LA COUR DE JUSTICE BENELUX

Dans l'affaire A 2001/2

1. Vu l'arrêt du 30 novembre 2001 du Hoge Raad der Nederlanden dans la cause n° C00/017 de 1. ZOONTJENS BETON B.V., et 2. P. ZOONTJENS BEHEER B.V., sociétés ayant toutes deux leur siège à Tilburg, demanderesses en cassation (ci-après: Zoontjens ou Zoontjens Beton ou encore Zoontjens Beheer), contre KIJLSTRA B.V., dont le siège est à Drachten, défenderesse en cassation (ci-après: Kijlstra), arrêt soumettant à la Cour de Justice Benelux conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des questions d'interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM);

QUANT AUX FAITS:

2. Attendu que dans son arrêt le Hoge Raad a résumé comme suit les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux doit s'appliquer:

(a) Zoontjens fabrique depuis 1950 des dalles en béton. En 1970 elle a mis sur le marché un type de dalle appelée Dreentegel. Le 4 décembre 1987, Zoontjens Beheer a déposé la forme de cette dalle comme marque auprès du Bureau Benelux des Marques. Les marques déposées sont enregistrées sous les numéros 436.870 et 436.871. Zoontjens Beton, qui gérait les droits de marque de Zoontjens Beheer avec son consentement, est inscrite depuis le 31 janvier 1989 dans le registre des marques Benelux en qualité de licenciée de la marque de forme précitée. Avant cette date, la licence n'était pas constatée par écrit.
(b) Kijlstra fabrique également des dalles en béton. En 1987 elle a mis sur le marché une dalle qui ressemble à la dalle Dreentegel. Le 8 mars 1990, Kijlstra a été condamnée à cesser la contrefaçon qui était constatée en rapport avec cette dalle et à l'égard des marques précitées de Zoontjens et à réparer le préjudice subi par Zoontjens, à établir par état. En 1990 Kijlstra a retiré cette dalle du commerce.
(c) Ces faits se sont produits avant le 31 décembre 1992;

3. Attendu que le Hoge Raad a posé les questions suivantes relatives à l'interprétation de la LBM:
1. L'article 11 de la LBM, tel qu'il était libellé jusqu'au 1er janvier 1996, doit-il être interprété en ce sens que pour accueillir l'action de l'usager d'une marque qui n'en est pas le titulaire, en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte portée à cette marque

par des tiers, il est requis qu'au moment de l'atteinte, il existe une licence écrite ou un titre comparable dont l'intéressé tire le droit d'utiliser la marque et que ce titre écrit ait été acté dans le registre des marques Benelux?

2. Si la question 1 devait appeler une réponse affirmative, peut-on néanmoins, dans l'hypothèse où les conditions visées dans cette question ne sont pas remplies, accueillir l'action de l'usager d'une marque qui n'en est pas le titulaire, en réparation du préjudice consécutif aux atteintes portées à cette marque, si, comme dans le cas d'espèce, des circonstances permettent d'admettre que la partie contre laquelle l'action en question est dirigée n'est lésée dans aucun de ses intérêts par le fait qu'à l'époque de l'atteinte, ni une licence ni un titre comparable n'avaient été actés dans le registre des marques Benelux?

QUANT À LA PROCÉDURE:

4. Attendu que, conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie, certifiée conforme par le greffier, de l'arrêt du Hoge Raad;

5. Attendu que les parties ont eu l'occasion de présenter par écrit des observations sur les questions posées à la Cour, que Zoontjens a fait déposer un mémoire par Me H.J.M. Boukema, avocat à La Haye, et par Me A. Vanderelst, avocat à Bruxelles, et Kijlstra par Me H. Struik, avocat à Utrecht, et que les deux parties ont enfin fait déposer un mémoire en réponse par les avocats précités;

6. Attendu que Monsieur l'avocat général suppléant F.F. Langemeijer a donné des conclusions écrites le 27 septembre 2002;

QUANT AU DROIT:

Sur la question 1:

7. Attendu que les questions posées par le Hoge Raad portent exclusivement sur l'interprétation de la LBM telle que celle-ci était libellée jusqu'au 1er janvier 1996, date à laquelle, par l'entrée en vigueur du Protocole Benelux du 2 décembre 1992, la LBM a été mise en conformité avec la première directive (89/104/CE) du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques;

8. Attendu que la première question se décompose en deux parties, dès lors que le Hoge Raad ne souhaite pas seulement savoir si a) pour accueillir l'action de l'usager d'une marque qui n'en est pas le titulaire, en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte portée à cette marque par des tiers, il est requis qu'il existe à l'époque de l'atteinte une licence écrite ou un titre comparable dont l'intéressé tire le droit d'utiliser la marque (ci-après: l'exigence de la constatation par écrit), mais également b) s'il est requis à cette fin que ce titre écrit ait été acté au registre des marques Benelux (ci-après: l'exigence de l'enregistrement);

9. Attendu que dans ses passages pertinents, le texte de l'article 11 de la LBM était libellé comme suit jusqu'au 1er janvier 1996:

> "A. Le droit exclusif à la marque peut, indépendamment du transfert de tout ou partie de l'établissement, être transmis ou faire l'objet d'une licence, pour tout ou partie des produits pour lesquels la marque a été déposée.
>
> Sont nulles:
>
> 1. les cessions entre vifs et les licences qui ne sont pas constatées par écrit;
> 2. (...).
>
> B. (...)
>
> C. La cession ou autre transmission ou la licence n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt, dans les formes prescrites et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution, d'un extrait de l'acte qui la constate ou d'une déclaration y relative signée par les parties intéressées.
>
> D. Le licencié, agissant conjointement avec le titulaire, peut poursuivre la réparation de tout dommage qu'il subirait du fait de l'emploi illicite de la marque par un tiers."

