BENELUX-GERECHTSHOF

COUR DE JUSTICE BENELUX

A 89/1/5 - A 91/1/15

Arrest van 6 NOVEMBER 1992
in de zaken A 89/1 en A 91/1

Inzake :

AUTOMOTIVE PRODUCTS B.V.

tegen

VALEO S.A.

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 6 NOVEMBRE 1992
dans les affaires A 89/1 et A 91/1

En cause :

AUTOMOTIVE PRODUCTS B.V.

contre

VALEO S.A.

Langue de la procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 89/1 - VALEO / AUTOMOTIVE PRODUCTS et
dans l'affaire A 91/1 - AUTOMOTIVE PRODUCTS / VALEO

1. Vu l'arrêt prononcé le 21 mars 1989 par la Cour d'appel de Bois-le-Duc, première chambre, dans la cause n° 688/87/He de la société de droit français "Valeo S.A.", ci-après dénommée Valeo, dont le siège est à Paris, France, et de la société à responsabilité limitée "Automotive Products Benelux B.V.", ci-après dénommée AP, dont le siège est à Waalwijk, Pays-Bas, arrêt 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 relatives à l'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) ;

2. Vu la décision du 30 août 1989 du Président de la Cour, prorogeant pour une durée indéterminée le délai destiné au dépôt des mémoires dans ladite cause étant donné que l'arrêt précité avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden ;

3. Vu l'arrêt du 15 mars 1991 rendu sur ce pourvoi par le Hoge Raad der Nederlanden dans la cause n° 14.145 de AP et de Valeo, arrêt formulant également des questions relatives à l'interprétation de la LBM ;

4. Attendu que dans son arrêt "pour des raisons d'efficacité de la procédure", le Hoge Raad a ajouté aux questions dont il estimait la solution nécessaire pour pouvoir statuer sur le pourvoi en cassation, les questions relatives à l'interprétation de la LBM déjà soumises à la Cour par l'arrêt cité sous 1. ;

5. qu'ainsi, la réponse aux questions posées par le Hoge Raad implique la solution des questions posées par la Cour d'appel de Bois-le-Duc et que la Cour y voit motif, pour des raisons également d'efficacité de la procédure, à vider les deux affaires prérappelées par le présent arrêt ;

6. que, par souci de brièveté, la Cour se bornera à examiner la cause dont elle a été saisie par les questions du Hoge Raad et que, sauf indication contraire, les considérations énoncées ci-après se rapportent dès lors uniquement à ladite cause ;

QUANT AUX FAITS :

7. Attendu que l'arrêt du Hoge Raad énonce comme suit les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux doit être appliquée :

(i) Valeo est, sur le territoire Benelux, titulaire du droit exclusif aux marques VALEO et VERTO, qu'elle utilise pour les embrayages et pièces d'embrayage fabriqués et commercialisés par elle, la marque VERTO ou VALEO étant estampillée sur ces embrayages et pièces d'embrayage.

(ii) AP s'occupe du reconditionnement et de la révision d'embrayages et pièces d'embrayage usagés, entre autres d'embrayages et de pièces d'embrayage que Valeo avait commercialisés, revêtus de l'une des deux marques estampillées. A cet effet, AP démonte les embrayages, nettoie ou façonne pour autant que de besoin les pièces encore utilisables, remplace les pièces devenues inutilisables par des nouvelles ou par d'autres de différentes marques, à condition évidemment qu'elles aient exactement la même forme et s'emboîtent parfaitement ; ensuite AP assemble toutes ces pièces, façonnées ou non, en un embrayage dit révisé.

(iii) Dans la pratique, il s'agit notamment du plateau de friction de l'embrayage, qui se compose d'un boîtier, d'un diaphragme et d'un plateau de pression. Le boîtier d'un embrayage usagé est généralement encore utilisable, et doit uniquement être nettoyé (sablé), le ressort du diaphragme est le plus souvent remplacé, et le plateau de pression peut dans de nombreux cas être réutilisé après rectification.

(iv) Depuis que le tribunal a rendu son jugement dans la présente affaire, et que Belrama a pris le nom de AP, cette entreprise procède comme suit : elle emballe l'embrayage dans un emballage AP nettement reconnaissable, sur lequel figurent la marque, le logo et les couleurs de AP, et auquel sont jointes les instructions de montage de AP ; par ailleurs, sur la partie inusable et toujours visible de l'embrayage, à savoir le couvercle (lequel a également été estampillé des noms VALEO ou VERTO), et sur le disque d'embrayage, elle marque, à l'encre blanche indélébile, la mention "AP recon-nl", qui

indique que l'embrayage a été reconditionné aux Pays-Bas par AP. Elle appose parfois de la même manière la mention "AP FECS", qui signifie Factory Exchange Clutch Service.

