

Traduction

Conclusions

de monsieur l'avocat général suppléant M.R. Mok
dans l'affaire A 96/2 - BEAPHAR B.V. contre
NEDERLANDSE DERMOLIN MAATSCHAPPIJ NEDERMA B.V.

1. EXPOSE SUCCINCT DE L'AFFAIRE

1.1. L'arrêt de renvoi¹ (att. 3.1.) s'est fondé - partiellement à titre d'hypothèse - sur les faits résumés ci-après.

1.2. La société Beaphar fabrique depuis 1985 des cachets de levure en forme de cœur pour animaux domestiques. Le 22 octobre 1985, elle a déposé la marque de forme "cœur" auprès du Bureau Benelux des Marques, entre autres pour des friandises à base de levure pour chiens et chats. Elle vend les cachets de levure en forme de cœur qu'elle fabrique sous ses propres marques verbales et figuratives à des magasins de produits pour animaux. Selon ses dires, sa part de marché (pour les cachets de levure ainsi distribués²) avoisine les 50%. De plus, les supermarchés et les magasins Hema vendent sous une autre appellation les biscuits de levure en forme de cœur fabriqués par Beaphar. L'emballage de ces derniers produits ne porte pas la moindre référence à Beaphar.

Beaphar soutient avoir attaqué en justice des concurrents qui mettent sur le marché néerlandais des cachets de levure en forme de cœur ne provenant pas de son entreprise. Ces actions judiciaires auraient toujours conduit, d'une manière ou d'une autre, à la cessation de l'usage incriminé ou à un arrangement.

1.3. La société Nederma fabrique entre autres des cachets de levure en forme de cœur pour les chats. Ces cachets sont mis sur le marché en Allemagne par une entreprise allemande sous le nom de Herzis.

1.4. Beaphar a sommé Nederma de cesser l'usage de la marque de forme "cœur". Elle a ensuite engagé la présente procédure.

Nederma a fondé sa demande sur différents motifs en vue de l'annulation et de la déchéance du dépôt de la marque de forme de Beaphar. Elle a en outre demandé de dire pour droit, entre autres, qu'elle ne portait pas atteinte à la marque figurative de Beaphar en fabriquant, en commercialisant et en exportant des cachets de levure en forme de cœur.

Beaphar a demandé reconventionnellement entre autres d'interdire à Nederma l'emploi de la forme du cœur pour des aliments pour animaux.

1.5. Le tribunal de Zutphen a rejeté les demandes de Nederma et accueilli la demande reconventionnelle de Beaphar.

En degré d'appel, ce jugement a été confirmé partiellement par la cour d'Arnhem qui a cependant dit pour droit que Nederma ne portait pas atteinte à la marque de forme de Beaphar en fabriquant, en commercialisant ou en exportant des cachets de levure en forme de cœur. Cette cour d'appel a dès lors rejeté la demande reconventionnelle de Beaphar.

1.6. Beaphar s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Ce pourvoi a amené le Hoge Raad à rendre l'arrêt par lequel la Cour de Justice Benelux est invitée à statuer sur les questions d'interprétation suivantes de la loi Benelux sur les marques (LBM).

¹ Hoge Raad 29 mars 1996, RvdW 1996, 79.

² Cfr. note de plaidoirie de Beaphar devant la Cour de Justice Benelux, n° 9, p. 5.

2. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE BENELUX

2.1. Les questions d'interprétation posées par le Hoge Raad sont libellées comme suit:

1(a) Lorsque, pour décider s'il y a atteinte à une marque de forme, il convient de déterminer l'étendue de la protection de cette marque en fonction de son caractère distinctif et que se présente une situation où le titulaire de cette marque de forme met dans le commerce les produits qu'il fabrique sous cette forme, revêtus de sa propre marque verbale et figurative, alors qu'il a autorisé d'autres agents économiques à mettre dans le commerce des produits similaires provenant de son entreprise et ayant une forme identique mais sous une autre dénomination ou sous une marque verbale ou figurative propre avec indication de leur propre entreprise, faut-il considérer que cette marque de forme a perdu de son caractère distinctif ou que ce caractère distinctif a disparu au motif que cette forme ne permet plus au public d'identifier le produit comme provenant de l'entreprise du titulaire de la marque, du moins comme provenant d'une seule entreprise déterminée ?

1(b) Si la question 1(a) appelle une réponse affirmative, faut-il admettre, dans une situation telle que celle décrite dans la question, que cette perte de caractère distinctif est due au fait ou à la carence du titulaire de la marque et que, si la perte de caractère distinctif est suffisamment significative, le titulaire de la marque ne peut pas - ou ne peut plus - invoquer son droit pour empêcher ses concurrents d'employer la même forme ? La réponse est-elle différente si le titulaire de la marque attaque en justice les concurrents qui, sans son consentement, mettent dans le commerce des produits similaires en recourant à une forme identique ?

1(c) En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, faut-il admettre que la perte de caractère distinctif de la marque de forme est à ce point significative que le titulaire de la marque ne peut pas - ou ne peut plus - invoquer son droit pour empêcher ses concurrents d'employer la même forme, même si une fraction importante du public identifiera les produits fabriqués par le titulaire et mis dans le commerce sous sa propre marque verbale et figurative comme provenant de l'entreprise du titulaire, du moins comme provenant d'une seule entreprise déterminée, alors qu'il faut observer que, selon les dires de Beaphar, sa part dans le marché des cachets de levure en forme de cœur dépasse les 50 % ?

