BENELUX-GERECHTSHOF **COUR DE JUSTICE BENELUX**

A 89/6/12

Arrest van 21 december 1990

in de zaak A 89/6

Inzake :

PRINCE MANUFACTURING INC.

tegen

W.J.M.C. VAN RIEL-GIJZEN

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 21 décembre 1990

dans l'affaire A 89/6

En cause :

PRINCE MANUFACTURING INC.

contre

W.J.M.C. VAN RIEL-GIJZEN

Langue de la procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 89/6

1. Vu l'arrêt du 30 juin 1989 du Hoge Raad der Nederlanden dans la cause n° 13.582 de Prince Manufacturing Inc., dont le siège est à Lawrenceville, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique du Nord, contre W.J.M.C. van Riel-Gijzen, domiciliée à Hellevoetsluis, 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 d'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) et de la Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (LBDM) ;

QUANT AUX FAITS :

2. Attendu que l'attendu 4 de l'arrêt du Hoge Raad permet d'énoncer comme suit les faits pertinents de la cause :

(i) La société Prince est fabricant, sous les désignations Pro, Magnesium Pro, Graphite et Boron, d'une série de raquettes de tennis conçues par elle et d'autres articles de sport comme des sacs de sport et des cordes de tennis. Elle met les raquettes de tennis et ces articles en circulation sous la marque Prince et la marque P (lettre légèrement inclinée). Elle est titulaire de l'enregistrement d'un dépôt Benelux pour la marque verbale Prince (n° 385925) entre autres pour des articles de sport. Au moment de la citation introductive d'instance, le 18 septembre 1986, la marque P, écriture inclinée, avait en outre fait l'objet d'un dépôt (n° 56383) entre autres pour des articles de sport, mais ce dépôt n'était pas encore enregistré à cette date. Toutefois, pendant l'instance d'appel, "ordre a été donné d'enregistrer le dépôt, la recherche d'office d'antériorités n'ayant pas révélé l'existence d'enregistrements conflictuels" (cour d'appel, attendu 11).

(ii) Les raquettes de tennis, qui sont "postérieures" au 1er janvier 1975, n'ont pas été déposées comme modèle dans le cadre de la LBDM.

(iii) Affirmant que Van Riel avait également mis en circulation aux Pays-Bas des raquettes de tennis, des sacs de sport et des cordes de tennis qui, selon Prince, constituaient des imitations de ses produits en raison de leur forme, de leur présentation, de leur désignation de type, des marques employées et du conditionnement, Prince a demandé en référé qu'il soit interdit à Van Riel de porter atteinte à ses droits d'auteur et de marque et qu'il lui soit interdit pour le reste d'agir illicitement envers elle en offrant en vente et en mettant en circulation des raquettes de tennis, des cordes de tennis et des sacs de sport qui constituent une imitation inadmissible de ses articles.

(iv) Le président a rejeté les demandes de Prince en tant qu'elles se fondaient sur les droits d'auteur.

Van Riel mettant en circulation aux Pays-Bas des raquettes et sacs de sport avec les lettres Pro dont la lettre P, par sa taille, sa forme et son écriture inclinée, ressemblait dans une large mesure à la marque P de Prince, le président a interdit avec effet immédiat la contrefaçon de la marque P déposée par Prince sous le n° 56383.

Le président a rejeté l'action fondée sur l'article 1401 du Code civil néerlandais, qui tendait à faire interdire l'offre en vente et la mise en circulation d'articles de sport pour cause d'imitation inadmissible, en tant qu'elle concernait les sacs de sport et les cordes de tennis, mais y a fait droit pour ce qui concernait les raquettes de tennis.

(v) Sur l'appel de Van Riel, la cour d'appel a décidé que la marque P de Prince avait un pouvoir distinctif suffisant pour distinguer les produits mentionnés dans le dépôt des produits similaires d'autrui et a fait sienne au demeurant la décision du président selon laquelle le signe employé par Van Riel constituait une atteinte au droit de marque de Prince. La cour d'appel a néanmoins considéré que c'était à tort que le président avait prononcé avec effet immédiat l'interdiction de la contrefaçon au motif que le dépôt n'était pas encore enregistré au moment de la citation introductive d'instance ;

selon la cour d'appel, l'interdiction de faire usage du signe (ressemblant) ne peut être prononcée "qu'à partir du moment où l'acte de dépôt devient 'définitif'" au sens de l'article 6, sous B, deuxième alinéa, deuxième phrase, LBM.

(vi) Van Riel a encore soutenu dans son troisième moyen d'appel que le président avait méconnu l'article 14, alinéa 5, LBDM en examinant par référence à l'article 1401 du Code civil néerlandais la demande faite par Prince à l'égard des raquettes de tennis de Van Riel.

