COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

A 2009/5/10

ARREST

van 24 juni 2010

Inzake

VAN HILST B.V. e.a.

tegen

THE JAGUAR COLLECTION LTD

Procestaal : Nederlands

ARRET

du 24 juin 2010

En cause

VAN HILST B.V. e.a.

contre

THE JAGUAR COLLECTION LTD

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 02.519.38.61
FAX 02.513.42.06
curia@benelux.be

GREFFE
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 02.519.38.61
FAX 02.513.42.06
curia@benelux.be

La Cour de Justice Benelux a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire A 2009/5.

1. Dans son arrêt du 26 juin 2009 dans l'affaire n° 07/10594 Handelsmaatschappij J. van Hilst B.V. et cts contre The Jaguar Collection Ltd. et cts, le Hoge Raad der Nederlanden a posé des questions relatives à l'interprétation de l'art. 4, début et sous 5, de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après : LBM (ancien texte)).

Quant aux faits

2. L'arrêt du Hoge Raad énonce comme suit les faits de la cause :
(i) Jaguar et cts se prévalent, en qualité de titulaires sinon de (sous-)licenciés des marques déposées suivantes :

(a) La marque verbale JAGUAR qui a été déposée le 16 novembre 1971 par Jaguar Cars Ltd pour la classe 12 (automobiles et pièces détachées) et a été enregistrée sous le numéro 062549 auprès du Bureau Benelux des Marques (BBM) ;

(b) La marque verbale/figurative JAGUAR qui a été déposée le 8 mai 1980 par The Jaguar Collection Ltd entre autres en classe 25 pour les vêtements de sport et les chaussures pour le jeu et le sport et a été enregistrée sous le numéro 367034 auprès du BBM ;

(c) La marque verbale/figurative JAGUAR qui a été déposée le 2 décembre 1985 par Jaguar Deutschland GmbH entre autres en classe 25 pour les chaussures et a été enregistrée sous le numéro 498048 auprès de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) ;

(d) La marque verbale JAGUAR qui a été déposée le 11 février 1987 par The Jaguar Collection Ltd entre autres en classe 25 pour les chaussures et a été enregistrée sous le numéro 428697 auprès du BBM ;

(e) La marque verbale/figurative JAGUAR qui a été déposée le 14 mars 1989 par The Jaguar Collection Ltd entre autres en classe 25 pour les chaussures et a été enregistrée sous le numéro 462314 auprès du BBM ;

(f) La marque verbale JAGUAR RACING qui a été déposée le 19 janvier 2000 par Jaguar Cars Ltd entre autres en classe 25 pour les chaussures et a été enregistrée sous le numéro 670953 auprès du BBM ;

(g) La marque figurative 'Ghura Head' (vue de face tête de prédateur) qui a été déposée le 31 juillet 1985 par Jaguar Cars Ltd en classe de produits 12 et a été enregistrée sous le numéro 410619 auprès du BBM.

(ii) Handelsmaatschappij J. Van Hilst B.V. (ci-après : Van Hilst) est un commerce en gros et de détail de chaussures. Ceje Beheer est l'unique actionnaire de Van Hilst. Les administrateurs de Van Hilst sont Ceje Beheer et J. van Hilst-van den Berg Beheer. C.J.J. van Hilst est l'unique actionnaire et administrateur de Ceje Beheer. J. van Hilst-van den Berg Beheer est l'unique action-

naire et administrateur de Pinocchio Schoenen B.V. (ci-après: Pinocchio). Les administrateurs de J. van Hilst-van den Berg Beheer sont J.H. van Hilst et W.M. van Hilst-van den Berg.
(iii) Après l'expiration de la durée de validité d'un enregistrement antérieur (de 1971), cédé à Pinocchio, Pinocchio a déposé de nouveau, le 23 novembre 1984, la marque JAGUAR au BBM sous le numéro 404141 pour la classe produits en cuir et en imitation de cuir et pour les classes de produits 18 et 25 pour les bottes, chaussures et pantoufles.
(iv) En automne 2002, van Hilst a commercialisé des chaussures d'homme sous le nom 'Jaguar Shoes for Men', la semelle portant le texte : 'JAGUAR ® SHOES FOR MEN'.
(v) A la suite de cette opération, Jaguar a intenté une action en référé contre Van Hilst. En degré d'appel, la Cour de Bois-le-Duc a, par arrêt du 22 avril 2003, décidé entre autres qu'il n'a pas été démontré à suffisance que Pinocchio aurait déposé la marque JAGUAR de mauvaise foi en 1984, mais que Jaguar peut toutefois s'opposer à l'usage de la marque JAGUAR par Van Hilst de la manière dont cet usage a eu lieu en automne 2002 concernant les chaussures d'homme 'Jaguar Shoes For Men', en employant dans les annonces publicitaires des slogans tels que 'le nom mondialement connu de Jaguar est synonyme de qualité et de garantie' et 'les Jaguars renommés'.

