A 81/5/7

ARREST VAN 29 JUNI 1982
in de zaak A 81/5

Inzake :

HAGENS TRANSPORTEN B.V.
en
JOH. JACOBS & Co. G.m.b.H.
tegen
THEODORUS NIEMEYER B.V.

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 29 JUIN 1982
dans l'affaire A 81/5

En cause :

HAGENS TRANSPORTEN B.V.
et
JOH. JACOBS & Co. G.m.b.H.
contre
THEODORUS NIEMEYER B.V.

Langue de la procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 81/5

Vu la lettre du 23 juin 1981 du Hoge Raad der Nederlanden, portant en annexe une copie certifiée conforme de l'arrêt rendu le 19 juin 1981 par cette Cour, en cause : 1. Hagens Transporten B.V., dont le siège est à Wellerlooi, et 2. Joh. Jacobs G.m.b.H., dont le siège est à Brême, contre Theodorus Niemeyer B.V. dont le siège est à Groningue, soumettant à la Cour 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 l'article 13A. de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits ;

QUANT AUX FAITS :

Attendu que la procédure qui a conduit à l'arrêt précité peut se résumer comme suit :

Par citation du 26 juillet 1979, Niemeyer a demandé au Président du Tribunal de première instance de Ruremonde, statuant en référé, qu'il soit interdit à Hagens de faire un emploi quelconque de la marque JACOBS ou d'un autre signe ressemblant à la marque JAKOBS. Niemeyer a soutenu à cet effet qu'il est titulaire de la marque JAKOBS entre autres pour du café et que Hagens porte atteinte à cette marque en mettant en circulation aux Pays-Bas du café revêtu de la marque JACOBS en le transportant de Belgique aux Pays-Bas et en le livrant à des détaillants de Venlo et des environs. Après avoir entendu la défense de Hagens, qui reconnaît le transport, le Président a rejeté la demande par jugement du 21 août 1979. Niemeyer a interjeté appel devant la Cour d'appel de Bois-le-Duc. En degré d'appel, Jacobs est intervenu dans la cause au côté de Hagens. Par arrêt du 19 août 1980, la Cour d'appel a réformé le jugement du Président et a fait interdiction à Hagens de livrer aux Pays-Bas du café sous la marque JACOBS ou sous un autre signe ressemblant à la marque JAKOBS. Hagens et Jacobs se sont pourvus en cassation contre cet arrêt et ce pourvoi a mené le Hoge Raad à poser les questions d'interprétation susdites ;

./.

Attendu que le Hoge Raad a énoncé comme suit les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour Benelux doit être appliquée :

"Un litige oppose Niemeyer, ayant son siège social aux Pays-Bas et Jacobs, ayant son siège social en République fédérale d'Allemagne, concernant la mise en circulation aux Pays-Bas par ce dernier de café sous la marque JACOBS.

Au stade actuel de la procédure, il est constant que Niemeyer est titulaire aux Pays-Bas de la marque JAKOBS pour du café et que des ordonnances judiciaires sont en vigueur faisant interdiction à Jacobs et à un intermédiaire, Hennen, établi à St. Vith en Belgique, de livrer du café sous la marque JACOBS (ou JAKOBS) à des détaillants établis aux Pays-Bas.