Prince s'est défendue en faisant valoir que l'article 14, alinéa 5, LBDM n'était pas applicable en l'espèce, "parce qu'il s'agit d'une imitation qualifiée, systématique". Elle a invoqué en degré d'appel certaines circonstances qui ont eu pour effet, selon elle, d'affecter la réputation des raquettes Prince, parce que (la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur ces circonstances, il est permis en droit néerlandais de se fonder sur elles en vue de formuler les questions) "des acheteurs déçus par les raquettes mises en circulation par Van Riel, qui se brisaient rapidement, sont venus se plaindre auprès du distributeur de Prince aux Pays-Bas, pensant qu'il s'agissait d'une raquette Prince". La cour d'appel a énoncé comme suit les circonstances invoquées par Prince :

a. Van Riel vendait non pas un, mais trois modèles qui constituaient une imitation minutieuse des raquettes Prince ;
b. Même les types et leurs désignations avaient été reproduits ;
c. Le type des caractères de Prince avait lui aussi été reproduit ;
d. Les prix demandés étaient des centaines de florins inférieurs à ceux de Prince, ainsi la Prince Boron à environ f 1.000,-- et la Van Riel Boron à f 375,-- ;
e. On peut douter pour cette raison de la qualité des raquettes Boron de Van Riel. Contiennent-elles du Boron ? (tromperie) ;
f. Les moniteurs de tennis vendaient les raquettes Van Riel comme des raquettes Prince provenant "d'un lot spécial" (tromperie) ;
g. Van Riel s'étant engagée "à cesser ses agissements", une nouvelle série, à peine modifiée, apparut sur le marché ;
h. Il a aussi été porté atteinte aux droits de marque de Prince ;

i. La présentation de l'emballage des cordes Prince a été reprise ;

j. Les sacs de sport de Van Riel ont aussi porté atteinte à la marque de Prince ;

Dans son attendu 17, la cour d'appel s'est fondée à titre d'hypothèse sur ces circonstances mentionnées sous a. à j. et a considéré que, dans cette hypothèse aussi, l'article 14, alinéa 5, LBDM empêche de prononcer l'interdiction réclamée par Prince ;

QUANT A LA PROCEDURE :

3. Attendu que le Hoge Raad a posé les questions d'interprétation suivantes :

Questions d'interprétation de la LBM :

"(1) Le titulaire d'un dépôt au sens de l'article 6, sous A, LBM, qui n'a pas encore fait l'objet d'une déclaration confirmative au sens de l'article 6, sous B, deuxième alinéa, deuxième phrase et qui, dès lors, n'est pas encore 'définitif', bénéficie-t-il de la protection prévue aux articles 12 et 13 LBM dès le moment du dépôt ou seulement à partir d'un quelconque moment ultérieur ?

(2) S'il y a lieu de répondre à la première question que la protection peut être invoquée dès le moment où le dépôt est 'définitif', cette protection a-t-elle un effet rétroactif en ce sens qu'elle pourrait aussi être invoquée relativement à des faits qui se sont produits après le dépôt, mais avant que celui-ci ne soit devenu 'définitif' ?"

Questions d'interprétation de la LBDM :

"(1) La disposition de l'article 14, alinéa 5, LBDM ('Une action ne peut être intentée sur base des dispositions légales en matière de répression de la concurrence déloyale') s'applique-t-elle aussi à un modèle ('postérieur' au 1er janvier 1975) qui n'a pas été déposé conformément à la LBDM ?

(2) Les mots 'des faits qui ne constitueraient qu'une contrefaçon de (...) modèle' à l'article 14, alinéa 5, se rapportent-ils exclusivement à l'énumération des actes interdits figurant à l'article 14, alinéa 1er ?

(3) Si la deuxième question appelle une réponse négative, la disposition de l'article 14, alinéa 5, s'oppose-t-elle à l'action visée dans cette disposition dans le cas où se produisent des faits de contrefaçon accompagnés d'une, de plusieurs ou de toutes les circonstances alléguées par Prince, telles qu'elles sont exposées ci-avant au point 4 sous (vi) ?"

