

A 93/3/7

Traduction

Conclusions

de monsieur l'avocat général suppléant, G. D'HOORE
dans l'affaire A 93/3 - S.A. MOTOREST contre RESTO INN

Quant aux faits et à la procédure :

La S.A. Motorest exploite des établissements de restauration rapide spécialisés dans l'offre de produits dits "fast-food". Elle opère sous la marque "Quick" pour laquelle elle a effectué un dépôt Benelux en 1970.

La S.A. La Normandie ouvrit en 1982 un établissement de restauration rapide à Verviers sous l'enseigne "Jumbo Quick".

Par citation du 27 décembre 1982, la S.A. Motorest demanda au juge de faire interdiction à la S.A. La Normandie d'utiliser le mot "Quick" dans son enseigne.

Par jugement du 1er avril 1983, le tribunal de commerce de Liège déclara cette demande non fondée. Sur la demande reconventionnelle de la S.A. La Normandie, il déclara nulle la marque "Quick" en raison de l'absence de "caractère distinctif" et prononça la radiation de l'enregistrement des dépôts annulés.

La S.A. Motorest forma appel de ce jugement.

La S.A. La Normandie fut cependant mise en liquidation le 16 avril 1985 et son fonds de commerce constitué du restaurant "Jumbo Quick" fut cédé à la S.P.R.L. Resto-Inn qui en poursuivit l'exploitation sous l'enseigne "Jumbo Quick". Elle ouvrit même un autre établissement du même nom à Fléron et procéda au dépôt de la marque "Jumbo Quick Junior" le 5 janvier 1987.

La S.A. La Normandie fut déclarée en faillite le 13 novembre 1986. Me J. Hody, désigné comme curateur, reprit l'instance en cette qualité, tandis que la S.P.R.L. Resto-Inn intervenait volontairement à l'instance.

En degré d'appel, la S.A. Motoreset réitéra sa demande principale, rejetée par le premier juge, et sollicita également que soit déclarée nulle la marque "Jumbo Quick Junior" déposée par la S.P.R.L. Resto-Inn.

Par arrêt du 21 février 1991, la cour d'appel de Liège la débouta de ses demandes. Réformant le jugement entrepris, elle déclara non fondée la demande reconventionnelle de la S.A. La Normandie.

La S.A. Motoreset, dénommée par la suite Quick Restaurants, forme un pourvoi en cassation.

Quant au droit :

L'arrêt de la cour d'appel de Liège considère "(...) que pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, il faut avoir égard à la conception du public concerné, non pas au moment de la naissance du droit à la marque, mais au moment de l'emploi de la marque ou du signe ressemblant (...)"

1. Il constate en outre :

"(que ...) depuis plusieurs années, le mot 'Quick' est couramment utilisé en Belgique en ce qu'il désigne toute espèce de service rapide offert à la clientèle dans les domaines les plus divers; que les (défendeurs) font observer à juste titre que de nombreux commerçants font référence à l'expression litigieuse pour désigner ou caractériser les produits et les services qu'ils proposent au public; que les listes sémantiques dressées, à une date cependant indéterminée, par la firme Euro DB à Ottignies-Louvain-la-Neuve mentionnent d'ailleurs l'existence de 241 entreprises dont la raison sociale ou la dénomination commerciale reprend le terme 'Quick'; que l'examen de ces documents permet d'induire que plusieurs d'entre elles exercent leur activité dans le domaine de la restauration; (...) que le vocable litigieux fait désormais partie du vocabulaire des pays d'expression française; qu'ainsi le 'Grand Robert de la langue française' comporte le mot 'Quick Lunch', en précisant que son premier emploi connu se situe en 1905 et en lui donnant la définition suivante : 'Etablissement servant des repas rapides. - REM. : Cet anglicisme appartient à la série d'emprunts rencontrés dans le domaine de la restauration rapide (Drugstore, Fast-food, self-service, snack, etc.)' (2^e édition, mise à jour pour 1989, T.VII, p. 963);"

Et l'arrêt de conclure :

"(...) alors que ce vocable bien qu'étranger est passé dans le langage courant et constitue une expression usuelle pour désigner, particulièrement dans le domaine de la restauration et des produits alimentaires, les caractéristiques d'un produit ou d'un service offert à la clientèle, la protection sollicitée peut d'autant moins être accordée qu'il est précédé en l'espèce du terme 'JUMBO' - mot anglais des Etats-Unis qui est le surnom de l'éléphant et qui signifie grand, massif, volumineux - pour former un ensemble unitaire qui a une signification propre (...)"

