 1979, n° 2, p. 188.
(22) M. GOTZEN, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht, n° 131, p. 153.

32. Pour L. VAN BUNNEN, le pouvoir exclusif d'apposition est absolu; il impose aux tiers concurrents de s'abstenir d'apposer le signe en question sur leurs produits (23).

33. M. DELIEGE-SEQUARIS écrit : "l'article 13.A.1. met en place un système de protection qui ne laisse au tiers aucune porte de sortie : cet automatisme convient parfaitement à la protection de la fonction d'indication d'origine de la marque. L'atteinte à cette fonction par un emploi pour des produits identiques ou similaires lèse, en effet, à la fois les intérêts du titulaire de la marque, des consommateurs et de la société dans son ensemble : la somme de tous ces intérêts l'emporte largement sur l'inconvénient imposé au tiers qui se voit interdire de se servir pour ses propres produits du signe utilisé par le titulaire; elle justifie aussi que l'interdiction s'applique sans exception" (24).

La doctrine néerlandaise.

34. L'ouvrage néerlandais le plus complet et le plus récent sur le droit des marques est celui de Ch. GIELEN et de feu L. WICHERS HOETH, "Merkenrecht", éd. 1992.

La doctrine dominante est selon ces auteurs que la seule apposition de la marque sur le produit ou sur son emballage est un emploi au sens de l'article 13.A.1.. Nous pensons, écrivent-ils que l'apposition de la marque appartient aux droits exclusifs du titulaire. Il s'agit en effet de la première manifestation qui constitue un emploi de la marque (25).

GIELEN et WICHERS HOETH s'appuient à cet égard sur la directive européenne concernant le droit des marques ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes. Ils n'y trouvent évidemment pas une interprétation de la loi uniforme Benelux. Ils en déduisent plutôt que emploi de la marque et apposition

(23) L. VAN BUNNEN, Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun, n° 448, p. 484.
(24) M. DELIEGE-SEQUARIS, La protection de la marque selon l'article 13 A de la loi Benelux, Ing. cons. 1979, p. 186 à 188.
(25) GIELEN et WICHERS HOETH, op cit., n° 1016 et 1017, p. 417 et 418.

de la marque sont indissociables; qu'il ne peut y avoir d'apposition sans emploi.

35. L'apposition de la marque pour des produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires constitue-t-elle un emploi au sens de l'article 13.A.1. de la loi uniforme, lorsque cette utilisation n'est pas visible ou perceptible sur le territoire Benelux (niet waarneembaar is) ? GIELEN et WICHERS HOETH répondent par l'affirmative à cette question se fondant notamment sur la notion d'emploi telle qu'elle est définie ci-dessus et sur la doctrine des arrêts de la Cour de Justice Benelux dans les affaires HAGENS-JACOBS/NIEMEYER (26) et NIJS/CIBA-GEIGY (affaire TANDERIL) (27). Ils se réfèrent aussi à l'opinion de BRAUN exposé ci-dessus (28).

36. Pour GIELEN et WICHERS HOETH à peu près tous les auteurs s'accordent à dire que l'utilisation de "marques d'exportation" peut constituer un usage normal de la marque, au sens de l'article 5.3 de la loi uniforme (29). Ils précisent que certains expriment une opinion opposée principalement en ce qui concerne l'application de l'article 5.3.