3. Dans l'instance au fond, Jaguar et cts demandent – en substance – d'interdire à Van Hilst et cts l'usage sous une forme quelconque des marques mondialement connues Jaguar et du nom commercial Jaguar ou de signes ressemblants (comme par exemple 'Jaguar by Pinocchio' et 'Jaguar Shoes for Men'), plus particulièrement pour ou sur des produits ou pour des services pour lesquels les marques sont enregistrées, et de prononcer la nullité du dépôt de marque visé sous 2 (iii) ci-dessus et l'extinction du droit à la marque.
Par jugement interlocutoire, le tribunal de Breda a rejeté en grande partie les demandes de Jaguar et cts. En degré d'appel, la Cour de Bois-le-Duc a, par arrêt du 13 mars 2007, réformé le jugement interlocutoire du tribunal à l'encontre de Van Hilst et Pinocchio en tant qu'il porte sur le fondement en droit des marques des demandes de Jaguar et cts.

Les questions préjudicielles

4. Le Hoge Raad a déclaré non recevable le pourvoi formé par les demandeurs en cassation 3-6, a jugé non fondés les moyens I et II à l'égard de Van Hilst et Pinocchio et a sursis à statuer sur le moyen III jusqu'à ce que la Cour de Justice Benelux se sera prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :

> *1. Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 16, paragraphe 3, de l'Accord ADPIC, l'article 4, début et sous 5, (ancienne) LBM doit-il être interprété en ce sens que cette disposition limite la protection qu'elle offre à la marque notoirement con-*

nue au droit de s'opposer à l'enregistrement de cette marque par autrui pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque notoirement connue est utilisée?

2. Si la réponse à la question 1 est négative, cette protection était-elle subordonnée à d'autres exigences ou conditions durant la période mentionnée dans cette question?

3. Si la réponse à la question 1 est affirmative, cette protection était-elle subordonnée à d'autres exigences ou conditions que la condition de similitude ou d'identité des produits durant la période mentionnée dans cette question?

Quant à la procédure

5. Conformément à l'art. 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux parties et aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie certifiée conforme de l'arrêt du Hoge Raad.

6. Les parties ont eu l'occasion de présenter par écrit des observations sur les questions posées à la Cour. Pour Van Hilst et cts, Me C.J.J.C. van Nispen, avocat à Amsterdam, a déposé un mémoire. Pour Jaguar et cts, Me W.A. Hoyng et Me G.S.C.M. van Roeyen, avocats respectivement à Amsterdam et à Bois-le-Duc, ont déposé un mémoire. Ensuite des mémoires en réponse ont été déposés pour les parties.

7. Monsieur l'avocat général suppléant F.F. Langemeijer a pris des conclusions écrites le 12 février 2010. Le nouvel avocat de Van Hilst et cts, Me T. Cohen Jehoram, avocat à Amsterdam, a répondu par écrit aux conclusions de l'avocat général suppléant.

Quant au droit

Sur la première question

8. La première question porte sur l'interprétation de l'article 4, début et sous 5, de la LBM (ancien texte), tel qu'il était libellé à l'époque du dépôt litigieux le 23 novembre 1984, donc avant (a) la date limite de transposition de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, (b) la modification de la LBM qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1996 et (c) l'entrée en vigueur de l'Accord ADPIC.