Devant la Cour de cassation, la S.A. Motocest a invoqué entre autres la violation de l'article 13 A.1° de la L.B.M. et a soutenu que l'arrêt ne justifie pas légalement son refus de protéger sa marque "(...) à défaut d'avoir indiqué qu'au moment où a commencé, en 1982, l'utilisation du mot 'quick' comme enseigne et marque, d'abord par la société représentée par le défendeur, ensuite par la défenderesse, et au moment du dépôt par celle-ci de la marque 'Jumbo Quick', le 5 janvier 1987, le mot 'quick' désignait, dans le langage courant, les produits et services pour lesquels la demanderesse a déposé la marque 'Quick' (...)".

De plus, elle a invoqué en cassation la violation de l'article 5.4° de la L.B.M. au motif que l'arrêt ne constate pas que "ce passage du terme 'quick' dans le langage courant est le fait de la demanderesse".

Par son arrêt du 25 janvier 1993, la Cour de cassation soumet à votre Cour trois questions relatives à l'interprétation des dispositions prémentionnées de la L.B.M. Il ressort des pièces déposées par les parties et des considérations de l'arrêt de renvoi que ces questions sont posées dans le cadre de la protection offerte au titulaire de la marque par l'article 13.A.1°.

Les première et deuxième questions sont libellées comme suit :

"Pour déterminer l'étendue de la protection d'une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, prévue à l'article 13 A de la loi uniforme Benelux sur les marques, le juge doit-il avoir égard à la conception du public concerné au moment où a commencé l'emploi de la marque ou du signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque ?

Dans la négative, le juge peut-il avoir égard à la conception du public concerné à n'importe quel moment de la période qui suit le moment où a commencé l'emploi incriminé ? Peut-il, notamment, avoir égard à la conception du public concerné au moment où il statue ?"

Aux termes de l'article 1er, premier alinéa, de la L.B.M., les signes ne sont des marques individuelles au sens de cette disposition que s'ils "(servent) à distinguer les produits d'une entreprise".

En vertu de l'article 39 de la L.B.M., il en va de même pour les signes servant à distinguer des services, appelés marques de service.

La protection n'est donc accordée à une marque que si elle possède un pouvoir distinctif. Suivant la jurisprudence de votre Cour, cela veut dire que la marque doit posséder ou avoir acquis une individualité telle qu'elle est propre à distinguer les produits d'une entreprise déterminée de produits similaires et à les identifier à suffisance comme provenant d'une entreprise déterminée (1).

Le pouvoir distinctif d'une marque n'est pas une grandeur constante, mais variable (2).

Le pouvoir distinctif d'une marque qui ne répondait pas à l'origine au critère précité peut tout de même se révéler suffisant au fil du temps. C'est ce que l'on a coutume d'appeler la consécration par l'usage (3).

Le contraire de la consécration par l'usage se produit lorsque la marque déposée voit à la longue son pouvoir distinctif disparaître et qu'elle se transforme en dénomination générique du produit, quelle que soit sa provenance.

La marque n'est alors plus utilisée pour désigner un produit provenant d'une entreprise déterminée, mais bien pour désigner ce produit de manière générale.

(1) CJB, arrêt du 16 décembre 1991, affaire A 90/4, Burberrys c/ Bossi, Jur., tome 12, p. 16;

(2) CJB, arrêt du 5 octobre 1982, affaire A 81/4, Wrigley c/ Benzon, Jur., tome 3, p. 20.

(3) La Cour de Justice Benelux a décidé à maintes reprises qu'un signe consacré par l'usage était susceptible de protection : voyez : affaire A 76/1, Centrafarm c/ Beecham, arrêt du 9 février 1977, Jur., tome 1, p. 27; affaire A 76/2, A.D.G.-Sieben c/ Leeferink, *ibid.*, p. 48; affaire A 80/3, Ferrero c/ Ritter, arrêt du 19 janvier 1981, *ibid.*, tome 2, p. 69; affaire A 81/4, Wrigley c/ Benzon, arrêt du 5 octobre 1982, *ibid.*, tome 3, p. 20; affaire A 83/4, M.P. et Unbas c/ De Laet, arrêt du 23 décembre 1985, *ibid.*, tome 6, p. 38.

Cette évolution, dans l'un ou l'autre sens, n'est pas sans importance pour la protection de la marque dans le cadre de l'article 13.A. de la L.B.M.

Conformément à l'article 13.A.1°, le droit exclusif à la marque permet au 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.

