ARREST VAN 29 JUNI 1987

in de zaak A 86/1

Inzake :

KORTMAN REDIPRO B.V.

tegen

VERENIGDE ZEEPCENTRALES P.V.B.A.

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 29 JUIN 1987

dans l'affaire A 86/1

En cause :

KORTMAN REDIPRO B.V.

contre

VERENIGDE ZEEPCENTRALES P.V.B.A.

Langue de la procédure : le néerlandais

./.

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 86/1

1. Vu la lettre de la cour d'appel de Gand du 3 avril 1986, portant en annexe une copie certifiée conforme de l'arrêt de ladite cour du 27 mars 1986, dans la cause n° 25410/84 de la société de droit néerlandais, KORTMAN REDIPRO B.V., ayant son siège social à Veenendaal, appelante, contre la S.P.R.L. VERENIGDE ZEEPCENTRALES, ayant son siège à Deinze, intimée, arrêt par lequel des questions d'interprétation de l'article 13 A de la loi uniforme Benelux sur les marques (L.B.M.) sont posées à la Cour conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux ;

QUANT AUX FAITS :

2. Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : La société de droit néerlandais, la B.V. KORTMAN & SCHULTE à Dordrecht, a demandé, par citation du 29 septembre 1980, la condamnation de la S.P.R.L. Verenigde Zeepcentrales à Deinze, "à ne plus faire usage du signe BIO, associé ou non à un autre signe, pour des savons, des poudres de savon et des détergents" aux motifs que ladite B.V. "est titulaire de la marque verbale BIOTEX qui a fait l'objet du dépôt Benelux n° 009771 du 12 novembre 1971, avec revendication de droits acquis en Belgique au 13 mars 1963, et que ce dépôt a été effectué pour des savons, des poudres de savon et des détergents". Cette demande était fondée sur l'article 13 A.1 de la L.B.M. ;

La défenderesse, ci-après dénommée Zeepcentrale, n'a pas nié vendre des produits similaires sous le signe BIOMARC ZEEPCENTRALE et a fait remarquer que, par exemple, la S.A. Henkel-Belgium vendait également des produits similaires sous le signe BIOSIL ; Zeepcentrale est d'avis que la demanderesse possède, certes, un droit exclusif à l'emploi du mot BIOTEX, notoirement connu au sens de l'article 4, 5°, de la L.B.M., mais non aux lettres ou au mot BIO ; le premier juge a déclaré la demande recevable, mais non fondée.

./.

La B.V. KORTMAN & SCHULTE a interjeté appel ; le 30 janvier 1986, la société de droit néerlandais KORTMAN REDIPRO B.V., ci-après dénommée Redipro, déclara reprendre l'instance au nom de l'appelante, la marque Benelux BIOTEX lui ayant été cédée, ainsi qu'il ressort de la déclaration du 17 mai 1985 du Bureau Benelux des Marques.

La B.V. KORTMAN & SCHULTE, est titulaire entre autres des marques suivantes : BIOTINT, BIO-VAAT, BIO-WAS, BIO-MATIC, BIO-SAFE, BIOREIN, BIOGLANS, BIO BONT, BIO-CLEAN, BIO-DENT ; il n'est pas établi que ladite B.V. a cédé à un tiers ces marques, qui paraissent avoir trait à des produits similaires à BIOTEX ; Zeepcentrale utilise non seulement le signe BIO MARC ZEEPCENTRALE, mais aussi le signe BIO-MARC ; elle a produit une pièce, qui paraît être la photocopie d'un emballage portant, dans sa partie supérieure, EURO BIO en gros caractères d'imprimerie, en dessous, en d'autres caractères "inweekvoorwas laagschuimend MACHINE" (trempage-prélavage mousse contrôlée MACHINE), et, tout en bas, en petits caractères, "Quality Label Bio-tex" ; le conseil de Redipro ne nie pas que la S.A. Henkel-Belgium à Bruxelles vende des produits de savon sous le signe BIOSIL et que Redipro ne s'oppose pas à l'emploi de ce signe.