Dans la présente procédure, Niemeyer a demandé en référé notamment qu'une ordonnance semblable soit prononcée contre Hagens, entreprise de transport établie à Wellerlooi, Pays-Bas, pour atteinte à la marque JAKOBS. Hagens nie porter atteinte à la marque, en sa qualité de simple transporteur. Il est constant que Hagens transporte le café litigieux revêtu de la marque JACOBS au départ de la firme belge Hennen à St. Vith à destination de détaillants néerlandais et que Hagens est au courant de l'interdiction judiciaire prononcée contre Hennen, en vertu de laquelle ce dernier ne peut livrer du café sous la marque JACOBS à des détaillants néerlandais. Niemeyer a conclu une transaction avec Jacobs impliquant que pendant la durée d'une procédure de fond concernant la marque JACOBS aux Pays-Bas, Niemeyer n'engagera aucune action judiciaire contre les détaillants néerlandais vendant du café sous la marque JACOBS, mais suivant l'arrêt de la Cour d'appel, cette transaction n'implique pas que Niemeyer a renoncé au droit de s'opposer par la voie judiciaire à un approvisionnement systématique en café sous la marque JACOBS de détaillants aux Pays-Bas. Il n'est pas établi sur l'ordre de qui Hagens assure le transport du café ; Hagens elle-même soutient que c'est sur l'ordre des détaillants néerlandais destinataires, et Niemeyer sur l'ordre, du moins avec le concours de Hennen."

./.

QUANT A LA PROCEDURE :

Attendu que le Hoge Raad invite la Cour de Justice Benelux à répondre aux questions suivantes, relatives à l'interprétation de l'article 13 de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits :

1. Par "l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant", visé à l'article 13A., alinéa premier, début et 1 et 2, faut-il entendre également les actes du transporteur qui transporte vers les Pays-Bas, où la marque est protégée, le produit revêtu de la marque et le livre au destinataire ?

2. La réponse à la question 1 est-elle différente si la marque est visible pour les tiers lors des actes visés dans cette question et, dans l'affirmative, à qui incombe la charge de l'allégation ?

3. S'il faut répondre par la négative à la question 1, même si la marque est visible pour les tiers lors des actes visés dans cette question, la réponse est-elle différente (a) lorsque le transporteur doit envisager l'éventualité d'une atteinte au droit à la marque, dont se rendraient coupables, au moyen du produit, ceux à qui il le livre, (b) lorsque le transporteur sait que le juge a prononcé, contre l'expéditeur de qui il tient le produit, une interdiction de le livrer aux Pays-Bas à des détaillants, tels que les destinataires ?

4. La réponse à la question 3 est-elle différente selon que le transport est effectué sur l'ordre des destinataires ou de l'expéditeur ?

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 de l'arrêt du Hoge Raad, certifiée conforme par le greffier ;

Attendu que la Cour a donné aux parties l'occasion de présenter par écrit des observations concernant les questions posées par le Hoge Raad, ce dont aussi bien Hagens et Jacobs que Niemeyer ont fait usage en déposant un mémoire ;

./.

Attendu que Hagens et Jacobs ont fait valoir en substance :

1. Sur la première question :

Le transport par Hagens et la livraison aux détaillants résultent des opérations de vente conclues antérieurement entre Hennen et les détaillants. Pour Hagens, il importe peu que les marchandises qu'il va prendre chez Hennen, qu'il transporte vers les Pays-Bas et qu'il livre aux détaillants, soient du café, du thé ou autre chose ou que ces marchandises soient revêtues ou non de la marque JACOBS (Brême). Dans le cadre des activités de Hagens, la marque JACOBS (Brême) ne joue aucun rôle. Hagens n'"emploie" pas la marque JACOBS (Brême) comme signe distinctif ou de garantie pour certains produits. Cette fonction est remplie par la marque JACOBS (Brême) dans les contacts entre Hennen et les détaillants.
Dans ces conditions, le transport et la fourniture de café JACOBS par Hagens aux détaillants ne constituent pas un usage illicite de cette marque.

2. Sur la deuxième question :

Ce n'est pas le transport ni la livraison, mais le caractère visible de la marque pour les tiers qui est déterminant pour l'emploi d'une marque. Pour cette raison, il n'est pas indifférent que la marque JACOBS (Brême) soit visible pour les tiers lors du transport et de la livraison.
Si l'on admet que le caractère visible est un des éléments constitutifs de l'atteinte à la marque, à savoir l'emploi, ainsi que le soutiennent Hagens et cst, il en résulte que Niemeyer, qui accuse Hagens, a l'obligation d'alléguer tous les éléments constitutifs de l'atteinte à la marque.