2(a) L'article 5, début et sous 4, de la LBM vise-t-il exclusivement les marques verbales ou inclut-il les marques de forme ?

2(b) Est-il requis pour l'extinction du droit à la marque visée à l'article 5, début et sous 4, de la LBM que le signe concerné soit devenu la dénomination usuelle du produit - ou la dénomination la plus usuelle - ou suffit-il que le signe soit devenu relativement usuel, du moins usuel, sans que s'y oppose nécessairement le fait que le produit soit aussi - dans une mesure qui est importante ou non - mis sur le marché avec d'autres signes, en l'espèce sous d'autres formes ?"

2.2. Chacune des deux parties a fait déposer un mémoire et un mémoire en réponse et a ensuite fait plaider l'affaire devant la Cour de Justice Benelux.

3. QUESTIONS RELATIVES A LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LES MARQUES (DIRECTIVE 89/104/CEE)

3.1. Les législations nationales sur les marques des Etats membres des Communautés

européennes (dont la LBM) devaient faire l'objet d'un rapprochement en vertu d'une directive du Conseil des CE³. Cette adaptation aurait dû être réalisée au 31 décembre 1992, mais cette date n'a pas pu être respectée dans les pays du Benelux.

Par contre, un protocole portant modification de la LBM a été signé le 2 décembre 1992, protocole qui devait assurer entre autres le rapprochement visé par la directive précitée⁴ et qui est entré en vigueur le 1er janvier 1996.

3.2. Dans la mesure où des dispositions de la LBM tendent à l'exécution de cette directive, elles doivent être interprétées conformément à celle-ci. Il ne s'agit pas seulement des dispositions insérées ou modifiées en vertu du protocole précité mais aussi des dispositions qui pouvaient rester intactes parce qu'elles étaient déjà conformes à la directive.

Toutes questions d'interprétation relatives à des dispositions qui ont pour objet d'exécuter la directive, dans le sens large qui vient d'être défini⁵, impliquent des questions d'interprétation de la directive. L'interprétation du droit européen appartient à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)⁶. Les juridictions des Etats membres peuvent ou doivent, si elles estiment qu'une décision sur une question d'interprétation du droit communautaire, telle une question d'interprétation d'une directive, est nécessaire pour rendre leur jugement, demander à la CJCE de statuer à titre préjudiciel sur ce point⁷.

Pareille décision préjudicielle précisera l'interprétation correcte de la disposition concernée de la directive. Cette décision permettra soit de décider de l'interprétation à donner au droit des Etats membres en exécution de la directive soit de constater que les modalités d'exécution ne sont pas conformes à la directive.

3.3. Dans la présente affaire, Nederma a soutenu que la Cour de Justice Benelux devait demander à la CJCE de statuer à titre préjudiciel⁸. Beaphar a contesté cette thèse⁹.

3.4. Sur ce point, la décision dépend de la réponse à un certain nombre de questions préliminaires, à savoir :

- a.** la Cour de Justice Benelux est-elle compétente pour demander une décision préjudicielle à la CJCE ?
- b.** est-on en présence d'une question d'interprétation à considérer comme une question d'interprétation de la directive (autrement dit, les questions posées par le Hoge Raad à la Cour de Justice Benelux relèvent-elles du domaine harmonisé par la directive?) et, dans l'affirmative, la réponse à cette question se déduit-elle de la jurisprudence de la CJCE ou est-elle claire au point qu'aucun doute raisonnable ne saurait subsister ?
- c.** des facteurs temporels, liés à des considérations de droit transitoire, conduisent-ils à écarter la directive pour les questions posées dans cette affaire ou pour certaines d'entre elles ?

³ Première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE), JO DU 11 février 1989, L40/1, éd. S & J 47 (suppl. 1992), p. 506.

⁴ Trb. 1993, n° 12.

⁵ Le conseil de Nederma (mémoire devant la Cour de Justice Benelux, § 11, p.5) parle de dispositions se trouvant dans le domaine harmonisé par la directive.

⁶ Article 164 du traité CE.

⁷ Article 177 du traité CE.

⁸ En note 5, § 16, p. 8.

⁹ Mémoire ampliatif devant la Cour de Justice Benelux, passim, avec conclusion au §34, p. 10.

3.5. *Ad a*

3.5.1. La doctrine apporte des éléments en faveur d'une réponse affirmative à la question a.

Je mentionne en premier lieu l'ouvrage faisant autorité de Von der Groeben c.s.¹⁰ qui donne une réponse résolument affirmative.

On trouve une réponse de même nature chez Wichers Hoeth¹¹ et Schermers/Waelbroeck¹². Snijders/Ynzonides/Meijer¹³ soutiennent que le juge national doit d'abord soumettre la cause à la CJCE et ensuite seulement, s'il échet, à la Cour de Justice Benelux. Si la Cour de Justice Benelux est saisie d'une question d'interprétation dont la CJCE peut aussi connaître, ces auteurs estiment que la Cour de Justice Benelux doit surseoir à statuer et demander à cette dernière Cour de rendre une décision préjudicielle.