Selon Redipro, il y a ressemblance, au sens de l'article 13 A de la L.B.M., entre la marque BIOTEX et les signes BIOMARC ZEEPCENTRALE et BIOMARC, ce que conteste Zeepcentrale.

QUANT A LA PROCEDURE :

3. Attendu que la cour d'appel de Gand invite la Cour de Justice Benelux à se prononcer sur les questions d'interprétation suivantes relatives à l'article 13 A de la loi Benelux sur les marques :

1. Suffit-il que le titulaire d'une marque verbale, composée d'un préfixe (p.ex. BIO) suivi (immédiatement ou après un tiret) d'autres lettres ou d'un mot (p.ex. TEX), soit en même temps titulaire d'autres marques, composées d'un mot précédé du même préfixe (p.ex. BIO-VAAT, BIO-MATIC, BIO-SAFE, BIOGLANS, BIO-WAS), pour qu'il n'y ait légalement pas de ressemblance entre la première marque considérée (BIOTEX) et les signes, utilisés par des tiers, composés d'un ou de plusieurs mots précédés du même préfixe (BIO) ;

./.

2. Suffit-il que le titulaire d'une marque (p.ex. Biotex) utilise sur l'emballage des produits concernés, outre la marque verbale, un mot dans lequel figure le préfixe de la marque (p.ex. Euro Bio), pour qu'il n'y ait légalement pas de ressemblance entre la marque et le signe, utilisé par un tiers, dont les lettres initiales correspondent au préfixe de la marque (BIO) ;

3. La constatation que, pendant une période plus ou moins longue, le titulaire d'une marque verbale (p.ex. Biotex) ne s'est pas opposé à l'emploi, par un tiers, d'un signe dans lequel figure le préfixe de la marque (BIO), suffit-elle pour qu'il n'y ait légalement pas de ressemblance entre la marque et le signe, utilisé par encore une autre personne, composé du préfixe (c'est-à-dire Bio), suivi d'un autre mot qui diffère totalement du mot ou des lettres suivant le préfixe dans la marque verbale ;

4. Suffit-il que le titulaire de plusieurs marques verbales, composées des mêmes lettres ou du même mot (p.ex. BIO), suivis d'autres lettres ou d'un mot, cède une de ses marques à un tiers, pour qu'il n'y ait légalement pas de ressemblance entre la marque cédée et le signe utilisé par encore un autre tiers avec le même préfixe (BIO) ;

5. La constatation qu'il y a en même temps divers titulaires de plusieurs marques verbales ayant toutes le même préfixe (p.ex. BIO), et que, pendant une période plus ou moins longue, ces titulaires ne se sont pas opposés à l'emploi, par un tiers, d'un signe avec le même préfixe, suffit-elle pour qu'il n'y ait légalement pas de ressemblance entre une de ces marques (p.ex. Biotex) et un signe utilisé par encore un autre tiers avec le même préfixe (p.ex. Biomarc) ;

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 de l'arrêt de la cour d'appel, certifiée conforme par le greffier ;

5. Attendu que Me T. van Innis a déposé un memoire au nom de Redipro ;

./.

6. Attendu que Monsieur l'avocat général E. Krings a donné ses conclusions par écrit le 18 mars 1987 ;

QUANT AU DROIT :

7. Attendu que les questions posées peuvent se résumer comme suit : doit-on considérer en droit qu'un signe verbal, composé d'un ou de plusieurs mots, utilisé par un tiers n'est plus, par rapport à une marque verbale composée d'un ou de plusieurs mots et comportant un élément qui est aussi un élément du signe verbal, un "signe ressemblant" au sens de l'article 13 A de la L.B.M. quand le titulaire de la marque est en même temps titulaire d'autres marques verbales avec le même élément que la marque considérée (première question), ou bien quand le titulaire de la marque utilise sur l'emballage des produits concernés un mot dans lequel figure cet élément (deuxième question), ou bien quand un autre tiers, suite à la cession par le premier titulaire de la marque, est devenu titulaire d'une marque avec le même élément (quatrième question), ou bien quand soit le titulaire de la marque verbale soit les titulaires de plusieurs marques verbales dans lesquelles figure le même élément, ne s'opposent pas, pendant une période plus ou moins longue, à l'emploi, par un autre tiers, d'un signe avec le même élément (troisième et cinquième questions) ;