En vertu de l'article 13.A.2°, le droit précité lui permet en outre de s'opposer à 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 lui causer un préjudice.

Ces deux fondements de la protection soulèvent la question de savoir quand il y a ressemblance entre le signe dont le titulaire veut empêcher l'emploi et la marque de celui-ci.

On estime qu'il y a pareille ressemblance 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 (4).

Dans son arrêt A 81/4 du 5 octobre 1982, votre Cour a énoncé les règles qui déterminent l'étendue de la protection d'une marque, plus particulièrement sur la base de l'article 13.A.1°, et qui consacrent la distinction établie entre les marques fortes et les marques faibles.

Une marque dotée d'un pouvoir distinctif faible, qui remplit donc la fonction prémentionnée moins bien qu'une marque à pouvoir

(4) CJB, arrêt du 20 mai 1983, affaire A 82/5, Henri Jullien c/ Verschuere, Jur., tome 4, p. 36.

distinctif plus grand, se rappellera moins facilement au souvenir du public par l'emploi d'un autre signe.

D'autre part, l'arrêt prémentionné reconnaît la nécessaire liberté d'emploi des mots descriptifs en ce sens que l'intérêt des concurrents du titulaire de la marque à pouvoir faire usage de ce même mot ou de ces mêmes mots pour désigner la même qualité de leurs produits similaires ne doit pas être moins pris en considération que celui de ce titulaire.

Ces règles sont à la base de la protection que l'article 13.A.1° de la L.B.M. accorde au titulaire de la marque contre toute atteinte à son droit exclusif.

L'atteinte à la marque contre laquelle le titulaire de la marque dirige son action et à propos de laquelle le défendeur doit se défendre, oblige par conséquent le juge à examiner le pouvoir distinctif de la marque à la lumière de la situation qui existait au moment où l'atteinte a été commise.

C'est cette situation qui déterminera l'étendue de la protection de la marque. Le préjudice causé de ce fait au titulaire de la marque en dépend également.

Pour constater et apprécier l'atteinte incriminée, il faut avoir égard, dès lors, à la conception du public concerné, non pas au moment de la naissance du droit à la marque, mais au moment de l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant, incriminé comme atteinte à la marque (5).

En outre, le titulaire de la marque peut faire prononcer une interdiction d'usage. Dans son arrêt du 6 juillet 1979, votre Cour a décidé que par le terme "s'opposer", le législateur a visé en tout cas une demande tendant à l'interdiction de faire usage de la marque dont il s'agit ou d'un signe ressemblant selon l'un des modes indiqués aux points 1 et 2 de la disposition citée (article 13.A) (6).

(5) CJB, affaire A 81/4, Wrigley c/ Benzon, arrêt du 5 octobre 1982, Jur., tome 3, p. 20.

(6) CJB, arrêt du 6 juillet 1979, affaire A 78/2, Pfizer c/ Meditec; voyez aussi arrêt du 22 mai 1985, affaire A 83/1, Lever c/ International Metals.

Lorsque le titulaire de la marque revendique en justice la protection de son droit exclusif en vertu de l'article 13.A.1°, le défendeur fera normalement valoir pour sa défense que la marque du demandeur est faible, qu'elle s'est même transformée en dénomination générique et qu'il devrait pouvoir employer lui aussi ce même mot ou ces mêmes mots.

La nature plus ou moins descriptive de la marque est ainsi mise en avant. Pareille argumentation débouche alors sur la conclusion qu'à cause du faible pouvoir distinctif de la marque demanderesse, on ne peut admettre trop rapidement, ou on doit rejeter, le caractère ressemblant de la marque d'autrui au sens de l'article 13 de la L.B.M.

Bien que le moment où l'atteinte est commise constitue en règle un point de référence pertinent dans le temps, la situation à ce moment-là n'est pas figée une fois pour toutes. Elle peut ultérieurement évoluer.

La notoriété de la marque peut s'atténuer et la signification des mots dans le langage courant est sujette à variations. Le défendeur peut prendre en compte cette évolution dans sa défense et le juge peut difficilement l'ignorer.

L'écoulement d'un délai plus ou moins long entre l'atteinte à la marque incriminée et la décision du juge peut dès lors nécessiter une actualisation de la position de la marque et, par conséquent, imposer au juge de faire une distinction et de se placer, d'une part, pour l'appréciation de l'atteinte à la marque, au moment où cette dernière a été commise, et, d'autre part, pour l'appréciation du bien-fondé de l'interdiction d'usage, au moment où il statue. La décision du juge risque sinon d'être dépassée par les faits.