Lenaerts et Arts sont d'avis que les juridictions internationales n'ont pas le droit de poser des questions préjudicielles à la CJCE, ce qui, selon eux, est en principe valable aussi pour la Cour de Justice Benelux. Ils pensent que le juge national a le droit de poser de nouvelles questions à la CJCE après la décision préjudicielle de la Cour de Justice Benelux¹⁴.

3.5.2. Enchaînant sur mes conclusions dans l'affaire Benz/Haze¹⁵, je souhaiterais attirer l'attention sur le fait que l'objet de l'article 177 du traité CE est de garantir l'interprétation et l'application uniformes du droit communautaire, en ce compris les directives. Au regard de la Communauté européenne et de l'interprétation et de l'application uniformes de ses règles juridiques, il est indifférent qu'une juridiction nationale d'un Etat membre interprète une loi nationale de cet Etat membre en conformité avec la directive et se heurte dans ce cadre à une difficulté d'interprétation de la directive proprement dite, ou que cette difficulté soit soulevée devant une institution telle que la Cour de Justice Benelux à l'occasion de l'interprétation d'une règle juridique commune à plusieurs Etats membres de la CE, à savoir les Etats du Benelux; la LBM est un exemple de règle juridique commune de cette espèce.

En d'autres termes, on peut soutenir que par rapport à la Communauté européenne et à ses institutions, la Cour de Justice Benelux est une juridiction nationale, encore qu'elle soit commune à trois Etats membres.

3.5.3. Au demeurant, le point de savoir si la Cour de Justice Benelux est une "juridiction d'un des Etats membres" ou une "juridiction nationale" (art. 177 traité CE, alinéas 2 et 3) constitue lui-même une question d'interprétation du traité CE.

La Cour de Justice Benelux qui, si elle constitue une juridiction nationale en ce sens, serait en même temps la juridiction suprême dans les domaines relevant de son pouvoir juridictionnel, n'est pas en droit de trancher ce point de manière autonome. Elle devrait, implicitement ou explicitement, recueillir l'avis de la CJCE sur la question de la compétence¹⁶.

3.5.4. Vu ce qui précède, ma réponse à la question a est affirmative, sous réserve de la restriction exprimée au § 3.5.3.

¹⁰ Cfr. v.d. Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EWG-Vertrag 1991, p. 4613 (H. Krück).

¹¹ L. Wichers Hoeth c.s., e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 1993, p. 221-222.

¹² Judicial protection in the European communities, 1992, p. 384.

¹³ Nederlands burgerlijk procesrecht, 1993, n° 1065, p. 393.

¹⁴ Europees procesrecht, 1995, n° 42, p. 25-26.

¹⁵ CJB 20 déc. 1993, affaire A 92/5, Jur. 1993, 65, NJ 1994, 638 avec note D.W.F. Verkade.

¹⁶ Cfr. Kapteijn/Verloren van Themaat c.s., Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen, 1995, § 2.1.2, p. 311.

3.6. *Ad b*

3.6.1. Nederma a soutenu que les questions posées à la Cour de Justice Benelux par le Hoge Raad portent (notamment) sur le domaine couvert par la directive (mémoire, § 14, p. 7). Elle a mis en évidence la relation qui existe entre l'art. 1er LBM et l'art. 2 de la directive, entre l'art. 5, alinéa 2, LBM (ancien art. 5, 4°) et l'art. 12 § 2 de la directive, entre l'art. 11 LBM et l'article 8 de la directive, et, enfin, entre l'art. 13 LBM et l'art. 5 de la directive.

Beaphar n'a pas nié l'existence de ces relations mais, bien au contraire, s'est référée elle-même à la directive à de multiples reprises.

Un examen même superficiel confirme effectivement l'existence de ces relations. On observe en revanche aussi des différences, par exemple entre l'art. 5, alinéa 2, LBM et l'art. 12 § 2 de la directive, mais on peut considérer que s'interroger sur leur signification relève de l'interprétation de la directive.

3.6.2. Les questions envisagées ici n'ont pas été abordées dans la jurisprudence, peu abondante, de la CJCE concernant la directive 89/104/CEE.

De plus, il n'y a pas de raison de penser que l'on serait en présence d'un ou de plusieurs actes clairs. Le Hoge Raad n'était manifestement pas de cet avis. Du fait qu'il¹⁷ n'a pas posé de questions à la CJCE, nous ne pouvons pas non plus déduire que le Hoge Raad estimerait que la directive serait d'une clarté indéniable au sujet des questions d'interprétation soulevées. Si tel était le cas, la saisine de la Cour de Justice Benelux n'aurait pas eu de sens à moins que peut-être, - mais la chose aurait été précisée -, les ambiguïtés ne fussent venues de la transposition de la directive dans la LBM.

3.6.3. Ma réponse à la question b est dès lors affirmative quant à sa première branche et négative quant à sa seconde branche.

3.7. *Ad c*

3.7.1. Les questions d'interprétation posées à la Cour de Justice Benelux ont habituellement, comme on peut s'y attendre, un caractère abstrait et le cas d'espèce n'est pas différent. Il n'empêche qu'elles ne peuvent pas être dissociées de l'instance du fond qui les a révélées. C'est ce litige qui doit être tranché. Si la législation concernée est modifiée, il faut donc se demander quelles sont les règles légales régissant l'affaire au fond.