37. GIELEN et WICHERS HOETH déclarent ne pouvoir se rallier à cette opinion se référant notamment à un jugement non publié du tribunal de 's Gravenhage du 23 juin 1978, qu'ils analysent et dont ils approuvent la doctrine. En résumé, ils se fondent sur les travaux préparatoires de la loi uniforme, sur l'analyse de l'arrêt TURMAC/

(26)Voir 15 ci-dessus.
(27) Voir 16 ci-dessus.
(28) GIELEN et WICHERS HOETH, op cit., n°1029 à 1031, p. 422 et 423.
(29) GIELEN et WICHERS HOETH, op. cit., n° 610, p. 247.
Sont cités les ouvrages suivants : E.A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, Industriële eigendom en mededingingsrecht, in T.J. DORHOUT MEES, Nederlands handels en faillissementsrecht, 1989, II, n° 1043, p. 441; A. KOMEN et D.W.F. VERKADE, Het nieuwe merkenrecht, 1970, n° 117, p. 100; L. WICHERS HOETH, Annotatoren kijken terug, in N.J. 1913-1988, p. 187 et 188; W. MAK et H. MOLIJN, Merkenbescherming in Benelux, 1980, p. 58; P.J.M. STEINHAUSER, Verschillen tussen Nederlandse en Belgische rechtspraak inzake Beneluxmerken; B.M.M., 1985, n° 38, p. 44 et 45; BRAUN, GOTZEN et VAN INNIS déjà cités. On peut y ajouter : E.J. ARKENBOUT, Handelsnamen en merken, 1991, p. 154; Geschriften van HELBACH, 1985, p. 12 et suivantes, spéc. p. 13, note 3.

REYNOLDS (30), sur les opinions de BRAUN et VAN INNIS, sur les conséquences de la thèse opposée et enfin sur la directive européenne (31).

38. Les principales raisons avancées par les tenants de la thèse opposée (32) sont exposées dans une note de GOOSSEN. En résumé, ces raisons sont :

- Le texte de l'article 5.3. qui dispose que la marque s'éteint en l'absence d'usage normal non justifié sur le territoire Benelux.

- L'interprétation de l'article 5.3. par la Cour de Justice Benelux dans l'arrêt TURMAC/REYNOLDS à savoir qu'il est en principe requis que le signe servant à distinguer le produit ait été utilisé dans la vie des affaires hors de l'entreprise et que cet usage se rapporte sans ambiguité à un produit déterminé vendu ou offert en vente et qui, par un tel usage, se distingue des produits d'autrui.

- La fonction d'identification de la marque. Celle-ci n'est par remplie par l'exportation de produits dans des conditions où la marque n'apparaît pas ou ne peut apparaître au public.

- Le principe de territorialité.

- L'absence de raison d'être de la protection d'un signe qui ne joue aucun rôle dans la vie économique des pays du Benelux.

- La jurisprudence du Hoge Raad antérieur à la loi uniforme.

- Le droit comparé.

39. J'examinerai ces divers points dans la discussion qui suit. Il me paraît toutefois utile de souligner, dès à présent, que

(30) Voir 20 ci-dessus.
(31) GIELEN et WICHERS HOETH, op. cit., n° 612 à 624, p. 248 à 252.
(32) W.F.P. GOOSEN, Het onzichtbare merk, B.M.M., n° 34, mars 1984; Th. R. BREMER, Gebruik van merken in de Benelux, B.M.M., n° 2, août 1979; W. VAN DIJCK, Merkenrecht in de Beneluxlanden, p. 61; W.H. DRUCKER et G.H.C. BODENHAUSEN'S, Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom, p. 118; A. KOMEN et D.W.F. VERKADE, Het nieuwe merkenrecht, p. 101.

Gossen reconnaît qu'une application stricte de la thèse qu'il défend pourrait mener à des situations préjudiciables et admet en définitive que l'article 5.3. laisse au juge suffisamment de latitude pour appliquer les règles avec souplesse.

La jurisprudence.

40. Trois arrêts du Hoge Raad antérieur à la loi uniforme sont généralement cités par la doctrine néerlandaise : Hoge Raad, 15 juin 1928, N.J., 1928, n° 1604; 4 janvier 1963, N.J., 1963, n° 37; 30 décembre 1963, N.J., 1965, n° 286.