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 du Hoge Raad, certifiée conforme par le greffier ;

5. Attendu que les parties ont eu l'occasion de présenter par écrit des observations sur les questions posées à la Cour, et qu'elles ont déposé chacune un mémoire à cet effet ;

6. Attendu que le point de vue de Prince a été exposé verbalement à l'audience de la Cour du 2 avril 1990 par Mes A. Braun et C.A.J. Crul, qui ont déposé chacun une note de plaidoirie ;

7. Attendu que monsieur le premier avocat général Th.B. Ten Kate a pris des conclusions écrites le 8 mai 1990 ;

QUANT AU DROIT :

A. Questions d'interprétation de la LBM

8. Attendu que, comme il ressort du Commentaire commun des Gouvernements, la LBM a retenu un régime qui, contrairement aux systèmes juridiques en vigueur auparavant dans les trois pays du

Benelux, prévoit que le droit exclusif à la marque naît du premier dépôt effectué (de bonne foi) dans les formes requises, le législateur étant parti du principe que l'enregistrement de pareil dépôt ne pourrait être refusé, de sorte que le dépôt effectué dans les formes requises entraîne "nécessairement" l'enregistrement (Commentaire commun, Considérations générales, sous 3 a. et b.) ;

9. que ce régime - qui au demeurant ne porte pas atteinte aux droits dérivant d'un enregistrement international - est contenu dans l'article 3 LBM, et qu'aux termes de l'article 13, le droit exclusif à la marque ainsi acquis fonde la protection conférée au titulaire de la marque ;

10. que ce régime n'a pas subi de modification à la suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 1976 de l'article 2a du Règlement d'exécution, en vertu duquel la recevabilité du dépôt serait dorénavant soumise, conformément aux dispositions de l'article 6, sous B, (pour autant qu'il importe ici) à l'introduction d'une demande d'examen d'antériorités ;

11. que, comme il ressort du Commentaire commun (Considérations générales, sous 4, ainsi que de celles concernant l'article 6, sous B), il a, en effet, également été tenu compte dès l'origine de la possibilité d'imposer tôt ou tard un examen (d'antériorités) par le Bureau Benelux, et que s'il a été posé en principe qu'un tel examen - à effectuer uniquement dans l'intérêt du déposant - ne modifierait en rien le régime, c'est manifestement pour la raison qu'il n'aurait "aucune conséquence juridique", et, notamment, que cet examen ne porterait pas atteinte au principe selon lequel le dépôt entraîne nécessairement l'enregistrement ;

12. qu'il ne serait pas conforme à tout ce qui précède de supposer que le déposant puisse être privé de protection contre la confrefaçon de la marque qu'il a déposée, durant la période qui s'écoule nécessairement entre le dépôt et la déclaration confirmative visée à l'article 6, sous B, deuxième alinéa, deuxième phrase ;

13. qu'au contraire, le système décrit ci-dessus implique que, dans la même période, le déposant peut intenter une action en contrefaçon, ce que confirment les termes de l'article 12A, où il est question simplement de "dépôt" et de "dépôt (...) en cours d'instance";

14. que le deuxième alinéa de l'article 6, sous B, ne fournit pas d'argument à l'appui d'une interprétation différente, étant donné que cette disposition - comme il ressort plus nettement de la version française - porte uniquement sur l'acte de dépôt qui, dans le cas visé par le texte, ne sera établi que provisoirement, et ne deviendra définitif qu'après que le déposant aura confirmé sa volonté de maintenir le dépôt, la disposition entendant exprimer par là que le déposant aura encore le pouvoir, après réception des résultats de l'examen, d'annuler les effets de droit découlant du dépôt, en n'effectuant pas la déclaration confirmative ;

15. qu'il y a dès lors lieu de répondre à la première question que le titulaire d'un dépôt au sens de l'article 6, sous A, de la LBM, bénéficie de la protection prévue à l'article 13 de la LBM dès la date du dépôt, même si celui-ci n'a pas encore fait l'objet de la déclaration confirmative visée à l'article 6, sous B, deuxième alinéa, deuxième phrase ;

16. qu'il s'ensuit encore que la deuxième question ne nécessite plus de réponse ;

B. Questions d'interprétation de la LBDM

17. Attendu que les questions d'interprétation de la LBDM ont trait à la portée de l'article 14, alinéa 5, de cette loi ;

18. Attendu que, comme il ressort de l'Exposé commun des motifs de la LBDM, notamment de la Partie générale, sous 6, il a été admis, lors de l'élaboration de la LBDM, d'une part, pour les modèles non déposés, que les objectifs de cette loi - "assurer une protection efficace aux modèles" pendant une durée limitée, "tout en fournissant une documentation aussi complète que possible, grâce à laquelle chacun peut s'assurer de l'existence de la protection d'un modèle" - ne pourront être réalisés que si la loi exclut la possibilité de se prévaloir des dispositions sur la concurrence déloyale dans les cas où la LBDM aurait offert une protection, à supposer qu'elle ait été demandée ou qu'elle ne soit pas expirée, et, d'autre part, pour les modèles déposés, que l'existence des dispositions spéciales des premiers alinéas de l'article 14 exclut le recours au droit commun ;