10. Attendu concernant la question énoncée au n° 8, sous a), relative à l'exigence de la constatation par écrit de la licence:

11. qu'il résulte du texte de l'article 11, sous A, (ancien) de la LBM, confirmé en cela par le Commentaire commun, que cette exigence a été prévue comme une condition de validité de la licence et que, la licence étant assimilée à une cession pour l'application de cette disposition, elle s'explique par le souci de la sécurité juridique, qui impose d'éviter des malentendus sur l'objet de la cession ou de la licence;

12. que, dès lors, eu égard à la législation en vigueur jusqu'au 1er janvier 1996 (lorsque fut supprimée l'exigence de la constatation par écrit de la licence), il est requis, pour accueillir l'action de l'usager d'une marque qui n'en est pas le titulaire, en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte portée par des tiers à cette marque, qu'il existe une licence écrite dont l'intéressé tire le droit d'utiliser la marque;

13. Attendu que ni la LBM ni le Commentaire commun ne répondent à la question de savoir si l'exigence de la constatation par écrit de la licence doit être remplie au moment où l'atteinte alléguée au droit de marque a été commise;

14. Attendu à cet égard que les impératifs de la sécurité juridique n'empêchent pas d'admettre qu'il est également satisfait à l'exigence de la constatation par écrit lorsqu'une licence a été accordée verbalement avant d'être constatée par un écrit qui précise la date à laquelle la convention ainsi constatée avait déjà pris cours en raison de l'octroi d'une licence verbale;

15. que, par conséquent, il est requis, pour accueillir l'action de l'usager d'une marque qui n'en est pas le titulaire, en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte portée par des tiers à cette marque, qu'il existe une licence écrite ou un titre comparable, cette licence ou ce titre couvrant la période, précédant éventuellement la constatation par écrit, durant laquelle l'atteinte à la marque a été commise;

16. Attendu concernant la question énoncée au n° 8 sous b) relative à l'exigence de l'enregistrement:

17. que l'article 11, sous C, (ancien) de la LBM porte que la cession ou autre transmission du droit de marque ou de la licence n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement dans le registre de l'acte qui constate cette cession, cette autre transmission ou cette licence;

18. Attendu que, eu égard notamment aux termes retenus "n'est opposable aux tiers que" ("kan niet aan derden worden tegengeworpen"), on peut admettre que l'article 11, sous C,(ancien) de la LBM tend à protéger les tiers dont l'intérêt, vu leur situation juridique, est de savoir si, et dans l'affirmative quand, un droit de marque a été cédé ou une licence a été accordée;

19. que cette portée n'a cependant pas pour effet d'étendre cette protection sans aucune restriction à ceux qui, aux dires du titulaire de la marque, font usage de ladite marque suivant des modalités auxquelles le titulaire de la marque peut s'opposer en vertu de l'article 13 de la LBM;

20. qu'en effet, pour déterminer les formes d'usage auxquelles le titulaire de la marque peut s'opposer, il est sans importance que le registre permette d'être informé, au moment de l'atteinte alléguée au droit, de l'octroi de la licence;

21. Attendu que, dès lors, pour accueillir l'action de l'usager d'une marque qui n'en est pas le titulaire, en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte portée par des tiers à cette marque, il n'est pas requis, en vertu de la législation en vigueur jusqu'au 1er janvier 1996, que l'acte de licence ait déjà été enregistré dans le registre des marques Benelux au moment de l'atteinte à la marque;

sur la question 2:

22. Eu égard aux considérations qui précèdent, il n'est pas nécessaire de répondre à la seconde question;

QUANT AUX DÉPENS:

23. Attendu qu'en vertu de l'article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant;

24. que, selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties sont inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante;

25. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés à € 1000,- pour chacune des parties;

26. Vu les conclusions de Monsieur l'avocat général suppléant F.F. Langemeijer;

27. Statuant sur les questions que le Hoge Raad der Nederlanden a posées dans son arrêt du 30 novembre 2001;

DIT POUR DROIT:

L'article 11 de la LBM, tel qu'il était libellé jusqu'au 1er janvier 1996, doit être compris en ce sens que pour accueillir l'action de l'usager d'une marque qui n'en est pas le titulaire, en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte portée par des tiers à cette marque:

a. il est requis qu'il existe une licence écrite ou un titre comparable, cette licence ou ce titre couvrant la période, précédant éventuellement la constatation par écrit, durant laquelle l'atteinte à la marque a été commise;
b. il n'est pas requis que la licence ou un titre comparable aient déjà été actés au registre des marques Benelux au moment de l'atteinte à la marque.

Ainsi jugé par messieurs W.J.M. Davids, président, R. Gretsch, premier vice-président, P. Marchal, second vice-président, J. Jentgen, I. Verougstraete, madame G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp et monsieur R. Schmit, juges, messieurs D.H. Beukenhorst et E. Forrier, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à La Haye, le 28 février 2003, par monsieur W.J.M. Davids, préqualifié, en présence de messieurs L. Strikwerda, avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.