Seul l'arrêt du 4 janvier 1963 prend nettement position sur la question qui nous occupe en énonçant qu'en l'absence de publicité, celui qui fait usage d'une marque uniquement en vue de l'exportation n'en fait pas emploi dans le pays, pour distinguer le produit.

Je ne puis citer toutes les décisions des juridictions de fond des Pays-Bas. Les plus intéressantes sont mentionnées dans l'ouvrage de GIELEN et WICHERS HOETH, aux pages indiquées ci-dessus.

La jurisprudence néerlandaise tant celle du Hoge Raad que celle des juridictions de fond est loin d'être unanime. A la lecture de l'arrêt de la cour de 's Hertogenbosch, rendu le 29 mars 1993, réformant un jugement du 12 mai 1992 du président du tribunal d'arrondissement de la même ville, arrêt produit par le conseil de WOLF OIL CORPORATION, il est permis de se demander si la jurisprudence de ce pays n'entre pas dans la voie tracée par la directive européenne. Cet arrêt énonce qu'on ne trouve ni dans le texte de l'article 13.A.1. ni dans la jurisprudence de la Cour Benelux aucune indication de l'exigence d'un usage de la marque sur le territoire Benelux d'une manière publique et perceptible. (NJ., 1993, n° 648)

Il est permis de regretter que la Cour de 's Hertogenbosch n'ait pas cru utile de poser à votre Cour la question d'interprétation dont elle était saisie.

41. La jurisprudence belge publiée est rare. Citée par la plupart des auteurs elle est conforme à l'opinion de Braun (33).

Droit comparé.

42. La législation des principaux pays du marché commun relative aux marques de fabrique, de commerce et de services confère au titulaire de la marque un droit exclusif sur celle-ci. Dans les développements qui suivent il est procédé à un examen succinct des dispositions légales étrangères relatives au contenu du droit exclusif et le cas échéant des commentaires de ces dispositions (34).

43. La loi allemande du 2 janvier 1968 sur les marques de fabrique dispose en son article 15 que l'enregistrement d'une marque de fabrique a pour effet de conférer à son détenteur le droit exclusif d'apposer la marque de fabrique, de mettre en circulation les marchandises marquées, de faire figurer la marque dans les annonces... et autres documents. Ce droit est conçu comme un droit de propriété intellectuelle. Il a un caractère absolu.

L'article 24 de ladite loi comprend parmi les actes de contrefaçon l'apposition illicite de la marque et la mise en circulation de marchandises illicitement marquées. Il n'est pas fait de distinction suivant que la marchandise est destinée ou non à l'exportation, à condition que l'opération d'apposition de la marque ou d'aliénation du produit ait lieu sur le territoire allemand (35).

44. Le Code français de la propriété intellectuelle dispose en son article L. 713-1 que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. L'article L. 713-2 interdit notamment la reproduction, l'usage et l'apposition de la marque. L'article L. 714-5 qui prévoit la perte du droit sur la marque à défaut d'usage sérieux, assimile à un tel usage l'apposition de la marque sur des produits ou

(33) Commerce Bruxelles, Référé, 11 février 1985, Ing. Cons., 1985, p. 100;Commerce Turnhout, 19 juin 1980, Ing. Cons., 1981, p. 129.
(34) Ces développements sont extraits des "Recueils pratiques du droit des affaires dans les pays du marché commun, tome IX, Marques et Brevets, Editions Jupiter à Paris.
(35) Recueils cités ci-dessus, Allemagne, ainsi que l'étude du Docteur A. KRAFT, n° 16.11.

leur conditionnement, exclusivement en vue de l'exportation (36).

45. La loi italienne dispose en son article 1er que les droits de brevet pour marque d'entreprise consistent en la faculté d'utiliser la marque, à titre exclusif, pour distinguer les produits ou marchandises fabriqués ou mis dans le commerce, sur le territoire de l'Etat, ou qui y sont introduits dans un but de commerce. Cette faculté exclusive comprend aussi l'emploi de la marque dans un but de publicité.