Il me paraît que la réponse à la première et à la deuxième question pourrait conduire à la distinction que je viens de faire, en ce sens que lorsqu'il est amené à constater que le pouvoir distinctif de la marque n'avait pas encore disparu au moment de l'emploi incriminé, le juge peut se voir contraint à avoir égard à la conception du public concerné au moment où il statue, dans l'hypothèse où une période plus ou moins longue sépare ces deux moments.

L'article 5.1. de la Première Directive du Conseil des Communautés européennes rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dispose :

"La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :

- a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
- b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque" (7).

Je pense que l'article 13.A.1° de la L.B.M. renferme la règle énoncée dans la disposition précitée.

La troisième question préjudicielle posée par l'arrêt de renvoi s'énonce comme suit :

"Pour déterminer l'étendue de la protection de la marque, prévue à l'article 13 A de la loi uniforme Benelux sur les marques, le juge doit-il avoir égard à la condition mise à l'extinction du droit à la marque par l'article 5, 4°, de ladite loi uniforme, à savoir que le

(7) Première Directive du Conseil du 21 décembre 1988, J.O.C.E. L 40/I, 11 février 1989.

passage de la marque dans le langage courant comme dénomination usuelle d'un produit soit dû au fait du titulaire ?"

Aux termes de l'article 5, 4° de la L.B.M., le droit à la marque s'éteint dans la mesure où une marque, après son acquisition régulière, est devenue, par le fait du titulaire, dans le langage courant, la dénomination usuelle d'un produit.

En vertu de l'article 14.C tout intéressé peut alors invoquer l'extinction du droit à la marque. Le tribunal prononce d'office la radiation de l'enregistrement des dépôts qui avaient donné naissance aux droits déclarés éteints.

L'extinction agit depuis le moment, fixé par le tribunal, où les conditions de fait ayant entraîné l'extinction, étaient remplies (8).

Il est requis à cet effet, d'une part, que le public ne perçoive plus en général que le mot concerné visait à désigner un produit déterminé comme provenant d'un fabricant déterminé et, d'autre part, que le mot est devenu une dénomination générique dans le langage courant.

En ce qui concerne cette extinction, le Commentaire commun des Gouvernements donne l'explication suivante :

"Enfin, le droit à une marque enregistrée expire également lorsque celle-ci, après avoir eu un caractère distinctif à l'origine, est devenue, au bout d'un certain temps, le vocable employé usuellement pour désigner les produits d'une certaine nature ou d'un certain genre, quelle que soit leur provenance. Si cette transformation en dénomination générique est imputable au titulaire de la marque, par exemple du fait qu'il a manifesté une intention d'abandon ou du fait qu'il a contribué à la dégénérescence, le droit

(8) Commentaire commun des Gouvernements concernant l'article 14.C.

à la marque peut être déclaré éteint. Il n'en est pas ainsi si aucun reproche ne peut être adressé au titulaire de la marque."

Suivant la conception de Ch. Gielen et L. Wichers Hoeth, l'article 5.4° doit être compris comme suit, eu égard à la genèse de la loi et au Commentaire :

"Le droit à la marque s'éteint lorsque, après son acquisition régulière, elle est devenue, dans le langage courant, la dénomination usuelle du produit, à moins qu'on ne puisse aucunement en faire le reproche au titulaire de la marque. En cas de transformation en dénomination générique, l'extinction est donc la règle et elle n'est tenue en échec que si aucun reproche ne peut être adressé au titulaire de la marque" (9).

A. Braun écrit ce qui suit au sujet de l'interprétation de l'article 5.4° :

"Il ressort de ces explications que le fait du titulaire ne peut s'établir que de deux façons.

Ou bien, le titulaire doit manifester une intention d'abandon. Il faut donc que cette intention, fût-elle tacite, soit certaine et non équivoque.

Ou bien, le titulaire doit avoir 'contribué à la dégénérescence'. Wichers Hoeth est d'avis que cette expression doit être comprise 'en ce sens qu'elle vise le titulaire qui tolère l'emploi abusif que des tiers font de la marque, et qui ne poursuit pas les infractions à son droit'. Nous pensons qu'il faut exiger davantage du titulaire pour qu'il subisse la sanction de la déchéance. En effet, ainsi que nous l'avons déjà vu, la tolérance vis-à-vis des usurpations par des tiers n'est pas constitutive d'abandon ni davantage de dégénérescence de la marque en nom de produit. Il faut pour cela que la dénomination passe dans le langage courant.