Si une décision portant sur l'avenir est demandée dans l'instance principale, il sera utile la plupart du temps, même si ce chef de demande était régi par le droit ancien, de s'interroger sur la situation qui prévaudrait selon le droit en vigueur. En effet, il va de soi qu'une modification pertinente de la législation imposera le cas échéant l'intentement d'une action nouvelle soit pour obtenir la décision réclamée, soit pour modifier ou rapporter une décision déjà prise.

3.7.2. Dans la présente affaire, Beaphar a présenté un chef de demande portant sur l'avenir : interdire à Nederma l'usage de la forme du cœur pour des aliments pour animaux. Toutefois, les questions posées par le Hoge Raad ne se rapportent pas directement à cette demande.

Certes, pour pouvoir dire si la cour d'appel d'Arnhem a repoussé cette demande à bon droit, il faut connaître notamment la réponse aux questions posées à la Cour de Justice Benelux,

¹⁷ Contrairement à l'affaire Dior/Evora, Hoge Raad 20 octobre 1995, Rv.d.W 1995, 212.

mais ces questions ne sont pas directement centrées sur l'admissibilité ou la justification de la demande.

3.7.3. Dans le processus d'adoption et d'exécution des directives européennes, on peut distinguer les séquences suivantes :

1. la période précédant l'adoption de la directive;
2. la période pendant laquelle la directive adoptée ne doit pas encore avoir fait l'objet d'une exécution de la part des Etats membres;
3. la période pendant laquelle la directive aurait dû être mise en œuvre, mais ne l'est pas encore dans un ou plusieurs Etats membres;
4. le moment où l'Etat membre concerné a adapté sa législation à la directive.

La directive 89/104/CEE a été adoptée le 21 décembre 1988. Elle aurait dû être mise en œuvre le 31 décembre 1992. Toutefois, l'adaptation de la LBM à la directive a eu lieu le 1er janvier 1996.

Dans la présente affaire, Nederma a signifié la citation originale le 7 avril 1992. L'action reconventionnelle de Beaphar a été introduite à l'audience (du tribunal de Zutphen) du 21 mai 1992. Les deux actions datent donc de la période 2.

3.7.4. Dans l'affaire Champion¹⁸, l'avocat général près la Cour de Justice Benelux Janssens de Bisthoven a exposé que

"les principes généraux de 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 encore été transposée dans le droit national."

Cette opinion n'avait pas une portée générale, comme en témoigne le début de la phrase "compte tenu de la nature de l'action intentée (...)". Cette restriction du propos ressort aussi de la référence en note 44 aux conclusions de l'avocat général Van Gerven avant l'arrêt *Marleasing* de la CJCE¹⁹. Van Gerven envisageait uniquement l'introduction, sans loi d'exécution nationale, d'une sanction civile telle que la nullité, et ne visait pas, d'une manière générale, l'interprétation conforme à la directive pendant la période 3.

3.7.5. Si l'on tient pour déterminant le moment auquel l'instance du fond a été introduite (et il semble y avoir bien des raisons de le penser, vu qu'aucun fait nouveau n'a été allégué en cours de procédure), ce moment se situe en l'espèce dans la période 2. A ma connaissance, la CJCE n'a jamais décidé qu'il existait dès ce moment une obligation d'interprétation dans un sens conforme à la directive²⁰.

Cette dernière circonstance fait qu'il n'y a aucune nécessité de demander une décision préjudicielle à la CJCE. Il ne serait pas tout à fait inutile de le faire tout de même pour une partie des questions posées (notamment celles énoncées sous le numéro 2), eu égard aux conséquences de la réponse à ces questions pour des demandes portant sur l'avenir, spécialement l'interdiction demandée par Beaphar visant l'emploi de la marque de forme par Nederma. Les parties y auraient intérêt, mais cette solution aurait l'inconvénient de ralentir considérablement la procédure.

¹⁸ CJB 13 juin 1994, affaire A 92/6, Jur. 1994, p. 16; NJ 1994, 666, avec note D.W.F. Verkade.

¹⁹ CJCE 13 nov. 1990, affaire C-106/89, Rec. 1990, p. 1-4135 (ici I-4147), SEW 1992, p. 816, avec note C.W.A. Timmermans, NJ 1993, 163.

²⁰ Voyez aussi S. Prechal, *Directives in European Community Law*, 1995, notamment p. 210 et suiv.

4. LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SOUS LE NUMERO 1

4.1.1. La question 1(a) porte sur la situation où le titulaire d'une marque de forme autorise d'autres agents économiques à mettre en circulation des produits provenant de leur entreprise en utilisant la même forme mais sous d'autres dénominations ou sous une marque verbale et figurative propre et avec indication de leur propre entreprise.

En résumé, il s'agit de savoir s'il faut considérer alors que la marque de forme a perdu de son caractère distinctif ou que ce pouvoir distinctif a disparu au motif que cette forme ne permet pas (plus) au public d'identifier le produit comme provenant d'une entreprise déterminée.

4.1.2. La question est étroitement liée à la fonction de la marque (de forme).

Beaphar a fait valoir²¹ que

"selon les conceptions actuelles, la marque ne sert plus avant tout à désigner la *provenance* des produits d'une entreprise déterminée. Ceci découle tout d'abord du texte de l'article 1er de la loi elle-même qui fait état, en effet, de signes susceptibles de distinguer les produits d'une entreprise."