La loi italienne paraît mettre l'accent sur le danger de confusion dans l'esprit du public et y trouver la raison d'être de la protection dont bénéficie le titulaire de la marque.

L'article 11 de la loi italienne incrimine de contrefaçon l'utilisation de la marque de manière à créer la confusion avec d'autres marques, la tromperie du public dans son choix ou l'atteinte aux droits exclusifs tels ceux découlant d'un brevet d'invention ou pour un modèle industriel (37).

46. La loi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord du 13 avril 1938 sur les marques (38) confère au titulaire d'une marque pour des produits le droit exclusif d'utiliser la marque pour ces produits et interdit la contrefaçon consistant en un usage de la marque par une personne autre que le propriétaire ou l'usager autorisé (article 4).

Dans le chapitre de ladite loi consacré à l'usage et au défaut d'usage il est prévu que l'apposition d'une marque sur des produits destinés à l'exportation est réputée constituer un usage de

(36) Loi 92-597 du 1er juillet 1992 qui modifie notamment les dispositions réglementaires de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.
(37) Décret royal du 21 juin 1942 contenant les dispositions législatives relatives aux brevets pour marques d'entreprises, modifié en dernier lieu par la loi du 24 novembre 1981 n° 689.
(38) Trade Marks Act 1938.

la marque pour ces produits (article 31) (39).

47. La loi espagnole du 10 novembre 1988 sur les marques confère au titulaire de la marque le droit exclusif de l'utiliser dans la vie des affaires (article 30). Aux termes de l'article 31 de ladite loi il est interdit d'apposer le signe sur les produits, d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à cette fin, d'importer les produits, de les exporter etc....

La protection organisée par la loi espagnole est particulièrement large. Elle prévoit aussi que l'utilisation de la marque en Espagne en relation avec des produits ou services destinés exclusivement à l'exportation est considérée comme une utilisation de la marque (articles 4 et 53).

48. Il ressort de cet examen comparatif que dans la majorité des pays du marché commun l'apposition de la marque par un tiers non titulaire sur des produits protégés est en elle-même un fait d'usage interdit et que l'apposition de la marque même en vue de la seule exportation est assimilée à un fait d'usage.

La directive européenne.

49. Il n'est dès lors pas surprenant que la première directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, prévoit en son article 5, parmi les droits conférés par la marque, celui d'interdire de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, en particulier d'apposer le signe

(39)Article 31 : Usage d'une marque pour l'exportation.
L'apposition, au Royaume-Uni, d'une marque sur des produits destinés à l'exportation, et tout autre acte accompli au Royaume-Uni à l'égard de tels produits et qui constituerait un usage de la marque au Royaume-Uni s'il était accompli à l'égard de produits destinés à être vendus ou autrement commercialisés au Royaume-Uni, sont réputés constituer un usage de la marque pour ces produits, à toutes les fins pour lesquelles un tel usage est déterminant en vertu de la présente loi ou de la common law.
Section 31 : Use of trade mark for export trade.
The application in the United Kingdom of a trade mark to goods to be exported from the United Kingdom, and any other act done in the United Kingdom in relation to goods to be sold or otherwise traded in within the United Kingdom, would constitute use of a trade mark therein, shall be deemed to constitute use of the trade mark in relation to those goods for any purpose of wich such use is material under this Act or at common law.

sur les produits ou leur conditionnement (article 5.3.a)) et d'importer ou d'exporter les produits sous le signe (article 5.3.c)).

En outre, l'article 10 de la directive dispose qu'est considéré comme usage sérieux de la marque par le titulaire, maintenant le droit qu'elle confère, l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Etat membre concerné dans le seul but de l'exportation (40).