(v) Ensuite, AP commercialise les embrayages ainsi révisés, toujours revêtus de la marque estampillée VALEO ou VERTO.

(vi) Les embrayages révisés de AP font partie de la catégorie des produits pour lesquels les marques de Valeo sont enregistrées.

(vii) La cour d'appel a considéré qu'il était indiqué de façon suffisamment claire sur le produit qu'il s'agit d'articles révisés ou reconditionnés par AP et que AP ne visait pas à promouvoir, avec les marques estampillées, la vente de ses propres articles.

(viii) La cour d'appel a estimé ensuite que les opérations effectuées par AP ne comportaient pas la fabrication ou la vente de produits nouveaux, le façonnage et le remontage des pièces étant d'importance trop secondaire, et qu'il s'agissait donc toujours des produits que Valeo avait elle-même commercialisés sous sa marque, et non de "produits nouveaux", la cour d'appel entendant manifestement par ces termes des produits qui, par leur composition, diffèrent à ce point de ceux commercialisés par le titulaire de la marque qu'il s'agit d'autres produits ;

8. Attendu que le Hoge Raad a posé les questions suivantes relatives à l'interprétation de la LBM :

1. L'entreprise qui révise et reconditionne des produits comme ceux en cause pour les recommercialiser ensuite sans qu'ait été effacée l'estampille des marques sous lesquelles ils avaient été mis en circulation à l'origine, se livre-t-elle à un emploi de la marque d'autrui au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 1, de la LBM, même s'il est indiqué de façon suffisamment claire sur les produits qu'ils ont fait l'objet d'une révision ou d'un reconditionnement par cette entreprise ?

2. Pour savoir si l'article 13 A, troisième alinéa, de la LBM est applicable à la vente de produits révisés ou reconditionnés, faut-il se demander s'il s'agit des produits mis en circulation par le titulaire ou par son licencié eux-mêmes, ou de produits "nouveaux" au sens visé au point 2 (viii) ci-dessus, ou bien importe-t-il (seulement) que lors de leur mise en circulation, ces produits révisés ou reconditionnés suscitent ou non, auprès du public, la fausse impression qu'ils proviennent, directement ou non, du titulaire ou de son licencié ?

3.a. La restriction "à moins que l'état des produits n'ait été altéré" figurant à l'article 13 A, troisième alinéa, se rapporte-t-elle exclusivement à des altérations portant atteinte au bon renom de la marque ?
b. Dans la négative, la règle de l'épuisement du droit formulée par cet article peut-elle être néanmoins invoquée, après une altération de l'état des produits, s'il n'y a pas ou qu'il ne puisse y avoir atteinte au bon renom de la marque ?
c. La réponse aux questions 3 a et 3 b est-elle différente selon qu'il s'agit ou non d'objets usagés qui ont été révisés ou reconditionnés ?

QUANT A LA PROCEDURE :

9. 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 ;

10. Attendu que les parties ont eu l'occasion de présenter par écrit des observations sur les questions posées à la Cour et qu'à cet effet elles ont fait déposer chacune un mémoire et ensuite un mémoire en réponse ;

11. Attendu que les points de vue des parties ont été exposés à l'audience de la Cour du 16 décembre 1991 par Me C.J.J.C. van Nispen, avocat à La Haye, et par Me P.J.M. Steinhauser, avocat à Amsterdam, pour AP d'une part, et par Me G.L. Kooy, avocat à La Haye, pour Valeo d'autre part, qui ont déposé chacun une note de plaidoirie ;

12. Attendu que monsieur l'avocat général suppléant M.R. Mok a donné des conclusions écrites le 22 mai 1992 ;

13. Attendu que, par suite de la cessation des fonctions d'un de ses membres, la Cour ne peut plus rendre son arrêt dans la même composition que lors de l'audition des plaidoiries ;

14. que les parties ont consenti à ce que la Cour se prononçât, dans une composition modifiée, au vu des pièces échangées au cours de la procédure, y compris les notes d'audience déjà produites ;

QUANT AU DROIT :

A. SUR TOUTES LES QUESTIONS CONFONDUES

15. Attendu que la présente affaire portant principalement sur l'étendue du droit que l'article 13 A de la LBM reconnaît au titulaire de la marque de s'opposer à l'emploi de celle-ci, il y a lieu de faire observer au préalable que cette loi entend offrir au titulaire de la marque une protection étendue, c'est-à-dire une protection contre tous les actes qui, suivant les termes de l'Exposé des motifs commun des Gouvernements, "constituent une atteinte réelle et injustifiée au droit de marque";