Certes, poursuit Beaphar par la voix de ses conseils, la Cour de Justice a considéré

"dans l'arrêt BURBERRYS II²² (...) qu'une marque doit être propre à distinguer le produit de produits similaires. Votre Cour a cependant décidé également que la marque doit pouvoir manifester à suffisance la provenance du produit d'une entreprise déterminée.

(...)

A mon avis, votre Cour n'a pas entendu dire pour autant que, lorsqu'il est confronté à une marque, le public a particulièrement conscience qu'un signe provient d'une seule entreprise bien déterminée. Si on souhaite néanmoins continuer à recourir à la notion de « signe de provenance », elle signifie que lorsque le public est confronté à une marque, il peut penser qu'elle vient de la même source que celle dont provenait le produit acheté auparavant. Peu importe quelle est cette source. Le public l'ignore d'ailleurs généralement.

(...) La doctrine actuelle est d'avis que la marque va bien au delà de la simple identification de la provenance d'un produit. La marque permet au consommateur d'identifier le produit. (...)"

Cette idée n'est pas nouvelle. Beaphar l'a défendue entre autres dans son moyen de cassation (branches 2.1-2.3.) devant le Hoge Raad, procédure qui a conduit à l'arrêt de renvoi devant votre Cour.

4.1.3. Au cours de la procédure en cassation, l'avocat général Koopmans a fortement nuancé cette idée dans ses conclusions²³. Il ne nie pas que la marque est surtout considérée comme un moyen d'identification et de communication²⁴. La marque a "un pouvoir attractif" et un "pouvoir d'inciter à l'achat"²⁵.

"La marque possède cependant toutes ces propriétés pour permettre au public de distinguer les produits qu'elle recouvre d'autres produits, en raison de leur provenance d'une entreprise déterminée. Voyez l'article 1er, alinéa 1er, LBM. En d'autres termes, on ne peut pas (...) donner au pouvoir évocateur de la marque un poids tel qu'il s'émanciperait pour ainsi dire de la fonction de provenance."

4.1.4. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice Benelux, la marque est "un signe qui sert en

²¹ Note de plaidoirie de ses conseils devant la Cour de Justice Benelux, n° 10 et suiv., p. 5 et suiv.

²² Arrêt du 16 décembre 1991, affaire A 90/4, Jur. 1991, p. 16, NJ 1992, 596, avec note D.W.F. Verkade [précision de ma part].

²³ N° 16, p. 15, RvdW 1996, p. 263.

²⁴ Koopmans renvoie ici à Gielen-Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, 1992, n° 1-34, p. 3 et suiv.

²⁵ Koopmans se réfère à CJB 1er mars 1975, affaire A 74/1 (Claerijn), Jur. 1975-1979, p. 1, NJ 1975, 472.

premier lieu à distinguer les produits ou services d'une entreprise des produits ou services d'autrui"²⁶.

Selon la jurisprudence de la CJCE également, la vocation première d'une marque est d'indiquer la provenance²⁷. La Directive 89/104/CEE énonce "que la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque (...)"²⁸.

4.1.5. La doctrine dans différents pays européens contient en général des indications analogues sur la fonction de la marque²⁹.

Selon Gielen/Wichers Hoeth, la fonction de provenance n'est cependant plus guère pertinente pour différentes raisons³⁰.

4.1.6. Dans la situation décrite dans la question, les produits ont la même forme mais portent différentes marques verbales ou mentions de l'entreprise qui les met en circulation, du moins les commercialise. Cette situation ne saurait être assimilée à celle où il y a une combinaison constante d'une marque de forme et d'une marque verbale³¹.

Même si tous ces produits ont la même provenance (Beaphar), le public peut facilement penser que la provenance n'est pas identique.

Dans ces circonstances, la marque de forme perdra de son caractère distinctif. Le caractère distinctif pourrait même disparaître entièrement en fonction des rapports quantitatifs entre, d'une part, les produits qui sont mis dans le commerce directement par le titulaire et, d'autre part, ceux qui sont mis dans le commerce par des tiers avec le consentement du titulaire, mais revêtus d'autres indications écrites.

4.2.1. La question 1(b) est liée à ce qui précède.

En cas de réponse affirmative à la question 1a et dans la situation envisagée dans cette question 1a, le problème est maintenant posé de savoir si la perte de caractère distinctif est imputable au fait ou à la carence du titulaire de la marque et si ce dernier ne peut pas ou ne peut plus invoquer son droit pour empêcher ses concurrents d'utiliser la même forme.

Le Hoge Raad demande en outre si la réponse est différente lorsque le titulaire de la marque attaque en justice les concurrents qui, sans son consentement, mettent dans le commerce des produits similaires de forme identique.

²⁶ CJB 20 décembre 1996, affaire A 95/2 (Europabank)RvdW 1997, 4, att. 11 sous b; voir aussi: arrêt Burrebrys II (voir note 22); CJB 19 janvier 1981, affaire A 80/3 (Rit), Jur. 1980-1981, p. 69, NJ 1981, 294 avec note L. Wichers Hoeth et BIE 1981, n° 33; CJB 9 février 1977, affaire A 76/1 (Centrafarm/Beacham, Jur. 1975-1979, p. 27; NJ 1978, 415 avec note L. Wichers Hoeth sous NJ 1978, 416.