50. Bien que les actes préparatoires de la directive ne contiennent que peu de commentaire des dispositions précitées (articles 5 et 10) il est permis de penser que le Conseil des Communautés européennes, dans le souci de rapprocher les législations des Etats membres, a entendu définir le contenu du droit exclusif conféré au titulaire de la marque, préciser l'étendue de la protection qu'elle assure et soumettre aux mêmes conditions la conservation de ce droit, en tenant compte des règles en vigueur dans la majorité desdits Etats et de l'application qui en est faite (41).

A cet égard - ceci me paraît important - une des justifications indiquées dans le préambule de la directive est que "la protection conférée par la marque, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services" (42).

51. Les faits sont antérieurs à l'expiration du délai de mise en oeuvre des dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la directive (43). Par ailleurs, compte tenu de la nature de l'action intentée par la S.A. WOLF OIL CORPORATION, les principes généraux du droit applicables en droit communautaire, notamment ceux de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité s'opposent à ce qu'il soit tenu compte d'une directive qui n'a pas été transposée dans le droit national (44).

(40) J.O.C.E. du 11 février 1989, n° L 40/1.
(41) J.O.C.E. n° C 351 du 31 décembre 1980 et du 31 décembre 1985.
(42) J.O.C.E. du 11 février 1989, n° L 40, p. 2.
(43) Décision du Conseil du 25 août 1992 reportant la date de mise en oeuvre de la directive au 31 décembre 1992.
(44) Conclusions de l'avocat général W. VAN GERVEN, avant l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 13 novembre 1990, dans l'affaire C 106/89, Rec. C.J.C.E., 1990, I, 4147.

Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques.

52. Le Comité de Ministres de l'Union économique Benelux a établi le 2 décembre 1992 un Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, adaptant ladite loi à la première directive du Conseil des Communautés européennes. Ce Protocole prévoit le remplacement des articles 5 et 13 A par des textes reproduisant les dispositions citées ci-dessus des articles 5 et 10 de la directive.

53. Tout en n'étant qu'indicatifs les enseignements à tirer de l'examen comparé des législations sur les marques et de l'étude des dispositions de la première directive européenne sur les marques et du protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, sont de nature à éclairer la Cour sur la signification et la raison d'être des mots "emploi" et "usage" dans les systèmes élaborés pour protéger les marques de produits et à aider la Cour, à ce titre, dans sa tâche d'interprétation.

Discussion.

54. La disposition dont l'interprétation est demandée est l'article 13.A.1. Cette disposition suivant laquelle le droit exclusif à la marque permet à son titulaire de s'opposer à "tout emploi" qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires est applicable à l'espèce, la marque CHAMPION ayant été apposée par un tiers sur des produits similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

55. Le texte de l'article 13.A.1. est général. Il prohibe tout emploi dans les conditions qu'il vise. Il ne prévoit aucune autre condition. Il ne fait aucune distinction suivant la destination du produit. Il n'impose aucune obligation de publicité ou de visibilité sur le territoire Benelux.

Une telle exigence ne pourrait se déduire que d'éléments puisés ailleurs que dans le texte de cette disposition légale. A cet

égard aucun argument de texte ne me paraît pouvoir être tiré des articles 13.A.2. et 5.3. de la loi uniforme. En visant "tout autre emploi" l'article 13.A.2. ne restreint pas la portée de l'article 13.A.1.. Il concerne d'autres modalités d'emploi que celles visées par l'article 13.A.1..

L'article 5.3. mentionne l'usage normal de la marque sur le territoire Benelux. L'usage (article 5.3.) comme l'emploi (article 13.A.) doivent avoir lieu sur le territoire Benelux. Cela va de soi. Sous-entendue dans l'article 13, cette exigence est exprimée dans l'article 5 pour éviter que le titulaire de la marque n'invoque comme usage normal un usage n'ayant lieu qu'à l'étranger. Comme nous l'avons vu, l'apposition de la marque sur un produit ou sur son conditionnement, même si elle n'a lieu que dans les locaux du titulaire, se fait sur le territoire Benelux et est considéré par la majorité des auteurs comme un usage au sens de l'article 5.3. (45).