8. Attendu que la Cour a déjà décidé dans son arrêt n° A 82/5 du 20 mai 1983 en cause Henri Jullien B.V. contre Verschuere Norbert que le mot "ressemblant" dans l'article 13 A L.B.M. doit être interprété en ce sens qu'il y a ressemblance entre une marque et un signe 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 leur rapports mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel une similitude de nature à susciter une association entre le signe et la marque ;

9. Attendu que les circonstances énoncées dans les questions, prises séparément ou cumulativement, n'excluent pas l'association visée ci-dessus ; qu'il s'ensuit qu'en droit l'existence de pareilles circonstances ne peut suffire en elle-même pour qu'un signe cesse d'être ressemblant à une marque verbale ;

10. Qu'il doit dès lors être répondu par la négative aux cinq questions posées ;

QUANT AUX DEPENS :

11. 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 ;

12. qu'il n'y a pas de frais exposés devant la Cour ;

Statuant sur les questions posées par la cour d'appel de Gand et vu les conclusions de Monsieur l'avocat général E. Krings ;

DIT POUR DROIT :

13. 1. Il faut répondre par la négative à la question de savoir s'il suffit que le titulaire d'une marque verbale, composée d'un préfixe suivi (immédiatement ou après un tiret) d'autres lettres ou d'un mot, soit en même temps titulaire d'autres marques, composées d'un mot précédés du même préfixe, pour qu'il n'y ait légalement pas de ressemblance entre la première marque considérée et les signes, utilisés par des tiers, composés d'un ou de plusieurs mots précédés du même préfixe ;

14. 2. Il faut répondre par la négative à la question de savoir s'il suffit que le titulaire d'une marque utilise sur l'emballage des produits concernés, outre la marque verbale, un mot dans lequel figure le préfixe de la marque, pour qu'il n'y ait légalement pas de ressemblance entre la marque et le signe, utilisé par un tiers, dont les lettres initiales correspondent au préfixe de la marque ;

15. 3. Il faut répondre par la négative à la question de savoir si la constatation que, pendant une période plus ou moins longue, le titulaire d'une marque verbale ne s'est pas opposé à l'emploi, par un tiers, d'un signe dans lequel figure le préfixe de la marque, suffit pour qu'il n'y ait légalement pas de ressemblance entre la marque et le signe, utilisé par encore une autre personne, composé du préfixe, suivi d'un autre mot qui diffère totalement du mot ou des lettres suivant le préfixe dans la marque verbale ;

./.

16. 4. Il faut répondre par la négative à la question de savoir s'il suffit que le titulaire de plusieurs marques verbales, composées des mêmes lettres ou du même mot, suivis d'autres lettres ou d'un mot, cède une de ses marques à un tiers, pour qu'il n'y ait légalement pas de ressemblance entre la marque cédée et le signe utilisé par encore un autre tiers avec le même préfixe ;

17. 5. Il faut répondre par la négative à la question de savoir si la constatation qu'il y a en même temps divers titulaires de plusieurs marques verbales ayant toutes le même préfixe, et que, pendant une période plus ou moins longue, ces titulaires ne se sont pas opposés à l'emploi, par un tiers, d'un signe avec le même préfixe, suffit pour qu'il n'y ait légalement pas de ressemblance entre une de ces marques et un signe utilisé par encore un autre tiers avec le même préfixe.

Ainsi jugé par Messieurs R. Janssens, président, H.E. Ras, premier vice-président, R. Soetaert, F. Hess, Madame J. Rouff, Monsieur O. Stranard, juges, et Madame S. Boekman, Messieurs R. Everling, C.H. Beekhuis, juges suppléants ;
et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 29 juin 1987, par Monsieur R. Janssens, préqualifié, en présence de Messieurs E. Krings, avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.