²⁷ Voir les arrêts cités par Gielen/Wichers Hoeth, op.cit., n° 38, p. 15.

²⁸ Cf. les considérants (S&J n° 47-I, 1996, p. 309, al. 3).

²⁹ E.a.: Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht II, 1989, n° 786, p. 311; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 1985, par. 1, n° 4 et 5, p. 60 et par. 4, n° 11, p. 303 N.B. Une nouvelle édition doit paraître prochainement, mais n'était pas encore disponible au moment de la rédaction des présentes conclusions; Mathély, Le nouveau droit français des marques, 1994, p. 10-11; dans un sens un peu différent : Braun, Précis des marques, 1995, n° 14, p. 12.

³⁰ Op.cit., n° 15-31, p. 7 et suiv.; environ dans le même sens : Wichers Hoeth (remanié par Gielen e.a.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 1993, p. 115-116. Selon eux, la marque remplit une fonction d'identité, de qualité et de communication.

³¹ Dans leur note de plaidoirie devant la CJB, les conseils de Beaphar ont cité l'exemple de la combinaison de la couleur jaune, du coquillage et du vocable Shell.

4.2.2. En ce qui concerne la première question, je pense que si la perte de caractère distinctif d'une marque de forme est imputable au fait ou à la carence du titulaire et que cette perte est suffisamment significative (ce qui est évidemment une question de fait), le titulaire ne peut plus empêcher ses concurrents d'utiliser la marque de forme.

4.2.3. En ce qui concerne le problème soulevé dans la deuxième question, la doctrine défend l'idée qu'il appartient au titulaire de la marque de s'efforcer de prévenir l'usage abusif de sa marque à une grande échelle et qu'il ne peut naturellement pas susciter lui-même pareil "usage abusif"³². Le titulaire doit veiller à empêcher l'usage de sa marque par autrui³³.

4.2.4. La citation suivante mérite d'être relevée.

Les thèses qui viennent d'être évoquées s'accompagnent parfois de la réserve selon laquelle le titulaire ne serait pas tenu de poursuivre *toutes* les atteintes à sa marque.

L'article 5, sous 4° (ancien) de la LBM

"ne fait prévaloir l'intérêt du titulaire de la marque (...) sur celui de ses concurrents que si la transformation de sa marque en dénomination générique ne peut nullement lui être imputée, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait qui ait favorisé cette dégénérescence, ni négligé de faire ce qui aurait pu l'empêcher; bref, si la dégénérescence ne peut être attribuée à son fait. Reste la question de savoir si ce cas se présentera jamais."³⁴

4.2.5. Quelles que soient les nuances doctrinales, il se dégage tout de même un consensus, à savoir **qu'en tout cas, il n'est pas indifférent que le titulaire poursuive ou non les auteurs d'atteintes à sa marque.**

4.3.1. La *question 1(c)* vise à savoir si, en cas de réponse affirmative aux questions 1a et 1b, le titulaire ne peut pas - ou ne peut plus - empêcher ses concurrents d'utiliser la même forme, même si une fraction importante du public identifiera les produits fabriqués par le titulaire et mis en circulation sous sa propre marque verbale et figurative comme provenant de l'entreprise de celui-ci (Beaphar a affirmé que sa part du marché de la levure en forme de cœur avoisinait les 50 %).

4.3.2. Comme je l'ai mentionné au § 4.2.2., c'est en général une appréciation en fait qui permettra de dire si une marque est encore suffisamment distinctive. Cela ressort aussi du reste du commentaire commun de l'article 1er LBM : le juge disposera, en la matière, d'une large liberté d'appréciation et devra tenir compte de toutes les circonstances de la cause³⁵.

Il est possible que bien que le titulaire autorise des tiers à utiliser sa marque (de forme) sans le mentionner lui, titulaire de la marque, une fraction importante du public continue à rapprocher la marque de l'entreprise du titulaire. En pareil cas, nous aurons affaire à une marque forte. Je ne vois d'ailleurs pas, a priori, pourquoi il devrait y avoir un lien entre cette réaction du public et la part de marché du titulaire de la marque.

³² Dorhout Mees, op.cit., n° 1052, p. 445.

³³ Gielen/Wichers Hoeth, op.cit., n° 669, p. 270; voir

³⁴ S.K. Martens, BIE 1985, p. 213 et suiv., ici p. 218.

³⁵ Textes de base Benelux, p. 41.

4.3.3. J'aperçois une certaine contradiction entre les différents éléments de la question. D'ordinaire, en effet, on n'aura précisément pas affaire à une perte importante de pouvoir distinctif si une fraction importante du public identifie les produits fabriqués par le titulaire et mis en circulation sous sa propre marque verbale et figurative comme provenant de l'entreprise du titulaire, du moins d'une entreprise déterminée.

Il est vrai que l'identification pourra se faire à l'aide de la marque verbale, mais, dans ce cas, la marque verbale renforcera aussi la marque de forme dans la combinaison.