16. Attendu que la présente affaire se rapporte à une catégorie de cas où un produit, mis en circulation par le titulaire de la marque ou par son licencié sous une marque apposée sur ce produit, fait l'objet d'une commercialisation par des tiers, alors qu'il est encore revêtu de cette marque et bien que son état ait été altéré ;

17. que les questions posées par le Hoge Raad tendent toutes à déterminer si, et dans l'affirmative, en vertu de quelle disposition de la LBM, le titulaire de la marque est en droit, dans un tel cas, de s'opposer à pareille commercialisation du produit ;

18. Attendu qu'il convient à cet égard de faire observer d'abord que, ainsi qu'il suit de la jurisprudence de la Cour et notamment des

arrêts dans les affaires A 82/2 ("Tandéril"), Tome 5 de la Jurisprudence, pp. 1 et ss., et A 87/3 ("Omnisport"), Tome 9 de la Jurisprudence, pp. 90 et ss., la commercialisation d'un produit revêtu de la marque d'autrui doit être considérée comme un emploi de cette marque "pour des produits", étant donné que celui qui commercialise ainsi le produit emploie cette marque de manière que le produit se distingue par là des produits des tiers ;

19. qu'il n'en va pas autrement lorsque celui qui commercialise un produit revêtu de la marque d'autrui - c'est-à-dire d'un signe propre à distinguer ce produit de produits similaires et à être perçu et reconnu comme tel par le public (voyez l'arrêt de la Cour dans l'affaire A 90/4 ("Burberrys" II)) - ajoute au produit ou à son emballage une marque propre ou indique d'une autre manière que ce produit, tel qu'il est commercialisé, provient de son entreprise, parce que cela n'exclut pas que le public perçoive la première marque elle aussi comme le signe distinguant le produit qui en est revêtu des produits des tiers ;

20. Attendu ensuite que pour décider si, et en vertu de quelle disposition, le titulaire de la marque peut s'opposer à cet emploi de sa marque, il faut tenir compte de la nature et de l'étendue de l'altération visée au n° 16 ci-dessus ;

21. qu'il se déduit certes de la portée de l'article 13 A, telle qu'elle a été rappelée, qu'il faut partir du principe que sauf modification d'importance tout à fait secondaire, toute altération de l'état d'un produit mis en circulation - c'est-à-dire toute modification apportée à cet état, résultant non pas du simple écoulement du temps ou de l'utilisation, mais d'une quelconque intervention extérieure - fait qu'il ne s'agit plus du produit mis en circulation par le titulaire de la marque ou par son licencié, mais que, suivant la nature et l'étendue de l'altération, le produit altéré appartiendra encore ou n'appartiendra plus à la catégorie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée ou à celle des produits similaires ;

22. que le titulaire pourra s'opposer à cet emploi de sa marque, dans le premier cas, en vertu de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 1 et, dans le second, en vertu de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 2 ;

23. Attendu que, eu égard notamment à la genèse de la LBM, il faut admettre que l'exception énoncée dans la première partie de l'article 13 A, troisième alinéa, laquelle prive le titulaire de la marque du droit de s'opposer à l'emploi de sa marque lors de la commercialisation ultérieure des produits mis en circulation par lui ou par son licencié, procède de la mise en balance des intérêts respectifs du titulaire et des autres opérateurs économiques en ce sens que, d'une part, le titulaire ne doit pas se voir reconnaître par son droit à la marque des pouvoirs exclusifs à l'égard de la commercialisation ultérieure, et que, d'autre part, le droit de s'opposer à l'emploi de la marque ne doit pas pour autant être restreint au point de rendre son titulaire impuissant à agir contre un préjudice qui pourrait être causé à la marque lors de la commercialisation ultérieure et qui dépasserait la portée de l'exception visée ;

24. qu'il faut admettre qu'en principe, dans la mesure où l'on a pris en compte en particulier les intérêts du commerce des produits révisés ou reconditionnés, qu'ils le soient par le titulaire de la marque ou par son licencié, ou encore par des tiers, il a été considéré que dans le cas de la révision ou du reconditionnement, l'altération de l'état du produit impliquerait l'effacement de la marque dont le produit était revêtu à l'origine lors de sa mise en circulation, de sorte que le titulaire ne pourrait pas s'opposer à la commercialisation du produit révisé ou reconditionné et qu'il n'a pas non plus un intérêt méritant d'être protégé à cet égard ;