3. Sur la troisième question :

L'usage et le transport sont des actes matériels. Un acte matériel ne se transforme pas en un autre acte matériel du simple fait que le transporteur est au courant d'une chose déterminée. Cette connaissance peut jouer un rôle dans l'appréciation des faits. Par exemple : selon qu'il est ou qu'il n'est pas au courant, le transporteur agit ou n'agit pas de manière illicite.

./.

4. Sur la quatrième question :

Ce qui a été dit à propos de la question 3, vaut également ici. La question de savoir si les actes de Hagens constituent un usage de la marque est indépendante de celle de savoir sur l'ordre de qui Hagens transporte les marchandises.

Attendu que Niemeyer a fait valoir en substance :

1. Sur la première question :

Le droit à l'usage d'une marque a un caractère exclusif et, partant, absolu. Il doit être possible à son titulaire de faire valoir son droit à la protection de sa marque contre toute atteinte, directe ou indirecte. Il y a atteinte au droit à la marque précisément lorsque des marchandises sont mises en circulation qui sont revêtues de la marque protégée du titulaire ou d'un signe ressemblant, sans que cette mise en circulation se fasse par le titulaire ou avec son autorisation.
La protection que le titulaire de la marque peut revendiquer doit donc avoir pour objet de faire obstacle à tout ce qui sert, entraîne ou favorise la mise en circulation du produit illicitement revêtu de la marque ou d'un signe ressemblant.
Favorise la mise en circulation du produit illicitement revêtu de la marque ou d'un signe ressemblant, notamment le transport de ce produit à destination de la clientèle ou du chaînon suivant de la chaîne de distribution.
La protection légale reconnue au titulaire de la marque pourra donc être utilisée aussi contre les actes du transporteur qui transporte et livre aux destinataires aux Pays-Bas, où la marque est protégée, le produit revêtu de la marque.

2. Sur la deuxième question :

Il ressort de l'énonciation des faits donnée dans l'arrêt du Hoge Raad du 19 juin 1981 et qui s'imposent à la Cour, qu'en l'espèce le transport favorise un usage qui violera les droits exclusifs du titulaire de la marque.
En conséquence, la deuxième question appelle une réponse négative.

./.

3. Sur la troisième question :

Pour qu'une action en cessation aboutisse, il n'est pas requis que le contrefacteur ait agi sciemment ou que ses actes soient entachés d'une autre faute.

Cette action en cessation doit donc aboutir d'autant plus lorsque l'auteur de l'atteinte à la marque, en l'espèce le transporteur des produits revêtus de la marque contrefaite, doit envisager ou est au courant que ses actes favorisent une atteinte ultérieure au droit à la marque. En conséquence, la troisième question appelle une réponse affirmative dans la première hypothèse et, a fortiori, dans la seconde.

4. Sur la quatrième question :

Les actes visés à la question, qu'il faut considérer comme étant des atteintes à la marque, en favorisent de nouvelles par le destinataire ; la personne de celui qui a ordonné le transport des produits contrefaits reste sans influence sur lesdits actes. En conséquence, la quatrième question appelle une réponse négative.

Attendu que Monsieur l'Avocat général Berger a conclu le 8 mars 1982 ;

QUANT AU DROIT :

Sur la première question :

Attendu qu'en application de l'alinéa premier de l'article 13A. de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, le titulaire d'une marque peut s'opposer à tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant, sur le territoire Benelux ou sur le territoire du pays du Benelux où le droit à la marque est protégé, pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires (début et 1), et contre tout emploi qui y serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant, dans la vie des affaires et sans juste motif, en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque (début et 2) ;

./.