4.3.4. Le fait que la part de marché de Beaphar - selon ses dires - dépasse les 50 % pour les cachets de levure en forme de cœur n'est pas nécessairement en relation, me semble-t-il, avec l'identification de ces cachets comme provenant d'une entreprise déterminée. La part de marché peut être la conséquence des rapports entre Beaphar et les distributeurs. Si ces rapports sont bons, quelle qu'en soit la cause, les commerçants pousseront la vente des produits de Beaphar. Le client qui entre dans un magasin et demande des biscuits de levure pour animaux, ou peut-être des "cœurs", se verra présenter ceux de Beaphar. Si le commerçant, peut-être parce qu'il est en rupture de stock, fournit des cachets d'un autre fabricant, il dépendra du client de le remarquer (par exemple à cause de l'emballage différent). Toutefois, l'identification résultera alors de l'emballage et non de la forme du cœur.

4.3.5. Il ne me paraît pas possible de donner à cette question une réponse générale, détachée de la situation de fait.

5. LES QUESTIONS SOUS LE NUMERO 2.

5.1.1. La question 2(a) vise à savoir si l'article 5, début et sous 4, LBM (ancien) porte uniquement sur les marques verbales (conception stricte) ou également sur les marques figuratives.

5.1.2. Tant le texte que le commentaire indiquent que le législateur avait en vue une conception stricte de la disposition.

Le texte contient en effet le passage "est devenue (...) dans le *langage* courant, la *dénomination* usuelle d'un produit". L'actuel article 5, alinéa 2, sous b, n'est pas différent.

Le Commentaire commun des Gouvernements contient également le terme "benaming/vocable" de même que (à deux reprises) "dénomination générique"³⁶.

5.1.3. Suivant sa ratio, cette disposition pourrait aussi se rapporter à des marques de forme³⁷. On peut imaginer des situations où une forme déterminée est devenue usuelle pour un produit déterminé. L'exemple des bouteilles carrées a été cité dans la procédure. A cet égard, je voudrais attirer l'attention sur une autre boisson que le whiskey. La bouteille carrée est devenue la forme usuelle pour la liqueur française triple sec³⁸.

On peut objecter que le législateur, s'il en avait eu l'intention, aurait pu exprimer cette

³⁶ S&J 47, 1987, p. 62, Benelux (textes de base), p. 48.

³⁷ Cfr. Martens, op.cit., p. 213.

³⁸ Je crois savoir pourtant que Cointreau bénéficie de la protection des modèles pour ce type de bouteille dans certains pays (mais pas en France).

ratio dans le texte. Il ne l'a pas fait, même lors de la révision de 1996.

5.1.4. Dans ses conclusions avant l'arrêt de renvoi, l'avocat général Koopmans se prononce en faveur de la conception stricte³⁹.

En sont également partisans : Gielen/Wichers Hoeth⁴⁰, Wichers Hoeth⁴¹, E.J. Arkenbout⁴², W.A. Hoyng⁴³ et Braun; ce dernier parle de "dénomination usuelle" comme dans la loi⁴⁴.

5.1.5. Verkade se déclare en faveur d'une large interprétation⁴⁵. Il avance dans sa note l'argument que la Cour de Justice Benelux a admis la situation inverse, à savoir qu'un signe non distinctif à l'origine devienne une marque.

Dans sa plaidoirie, Nederma a défendu la conception large en tirant argument des textes français et allemand de la directive 89/104/CEE. A la lumière de ce que j'ai écrit au § 3.7.5 ci-dessus, ces arguments ne sont pas pertinents dans la présente affaire.

5.1.6. Voici un bref aperçu de la doctrine relative à notre problème, dans quelques pays européens et aux Etats-Unis.

France : un nouveau Code de la Propriété Intellectuelle y a été adopté le 4 janvier 1991. L'article L 714-6 présente des analogies avec l'article 5, sous 4, LBM (Mathély, op.cit., p. 278). L'article parle d'une manière générale de "la marque devenue usuelle". Mathély n'évoque pas explicitement la question de savoir si cet article vise aussi les marques de forme. La loi est aussi citée par Chavanne et Burst, Droit de la propriété industrielle, 1993, n° 1021; je déduis des n°s 1014-1020 que les marques notoirement connues étaient valables (sous l'empire de l'ancienne loi) en France.

Allemagne : selon Baumbach/Hefermehl⁴⁶, la Warenzeichengesetz ne connaissait pas une disposition de cette nature. Cependant, la nouvelle Markengesetz est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et cette loi comporte une disposition analogue à l'article 5, sous 4, LBM (ancien), à savoir l'article 49 § 2 (Campbell/Cotter editors, International intellectual property law, 1995, n° 6.18).

Grande-Bretagne : Cornish, Intellectual property, 1996, § 17-74, sous le titre "Mark becoming generic" : une cause d'annulation est que la marque est devenue un "common name" pour le produit pour lequel elle est enregistrée. Selon les dictionnaires, "name" signifie nom ou réputation. Le terme "name" est nettement plus restrictif que "mark", cfr. § 17-17; Cornish ne se demande pas si la cause d'annulation est également valable pour d'autres signes que les noms, ce que ne font pas davantage Kitchen et Mellor, The trade marks act 1994, 1995, § 46.

³⁹ N° 10-11, p. 9 et suiv., RvdW 1996, p. 261-262.

⁴⁰ Op.cit., n° 674, p. 272.

⁴¹ Op.cit., p. 198.

⁴² Handelsnamen en merken, diss. KUN 1991, n° 3.4.3.3., p. 94.

⁴³ Noten bij noten (recueil en hommage à L. Wichers Hoeth), p. 75.

⁴⁴ Op.cit., section IV, p. 450-454.