25. que des cas peuvent néanmoins se présenter où l'effacement de la marque n'est pas possible sans compromettre la qualité technique ou l'utilité pratique du produit révisé ou reconditionné ou bien où il serait déraisonnable pour d'autres motifs d'exiger l'effacement ;

26. qu'il convient de se demander si, dans ces cas qui n'ont apparemment pas été envisagés lors de la mise en balance susdite, il faut s'en tenir strictement au résultat de celle-ci, ou bien s'il faut considérer que - à condition que celui qui met en circulation le produit

révisé ou reconditionné fasse tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir, par exemple en apposant sur le produit sa propre marque dans des conditions de localisation, de lisibilité et de durabilité analogues à la marque originaire, pour signaler au public qu'il ne commercialise pas le produit originaire provenant du titulaire de la marque ou de son licencié, mais un produit révisé ou reconditionné par des tiers - il n'y a pas une "atteinte réelle et injustifiée au droit de marque" et que, pour ce motif, le titulaire de la marque doit être privé du droit de s'opposer à la commercialisation du produit révisé ou reconditionné ;

27. que la solution la plus conforme aux principes qui ont guidé la mise en balance des intérêts, visée ci-dessus au n° 23, consiste à répondre dans ce dernier sens à l'interrogation formulée au n° 26, sans quoi le titulaire de la marque aurait le pouvoir de monopoliser une part, qui peut être importante, du commerce des produits révisés ou reconditionnés ;

B. SUR LES QUESTIONS PRISES SEPAREMENT

28. Attendu qu'avant d'aborder la réponse à chaque question particulière, il faut relever qu'il n'est pas certain que la cour d'appel ait fait reposer sa décision, telle qu'elle est mentionnée par le Hoge Raad sous le point (viii) de son énoncé des faits, sur la notion d'altération au sens de l'article 13 A, troisième alinéa, telle qu'elle est formulée pour la première fois par la Cour au n° 21 ci-dessus ;

29. que, dès lors, dans la réponse qu'elle donnera à chaque question particulière, la Cour partira de l'hypothèse qu'il n'est actuellement pas certain que la révision ou le reconditionnement, opérations qui constituent l'enjeu du litige à l'origine des questions, aient pour conséquence qu'il ne s'agit plus du produit mis en circulation par le titulaire de la marque ou par son licencié ;

30. Attendu qu'il suit des considérations émises aux n°s 18 à 22 ci-dessus que la question 1 appelle un réponse affirmative, sauf le cas où la révision ou le reconditionnement entraînent une altération dont la nature et l'étendue sont telles que le produit révisé ou reconditionné n'appartient plus à la catégorie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée ou à celle des produits similaires ;

31. Attendu qu'il suit des considérations émises au n° 21 ci-dessus qu'il convient de répondre à la question 2 que pour déterminer l'applicabilité de la règle énoncée à l'article 13 A, troisième alinéa, qui prive le titulaire de la marque du droit de s'opposer, dans les cas y visés, à l'emploi de sa marque par les tiers, il n'importe en principe - sans préjudice des considérations émises aux n°s 26 et 27 ci-dessus ainsi qu'au n° 37 sous (2°) ci-dessous - que de savoir si la révision ou le reconditionnement font subir à l'état du produit une altération d'importance tout à fait secondaire, de sorte qu'il faut considérer le produit révisé ou reconditionné comme étant encore le produit mis en circulation par le titulaire ou par son licencié ;

32. Attendu qu'il suit déjà des considérations émises au n° 21 que la question 3.a appelle une réponse négative ;

33. que la Cour fait encore observer à cet égard que l'Exposé des motifs commun des gouvernements justifie certes la limitation, figurant à l'article 13 A, troisième alinéa, au seul cas où il y a altération de l'état du produit en soulignant que l'altération pourrait porter atteinte au "bon renom" de la marque, mais que ce motif est insuffisant pour faire admettre - en dépit du libellé et, chose plus importante, à l'encontre de la portée de l'article 13 A dans son ensemble - que le titulaire serait privé du droit de s'opposer à l'emploi de sa marque non pas seulement dans le cas où l'état du produit n'a pas été altéré, mais aussi dans tous les cas où cette altération, encore que réelle, ne porterait pas atteinte au bon renom de la marque ;

34. que la justesse de cette considération apparaît d'autant plus que la commercialisation sous la marque originaire d'un produit dont l'état a été altéré après sa mise en circulation par le titulaire de la marque ou par son licencié, est susceptible de causer à la marque du titulaire un préjudice autre que celui porté à ce qu'il est appellé parfois la "fonction de garantie" de la marque, et qu'on ne peut considérer que les auteurs de l'Exposé des motifs commun aient entendu exprimer par le passage précité qu'on ne pourrait avoir égard en droit à pareil préjudice ;

35. Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que la question 3.b appelle elle aussi une réponse négative ;

36. Attendu que la question 3.c concerne l'étendue du droit du titulaire de la marque de s'opposer à l'emploi de sa marque pour un produit mis en circulation par lui ou par son licencié et ensuite révisé ou reconditionné par des tiers ;

37. qu'il suit des considérations énoncées ci-dessus que le titulaire de la marque est privé de ce droit :

(1°) lorsque, en dépit de la révision ou du reconditionnement, il faut admettre qu'il s'agit toujours du produit mis en circulation par le titulaire de la marque ou par son licencié ;

(2°) lorsque celui qui met en circulation le produit révisé ou reconditionné démontre que l'effacement de la marque n'est pas possible sans compromettre la qualité technique ou l'utilité pratique du produit ou qu'il serait déraisonnable pour d'autres motifs d'exiger l'effacement et lorsqu'il fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour signaler au public lors de la mise en circulation qu'il ne commercialise pas le produit originaire provenant du titulaire de la marque ou de son licencié, mais un produit révisé ou reconditionné par des tiers ;

QUANT AUX DEPENS

38. 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 ;

39. 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 ;

40. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixer comme suit : pour AP à 2000 florins (hors T.V.A.) et pour Valeo à 2000 florins (hors T.V.A.) :

41. Vu les conclusions de monsieur l'avocat général suppléant M.R. Mok ;

42. Statuant aussi bien sur les questions du Hoge Raad der Nederlanden dans son arrêt du 15 mars 1991 que sur celles de la cour d'appel de Bois-le-Duc dans son arrêt du 21 mars 1989 ;

DIT POUR DROIT :

43. Sur la question 1 :

Sauf le cas où la révision ou le reconditionnement entraînent une altération dont la nature et l'étendue sont telles que les produits révisés ou reconditionnés n'appartiennent plus à la catégorie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée ou à celle des produits similaires, l'entreprise qui révise ou reconditionne des produits pour les recommercialiser ensuite sans qu'ait été effacée l'estampille des marques sous lesquelles ils avaient été mis en circulation à l'origine, se livre à un emploi de la marque d'autrui au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 1, de la LBM, même s'il est indiqué de façon suffisamment claire sur les produits qu'ils ont fait l'objet d'une révision ou d'un reconditionnement par cette entreprise ;

44. Sur la question 2 :

Pour savoir si la règle énoncée à l'article 13 A, troisième alinéa, de la LBM, qui prive le titulaire de la marque du droit de s'opposer, dans les cas y visés, à l'emploi de sa marque est applicable à la vente de produits révisés ou reconditionnés, il n'importe en principe que de se demander si la révision ou le reconditionnement font subir à l'état des produits une altération d'importance tout à fait secondaire ;

45. Sur la question 3 :

a. La restriction "à moins que l'état des produits n'ait été altéré" figurant à l'article 13 A, troisième alinéa, de la LBM, ne se rapporte pas exclusivement à des altérations portant atteinte au bon renom de la marque considérée ;

b. Après l'altération de l'état des produits, le titulaire de la marque peut aussi s'opposer à l'emploi de la marque sous laquelle lui ou son licencié a mis les produits en circulation, même s'il n'y a pas ou qu'il ne puisse y avoir atteinte au bon renom de la marque ;

c. Le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer à l'emploi de sa marque pour des produits commercialisés par lui ou par son licencié et ensuite révisés ou reconditionnés par des tiers :

(1°) lorsque, en dépit de la révision ou du reconditionnement, il faut admettre qu'il s'agit toujours du produit mis en circulation par le titulaire de la marque ou par son licencié ;

(2°) lorsque celui qui met en circulation les produits révisés ou reconditionnés démontre que l'effacement de la marque n'est pas possible sans compromettre la qualité technique ou l'utilité pratique des produits ou qu'il serait déraisonnable pour d'autre motifs d'exiger l'effacement de la marque et lorsqu'il fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour signaler au public lors de la mise en circulation qu'il ne commercialise pas le produit originaire provenant du titulaire de la marque ou de son licencié, mais un produit révisé ou reconditionné par des tiers.

Ainsi jugé par messieurs S.K. Martens, président, F. Hess, premier vice-président, O. Stranard, second vice-président, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, J. De Peuter, juges, P. Neleman et D. Holsters, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à La Haye, le 6 novembre 1992, par monsieur S.K. Martens, préqualifié, en présence de messieurs Th.B. ten Kate, avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.