9. La disposition concernée était libellée à l'époque comme suit :
" Dans les limites de l'article 14, n'est pas attributif du droit à la marque :
1 – 4. (…)

> 5. le dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, et appartenant à un tiers qui n'est pas consentant;
> 6. (…)"

10. A l'époque de la rédaction de cette disposition (en 1962), l'article 6bis de la Convention de Paris était ainsi libellé selon l'Acte de Lisbonne du 31 octobre 1958:

> "Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.
> (…)"

11. Il est à noter que le texte de l'article 4, début et sous 5, de la LBM (ancien texte) ne mentionne pas comme condition que la marque attaquée soit utilisée pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque notoirement connue est utilisée. Il se déduit en outre des travaux préparatoires que les rédacteurs de l'article 4, début et sous 5, de la LBM (ancien texte) ont tenu compte du prescrit de l'article 6bis de la Convention de Paris ("Le projet tient compte de l'article 6bis de la Convention de Paris"), mais il ne peut en être déduit qu'ils auraient repris la restriction que la marque attaquée doit être utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il n'apparaît pas non plus que les gouvernements aient voulu rompre avec le droit applicable aux Pays-Bas depuis la modification de la Merkenwet de 1956, qui ne limitait pas l'annulation d'un enregistrement de marque pour cause de ressemblance avec une marque renommée antérieure aux cas où la marque postérieure était utilisée pour des produits identiques ou similaires à la marque antérieure.

12. La première question appelle dès lors une réponse négative.

Sur la deuxième question

13. Par sa deuxième question, qui doit être examinée en raison de la réponse négative à la première question, le Hoge Raad souhaite savoir si la protection d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris était subordonnée en vertu de l'article 4, début et sous 5, de la LBM (ancien texte) à d'autres exigences ou conditions dans la période visée à la première question.

14. Ainsi qu'il ressort des termes de l'article 4, début et sous 5, de la LBM (ancien texte), il y était exigé que la marque enregistrée soit susceptible de créer une confusion avec la marque notoirement connue invoquée. Il faut admettre dans ce contexte que le terme 'confusion' doit être interprété en ce sens qu'il comprenait aussi la 'confusion indirecte', qui se produit lorsque le public concerné confond les ayants droit au signe et à la marque ou pense qu'ils sont liés économiquement d'une manière quelconque. En outre, il peut y avoir motif à admettre le risque de confusion, malgré un faible degré de similitude des produits ou services concernés, lorsque les marques présentent un haut degré de ressemblance et que la marque antérieure possède un pouvoir distinctif important et plus particulièrement une grande renommée (cf. pour la législation européenne ultérieure sur les marques : CJCE 29 septembre 1998, n° C-39/97, Rec. 1998, p. I-5507 (Canon/MGM)).

15. Il suit de ce qui précède qu'il convient de répondre à la deuxième question que la protection de la marque notoirement connue visée à l'article 6bis de la Convention de Paris en vertu de l'article 4, début et sous 5, de la LBM (ancien texte) était subordonnée dans la période visée à la première question à l'exigence que la marque enregistrée était susceptible de créer une confusion avec la marque notoirement connue invoquée, la 'confusion' devant être comprise dans le sens indiqué au point 14 ci-dessus.

Sur la troisième question

16. La troisième question est sans objet.

Quant aux dépens

17. En vertu de l'art. 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.

18. Selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties sont inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante.

19. Vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés à € 1500,- pour chacune des parties.

Dispositif

Sur la première question :

20. Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 16, paragraphe 3, de l'Accord ADPIC, l'article 4, début et sous 5, de la LBM (ancien texte) doit être interprété en ce sens que cette disposition ne limite pas la protection qu'elle confère à la marque notoirement connue au droit de s'opposer à l'enregistrement de cette marque par autrui pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque notoirement connue est utilisée.

Sur la deuxième question :

21. Pour la protection de la marque notoirement connue visée à l'article 6bis de la Convention de Paris en vertu de l'article 4, début et sous 5, de la LBM (ancien texte), il est exigé dans la période visée à la première question que la marque enregistrée soit susceptible de créer une confusion, directe ou indirecte avec la marque notoirement connue invoquée. Pour apprécier ce risque de confusion le degré de similitude des produits peut jouer un rôle.

Ainsi jugé par E.J. Numann, président, L. Mousel, première vice-présidente, D.H. Beukenhorst, E. Forrier, S. Velu, juges, et C.A. Streefkerk, E. Gérard, A. Fettweis et E. Conzémius, juges suppléants,

et prononcé à l'audience publique à La Haye, le 24 juin 2010 par monsieur E.J. Numann, préqualifié, en présence de messieurs F-F. Langemeijer, avocat général suppléant, et A. van der Niet, greffier en chef.