⁴⁵ Note sous Hoge Raad 1er juin 1982, BIE 1983, 48 (Adidas).

⁴⁶ Op.cit. (ci-avant, note 29, p. 1329, n° 44 (ancienne édition!)).

Par contre, Kerly est explicite dans "Law of trade marks and tradenames, 1986, par. 8-71 : "...or, in the case of word marks, by becoming the names, and therefore descriptive, of the goods (...)" ; l'ouvrage se rapporte cependant à l'ancien TMA et non au TMA de 1994.

Etats-Unis : tout comme en Angleterre, l'enregistrement d'une marque peut être annulé si cette marque devient le "common descriptive name" (Ladas, Patents, trademarks and related rights, 1975, n° 629, p. 1162). Ladas décrit aussi la réglementation dans d'autres pays et constate l'existence de différences considérables sur ce point.

L'ouvrage précité de Campbell et Cotter examine les réglementations dans divers pays. A en juger par les traductions, les dispositions en Italie et au Luxembourg visent uniquement les marques verbales (usual or common name; voir resp. par. 9.10 et 10.14). Au Danemark, en Finlande et en Suède, le droit à la marque s'éteint en cas de perte du caractère distinctif sans qu'il soit fait état de la transformation en dénomination générique (§ 2.11, 4.4 et 14.8). En Autriche, le droit à la marque peut dégénérer en Freizeichen (§ 1.50) et en Espagne le droit à la marque s'éteint si la marque est devenue "the standard designation of the product or service for which the trademark has been registered" (§ 13.19). Je n'ai pas trouvé de disposition analogue à l'article 5 sous 4 dans les législations irlandaise et norvégienne (§ 8.72 et 11.13).

5.1.7. En résumé, je pense que dans la mesure où la transformation en marque générique a été envisagée, la plupart des pays la limitent aux marques verbales.

Prenant appui sur le texte de la LBM, il me paraît que la limitation aux marques verbales constitue aussi la solution la plus appropriée dans le Benelux.

5.2.1. La *question 2(b)* vise à savoir s'il est requis pour l'extinction du droit à la marque visée à l'article 5, début et sous 4, LBM (ancien) que le signe concerné soit devenu la dénomination usuelle (ou la plus usuelle) du produit ou s'il suffit que le signe soit devenu usuel (ou relativement usuel), sans que s'y oppose nécessairement le fait que le produit soit aussi, dans une mesure qui est importante ou non, mis sur le marché sous d'autres formes.

Compte tenu de la réponse que je propose de donner à la question 2(a), l'examen de la question 2(b) est devenu sans objet dans le cadre de la présente affaire.

Pour être complet, j'ajoute toutefois les observations suivantes.

5.2.2. L'article 5, sous 4, LBM (ancien) parle de la "dénomination usuelle".

Le Commentaire commun des Gouvernements relatif à la LBM⁴⁷ mentionne : "le vocable employé usuellement pour désigner les produits d'une certaine nature ou d'un certain genre, quelle que soit leur provenance".

5.2.3. Selon Gielen/Wichers Hoeth⁴⁸, il doit être établi clairement qu'une fraction importante du public utilise le vocable comme dénomination générique. Voyez aussi à ce propos Martens⁴⁹.

⁴⁷ Textes de base Benelux, p. 48.

⁴⁸ Op.cit., n° 676.

⁴⁹ Op.cit., p. 214. Dans le même sens Wichers Hoeth, op.cit., p. 124 et Arkenbout, op.cit., p. 94.

Van Kaam/Molijn⁵⁰ donne des conseils pour éviter la dégénérescence de la marque.

5.2.4. La question du caractère usuel est étroitement liée à l'appréciation des circonstances de fait propres à chaque espèce.

L'adjonction de l'adverbe "relativement" élargirait la notion. Je ne suis pas partisan de pareil élargissement. On déplace une borne, mais le problème n'en subsiste pas moins. Si l'on posait en règle que le "relativement usuel" entre dans la notion d'usuel, on pourrait être amené à se demander ensuite si le relativement usuel s'étend aussi aux événements sporadiques.

On peut dire d'une façon générale que les expressions "dénomination usuelle" ou "vocal employé usuellement" impliquent que la dénomination en question est utilisée plus que d'autres et qu'elle est donc la plus usuelle. Si deux dénominations sont utilisées dans un rapport 50/50, peut-être peut-on les considérer toutes deux comme usuelles.

La qualification "la plus usuelle" a elle aussi un contenu variable selon les cas. Si une dénomination déterminée est utilisée pour 5% des produits vendus et 95 autres dénominations à raison de 1% chacune, la première est la plus usuelle, sans être usuelle.

5.2.5. Ainsi considérée, la question pourrait, s'il y a lieu, recevoir la réponse suivante :

une dénomination est usuelle lorsqu'elle est utilisée pour une partie importante des produits mis sur le marché, et qu'aucune autre dénomination n'est utilisée plus fréquemment pour les produits de la catégorie concernée.

6. CONCLUSION

Je conclus à ce qu'il soit répondu aux questions posées dans le sens indiqué ci-avant, aux §§ 4.1.6., 4.2.5., 4.3.5., 5.1.7 et 5.2.5.

La Haye, le 28 avril 1997

⁵⁰ Merkenbescherming in de Benelux, 1994, p. 58-60.