Attendu que le Hoge Raad désire savoir en premier lieu si, dans cette disposition, par "emploi de la marque ou d'un signe ressemblant", il faut comprendre aussi les actes du transporteur qui transporte et livre des produits revêtus de la marque ou d'un signe ressemblant, sur le territoire Benelux ou sur le territoire du pays du Benelux où le droit à la marque est protégé ;

qu'il ressort des faits énoncés par le Hoge Raad et à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour doit être appliquée, que tant cette question que les questions suivantes se rapportent à un transporteur qui se borne strictement à recevoir de l'expéditeur les produits revêtus d'une marque, à les transporter et à en faire livraison au destinataire ("simple transporteur") ;

Attendu qu'il se déduit de l'objet de la disposition légale susdite que "l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant" doit s'entendre, au sens de cette disposition, 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 ;

qu'il s'ensuit que la première question appelle une réponse négative parce que le "simple transporteur", pour qui le produit revêtu de la marque ne présente pas de signification particulière par rapport à un quelconque autre fret non marqué, ne peut pas être considéré comme faisant usage de la marque - même si celle-ci est visible pour les tiers lors de la réception, du transport ou de la livraison - concernant le service de transport qu'il offre et exécute, ou pour désigner sa propre entreprise ;

Sur la deuxième question :

Attendu qu'il suit des considérations émises à propos de la première question que la deuxième question appelle, elle aussi, une réponse négative ;

./.

Sur les troisième et quatrième questions :

Attendu que pour savoir s'il y a emploi de la marque ou d'un signe ressemblant au sens de l'article 13A. de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, il importe seulement de rechercher si la personne à qui l'atteinte à la marque est reprochée s'est servie de la marque ou du signe de la manière indiquée ci-dessus et que, sous ce rapport, sa connaissance ou son ignorance inexcusable n'importe pas ;

qu'il s'ensuit que les troisième et quatrième questions appellent, elles aussi, une réponse négative ;

que, puisque la détermination des conditions dans lesquelles la responsabilité civile est engagée à l'égard du titulaire de la marque relève du droit commun national en vertu de l'article 13A. début, la Cour n'a pas à examiner si les circonstances visées dans ces questions ont une incidence sur la responsabilité civile du transporteur ;

QUANT AUX DEPENS :

Attendu qu'en vertu de l'article 13 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, 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 ;

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 ;

que, vu ce qui précède et les données fournies par les parties à la demande de la Cour, les frais exposés devant celle-ci doivent être fixés comme suit :
pour Hagens et Jacobs : 2000 florins (hors TVA) et pour Niemeyer :
2000 florins (hors TVA) ;

Vu les conclusions de Monsieur l'Avocat général Berger ;

Statuant sur les questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden par arrêt du 19 juin 1981 :

./.

DIT POUR DROIT :

1. Les actes du transporteur qui se borne strictement à recevoir de l'expéditeur les produits revêtus d'une marque, à les transporter et à en faire livraison au destinataire, ne doivent pas être considérés comme constituant un "emploi de la marque ou d'un signe ressemblant" au sens de l'article 13A., alinéa premier, début, 1 et 2 de la Loi uniforme Benelux sur les marques des produits, même si la marque est visible pour les tiers lors des actes susmentionnés ;

2. La réponse n'est pas différente lorsque le transporteur doit envisager l'éventualité d'une atteinte au droit à la marque, dont se rendraient coupables, au moyen du produit, ceux à qui il le livre, ni lorsqu'il sait que le juge a prononcé, contre l'expéditeur de qui il tient le produit, une interdiction de le livrer à des détaillants, ni lorsque le transport est effectué sur l'ordre du destinataire ou de l'expéditeur.

Ainsi jugé par Messieurs F. Goerens, Président, A. Wauters, Premier Vice-Président, Ch.M.J.A. Moons, Second Vice-Président, R. Legros, R. Thiry, C. Wampach, H.E. Ras, Juges, S.K. Martens et R. Janssens, Juges suppléants ;

et prononcé en audience publique à La Haye, le 29 juin 1982, par Monsieur le Second Vice-Président Ch.M.J.A. Moons, en présence de Monsieur le Juge suppléant H. Drion, avocat général faisant fonction, et de Monsieur le Greffier en chef G.M.J.A. Russel.