56. A ce jour la Cour ne s'est pas prononcée de manière exhaustive sur le sens et la portée des termes "tout emploi".

Pour définir cette notion il convient, me semble-t-il, d'examiner ce qu'est la marque, ce qu'elle représente, quelles sont ses fonctions, la nature et l'objet du droit qu'elle confère ainsi que la raison d'être et l'étendue de la protection qu'elle requiert.

57. Le litige portant sur l'usage illicite d'une marque individuelle, je limiterai mon examen à cette catégorie de marque. L'article premier, alinéa 1, de la loi uniforme définit les marques individuelles comme étant les dénominations, dessins,... et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une entreprise.

Cette définition contient les caractères essentiels de la marque, à savoir :

- un signe,
- lié à un produit d'une entreprise,
- servant à le distinguer d'autres produits.

A propos de la liaison de la marque aux produits votre Cour a

(45) A. BRAUN, op. cit., n° 515, p. 407; GIELEN et WICHERS HOETH, op. cit., n°s 613 et 1031, p. 249 et 423.

énoncé dans l'arrêt du 9 juillet 1984, dit arrêt TANDERIL, que par les termes "emploi pour les produits" l'article 13.A.1. vise l'usage d'une marque ou d'un signe par une personne concernant ses propres produits (voir 16 ci-dessus). Il en est ainsi en l'espèce.

Quant au troisième caractère de la marque il se rattache à la fonction essentielle de celle-ci, la fonction d'identification.

58. La fonction d'identification est la fonction première de la marque. Personne n'en disconvient. Toutes les autres fonctions que la marque est appelée à remplir dans la vie économique dérivent de cette fonction fondamentale. Ces autres fonctions sont celles de provenance ou d'origine, de qualité ainsi que de la fonction publicitaire (46).

Comme le souligne l'avocat général BERGER le caractère autonome de la marque n'a cessé de se développer. Citant VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, il écrit : l'anonymat du fabricant a toutefois pour conséquence que la marque va assurer des fonctions supplémentaires à celle de signe distinctif des produits de tel fabricant. La marque devient alors en même temps la dénomination du produit, le symbole et la garantie des caractéristiques que le fabricant lui a donnés ainsi que le support de la réputation et de la clientèle acquise (47).

En dépit de cette autonomie croissante c'est en définitive au titulaire, fabricant ou commerçant que la marque "appartient" et à lui seul que sont reconnus les droits qui y sont attachés.

59. Si la fonction d'identification et celles qui en dérivent sont considérées comme des attributs essentiels de la marque, n'est ce

(46) En ce qui concerne les fonctions de la marque voir notamment A. BRAUN, op. cit., n° 13 à 24, p. 10 à 17; M. DELIEGE-SEQUARIS, op. cit., p. 182 et suivantes; P. DEMARET, Circulation des produits et loi uniforme Benelux sur les marques, R.T.D.E., 1972, p. 528 et 529; Ch. GIELEN et L. WICHERS HOETH, op. cit., n° 1 à 46, p. 3 à 20; les conclusions des avocats généraux cités à la note 15; C.J. Benelux, 9 février 1977, affaire A 76/1, CENTRAFARM/BEECHAM, Jur. tome 1, p. 33;C.J.C.E., affaire 102/77, 23 mai 1978, Rec. 1978, 1165; Cass., 7 mars 1976, RG 4836, Bull. et Pas., 1986, I, n° 435; Commission des communautés européennes, Memorandum sur la création d'une marque communautaire, Bull. C.E.E., supplément, 8/76, p.20, n° 68; Première directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, préambule et article 2.
(47) Conclusions avant l'arrêt COLGATE-PALMOLIVE/BOLS, du 1er mars 1975, affaire A 74/1, Jurisprudence, tome I, p. 17.

pas en raison du fait qu'à ces fonctions correspondent les différents intérêts attachés à l'acquisition de la marque et à sa protection.