D'autre part, suivant l'exposé des motifs de la commission Benelux, auquel on peut se référer puisque les idées de celle-ci

(9) Me. Ch. Gielen et Me. L. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1992, n° 661.

furent reprises dans la loi, la chute dans le domaine public n'est admise que s'il y a véritablement abandon ou *collaboration active* à la dégénérescence" (10).

L'éclairage donné par ces deux interprétations est donc quelque peu différent.

La doctrine est également divisée en ce qui concerne les charges de l'allégation et de la preuve. Selon les premiers auteurs cités, celui qui invoque la déchéance devra alléguer et prouver la transformation en dénomination générique et le titulaire de la marque pour sa part devra ensuite alléguer et prouver qu'aucun reproche ne saurait lui être adressé à ce sujet.

Une autre conception - que l'on retrouve chez Van Dyck - implique que celui qui invoque ce motif de déchéance doit alléguer et prouver que le titulaire de la marque n'a pas pris de mesures pour prévenir la dégénérescence. Toutefois, comme Van Dyck l'a écrit du reste lui-même, les preuves d'un fait négatif sont, en règle générale, difficiles à apporter (11).

Même dans l'interprétation de l'article 5.4° de la L.B.M. la moins favorable au titulaire de la marque, l'occasion doit lui être donnée d'apporter la preuve que cette transformation en dénomination générique ne peut être imputée à son fait.

Le juge ne peut pas, sans en tenir compte, prononcer la déchéance de la marque pour cause de transformation en dénomination générique.

Il n'est pas équitable de priver de son droit le titulaire de la marque qui, au prix de nombreux efforts, a assuré à sa marque une notoriété telle que le public s'est mis à l'employer comme nom de produit ou comme label de qualité, alors qu'aucun reproche ne peut lui être adressé.

L'article 12.2.a) de la Première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dispose que le titulaire d'une marque peut être déchu de

(10) A. Braun, *Précis des marques de produits et de service*, 2^e éd. Larcier, 1987, p. 416.

(11) Mr. Ch. Gielen et Mr. L. Wichers Hoeth, *op.cit.*, n° 678; W. Van Dijk, *Merkenrecht in de Beneluxlanden*, Amsterdam, p. 72.

ses droits lorsque la marque est devenue, "par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée".

Certes, la règle d'harmonisation part, elle aussi, manifestement du principe que la cause de déchéance ne peut se présenter qu'à l'égard des marques verbales, mais elle diffère de l'article 5.4° de la L.B.M. en ce sens que la dégénérescence doit se produire dans le commerce, ce qui exclut la déchéance survenant lorsque le public emploie le mot en question comme désignation usuelle.

Pour répondre à cette question préjudicielle, il paraît aussi important de noter que la directive et l'article 5.4° de la L.B.M. prennent tous deux en considération l'attitude adoptée par le titulaire de la marque.

Le juge auquel le titulaire de la marque s'adresse pour obtenir la protection de sa marque ne peut en prononcer la déchéance que si elle a été demandée, ce que le défendeur peut faire. Ce n'est que dans le cas où il prononce la déchéance que le juge ordonnera d'office la radiation de l'enregistrement.

Le juge ne pourra prononcer d'office l'extinction du droit à la marque, même s'il constate qu'elle s'est transformée en dénomination générique.

Lorsque le juge refuse la protection demandée d'une marque parce qu'elle s'est transformée en dénomination générique, sans que la déchéance ait été demandée et, par conséquent, prononcée, la marque reste valide et elle peut dès lors encore être invoquée pour s'opposer à son emploi par des tiers. Dans cette hypothèse, le juge n'a pas à constater que la transformation en dénomination générique est imputable au titulaire de la marque.

Cette distinction selon que la déchéance a été ou non demandée et prononcée est le fruit d'un compromis entre deux intérêts.

Le premier est l'intérêt du titulaire de la marque qui ne devrait pas être la victime du fait qu'un usage long et intensif de la marque et la notoriété ainsi acquise se retournent contre lui parce que l'on se sert de la marque pour désigner le genre de produit ou de service; d'autre part, l'intérêt des concurrents à employer le signe de sorte que le produit ou service concerné soit immédiatement identifié. (12)

Il incombe aux intéressés de veiller à leurs intérêts.

Il n'est pertinent de se demander si la transformation en dénomination générique est le fait du titulaire de la marque que si l'extinction du droit à la marque est demandée conformément à l'article 5.4. de la L.B.M.

Bruxelles, le 10 février 1994

(12) Voyez Me. Ch. Gielen et Me. L. Wichers Hoeth, op.cit., n° 661.