Ces intérêts sont :

- ceux du titulaire de la marque, notamment la conservation d'un monopole garantissant la provenance et la qualité du produit et le protègeant contre la concurrence;

- ceux du consommateur notamment de posséder un instrument valable de choix et d'être protégé dans ce choix;

- ceux enfin de la société garante du progrès économique et technique résultant du jeu d'une saine concurrence (48).

Fonctions et intérêts forment un tout indissociable.

60. La marque doit pouvoir remplir les fonctions qui sont les siennes. Ces fonctions sont la raison d'être et la mesure de la protection organisée par la loi. L'atteinte à la marque, c'est-à-dire l'acte l'empêchant de remplir ses fonctions, porte préjudice à l'ensemble des intérêts que la marque protège et pour la sauvegarde et la protection desquels elle existe. L'atteinte à la marque est une atteinte à l'ensemble des intérêts en présence compte tenu du lien existant entre eux.

La fonction d'identification au sens large qui recouvre l'ensemble des intérêts en cause ne sera réellement et efficacement protégée que si le titulaire de la marque a le droit de s'opposer à tout emploi abusif de la marque pour des produits: identiques ou similaires. A cet égard, la condition de publicité ou de visibilité, exigée par certains, privilégie les intérêts du consommateur au détriment de l'intérêt général et des intérêts du titulaire de la marque. Les fonctions d'identification, d'indication d'origine et de provenance, de publicité ne sont plus remplies dès qu'un tiers appose la marque du titulaire sur des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée. L'ensemble des intérêts n'est donc plus protégé.

61. L'article 13 de la loi uniforme confère au titulaire de

(48) A. BRAUN, op. cit., n° 13 à 17, p. 10 à 14; Ch. GIELEN et WICHERS HOETH, op. cit., n° 47 à 54, p. 20 à 23; M. DELIEGE-SEQUARIS, op. cit., p. 185 et 186.

la marque un droit exclusif à la marque. L'effet ainsi attaché à l'enregistrement ou au dépôt de la marque se retrouve dans toutes les législations. Ce droit exclusif se rapporte aux produits pour lesquels la marque est enregistrée, aux produits fabriqués ou commercialisés par le "propriétaire" de la marque. Il permet à ce dernier de s'opposer à toute atteinte portée à la marque pour les dits produits.

Le droit exclusif à la marque a un caractère absolu dans l'article 13.A.1. qui, par les termes "tout emploi" vise toute atteinte directe à la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. Le droit d'opposition de l'article 13.A.2. n'a pas ce même caractère absolu et son exercice est soumis à diverses conditions. L'article 13.A.1. au contraire n'impose pas l'existence d'autres conditions que l'emploi de la marque pour les produits du titulaire ou pour des produits similaires, n'impose notamment pas la constatation d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice, une telle condition étant présumée résultant nécessairement de toute atteinte directe à la marque (49).

62. Le droit exclusif porte sur la marque. Sa portée est de permettre à son titulaire de s'opposer à tout usage de la marque par un tiers. Sa raison d'être est la protection des intérêts que la marque a pour objet de sauvegarder.

Lorsque la loi uniforme prévoit que le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à tout emploi ou à tout autre emploi (article 13 A) elle vise tout acte, tout fait qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts que ce droit a pour objet de protéger. Dans le cas prévu par l'article 13.A.1. c'est avant tout l'intérêt du "propriétaire" de la marque qui est directement protégé. L'intérêt du consommateur et l'intérêt public le sont aussi, mais seulement dans la mesure où la fonction d'identification de la marque, au sens large, le requiert.

63. Le principe de territorialité permet-il de justifier l'exigence de publicité ou de visibilité, comme certains le prétendent? A mon avis non ! Le principe de la territorialité du droit détermine l'étendue territoriale du droit et ses limites. Il ne me

(49) VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, citée par M. DELIEGE-SEQUARIS, op. cit. p. 148, note 17.

paraît pas pouvoir être invoqué pour restreindre l'exercice du droit à la marque sur le territoire dans lequel elle est protégée (50).

64. La prétention suivant laquelle le titulaire d'une marque ne ferait pas usage de celle-ci, au sens de l'article 5.3., en l'apposant sur des produits exclusivement destinés à l'exportation ne me paraît pas défendable pour les raisons exposées ci-dessus. Si en agissant ainsi le titulaire de la marque doit être considéré comme en faisant usage, il ne peut en être autrement du tiers qui apposerait la marque d'autrui sur ses propres produits en vue de les exporter.

En faisant de la publicité ou de la visibilité une condition de l'emploi de la marque par un tiers, ne favorise-t-on pas la clandestinité ? Ce n'est en effet que dans la mesure où la clandestinité sera assurée que l'imitation ou la contrefaçon échappera à toutes sanctions civiles et pénales. On ne peut imaginer que les auteurs de la loi uniforme aient voulu un tel résultat.

Dernière réflexion. Serait-il raisonnable d'admettre qu'une marque ayant une certaine renommée ou notoriété soit apposée impunément sur des produits identiques ou similaires destinés à être exportés au départ du pays où la marque est protégée, vers des pays où elle ne l'est pas. Un tel acte ne constitue-t-il pas une atteinte directe à la fonction d'identification, d'origine et de provenance ? En considérant qu'il ne s'agit pas là d'un emploi de la marque, n'ouvre-t-on pas la porte à toutes les formes d'abus et de fraudes ?

65. Les considérations qui précèdent recoupent les idées directrices qui, comme je l'ai exposé, se dégagent de la jurisprudence de la Cour et des conclusions qui précèdent ses arrêts et qui ont guidé celle-ci dans sa mission d'interprétation (voir 21 ci-dessus).

Le sens et la portée des termes "tout emploi" de l'article 13.A.1. me paraissent en résulter avec évidence.

Le texte est général. Il ne souffre pas de distinction.

Le droit exclusif de l'article 13.A.1. a un caractère absolu.

(50) A. BRAUN, op. cit., n° 298 et 312 à 315, p. 234 et 247 à 250.

La protection, objet du droit exclusif reconnu au titulaire, paraît devoir être totale.

La fonction distinctive de la marque, les fonctions qui en dérivent et la raison d'être du droit exclusif à savoir la protection des intérêts que la marque a pour objet de sauvegarder, impliquent une protection étendue contre toute contrefaçon ou usurpation, sans autres limites que celle résultant de l'application du droit communautaire en matière de libre circulation des produits.

Le contenu de la loi uniforme, les travaux préparatoires de cette loi et la jurisprudence de la Cour consacrent une protection étendue de la marque.

La doctrine la plus autorisée défend l'interprétation suivant laquelle l'emploi ne requiert pas nécessairement la publicité ou la visibilité du produit. La thèse opposée ne résiste pas à un examen approfondi.

Le droit comparé et la première directive européenne, tout en ne permettant pas d'interpréter la loi uniforme, permet de déterminer le contenu de la notion d'emploi dans les systèmes de protection des marques.

Conclusion.

66. La question posée à la Cour appelle dès lors la réponse suivante :

L'apposition, sur le territoire Benelux, par un opérateur économique, d'une marque dont il n'est pas titulaire sur des produits

pour lesquels la marque est enregistrée ou sur des produits similaires constitue un emploi de ladite marque, au sens de l'article 13.A.1. de la loi uniforme Benelux sur les marques, même si les produits ainsi marqués sont destinés exclusivement à l'exportation et ne sont pas visibles en dehors de l'entreprise dudit opérateur.

Bruxelles, le 29 Juin 1993

B. Janssens de Bisthoven.