19. qu'ainsi le dernier alinéa de l'Exposé des motifs, sous 6, conclut en résumé que "lorsqu'il s'agit de l'imitation, même servile, d'un modèle au sens de l'article 1er, il n'est pas permis d'invoquer le droit commun, qu'il y ait eu dépôt ou non" ;

20. qu'il s'ensuit que la disposition de l'article 14, alinéa 5, est applicable à tous les modèles pour lesquels la protection prévue par la LBDM aurait pu être invoquée, qu'ils aient en fait été déposés ou non comme modèles, et que par conséquent - en admettant que par "modèle 'postérieur' au 1er janvier 1975", on entend un modèle auquel la disposition transitoire de l'article 25 n'est pas applicable, et qui aurait pu être déposé en vertu de la LBDM - la première question d'interprétation de la LBDM appelle une réponse affirmative ;

21. Atendu que le Hoge Raad, en posant sa deuxième et sa troisième question, souhaite savoir comment l'article 14, alinéa 5, doit être interprété à l'égard des cas dans lesquels l'action en concurrence déloyale est basée aussi sur d'autres actes que ceux précisés à l'alinéa 1er de l'article 14 ;

22. Attendu que pour répondre à cette question, il y a lieu tout d'abord de se référer aux considérations émises sous l'attendu 18 ci-dessus ;

23. qu'il suit aussi bien de ces considérations que du texte clair de l'article 14 et de l'Exposé des motifs (Partie générale, sous 6, et commentaire de l'article 14) que les "faits qui (...) constitueraient (...) une contrefaçon de dessin ou modèle", dont il est question à l'article 14, alinéa 5, se rapportent à l'énumération des actes auxquels l'alinéa 1er donne au titulaire le pouvoir de s'opposer en vertu de son droit exclusif à un dessin ou à un modèle ;

24. qu'on en trouve encore l'illustration dans l'Exposé des motifs (Partie générale, sous 6), aux termes duquel une action en concurrence déloyale peut effectivement être intentée contre "des tiers qui se sont livrés en ce qui concerne un modèle - protégé ou non par la présente loi - à des actes non visés à l'article 14 sous 1), mais qui doivent cependant être considérés comme des actes de concurrence déloyale" ;

25. qu'il apparaît que le dernier alinéa du Commentaire de l'article 14 vise à exprimer la même délimitation, là où - après avoir signalé qu'il ne sera pas possible, pour des faits qui constitueraient simplement des actes de contrefaçon, d'intenter une action sur la base des dispositions en matière de répression de la concurrence déloyale- il énonce que : "La situation serait différente si la contrefaçon était accompagnée d'actes contraires aux usages honnêtes du commerce (...)" ;

26. Attendu qu'il faut en déduire, d'abord, que ne pourra être accueillie l'action fondée sur le droit national en matière de concurrence déloyale , intentée uniquement pour des actes qui, par leur nature, sont à considérer, sur la base de l'alinéa 1er de l'article 14, comme constituant une "contrefaçon de dessin ou modèle" ;

27. qu'il faut en déduire, ensuite, que si l'action visée sous le point 26 est intentée non seulement pour des actes précisés sous ce point, mais également pour d'autres actes, elle ne pourra être accueillie que si l'ensemble des faits, abstraction faite même des actes à considérer comme constituant une contrefaçon, relève, selon le droit national applicable, de la concurrence déloyale ;

28. enfin, que dans un cas tel que visé sous le point 27, l'article 14, alinéa 5, ne permet au juge de prononcer l'interdiction de l'acte de contrefaçon ou d'octroyer pour celle-ci des dommages-intérêts, que si pareille décision constitue, dans les circonstances données, la seule réparation appropriée de la concurrence déloyale ;

QUANT AUX DEPENS :

29. 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 ;

30. 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 ;

31. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés comme suit :

pour Prince : 2.000 florins (hors T.V.A)

pour Van Riel : 1.000 florins (hors T.V.A) ;

32. Vu les conclusions de monsieur le premier avocat général Th.B. ten Kate ;

33. Statuant sur les questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden par arrêt du 30 juin 1989 ;

DIT POUR DROIT :

34. Le titulaire d'un dépôt au sens de l'article 6, sous A, LBM, bénéficie de la protection prévue à l'article 13 de la LBM dès la date du dépôt, même si celui-ci n'a pas encore fait l'objet d'une déclaration confirmative visée à l'article 6, sous B, deuxième alinéa, deuxième phrase ;

35. La disposition de l'article 14, alinéa 5, de la LBDM s'applique aussi à un modèle qui n'a pas été déposé conformément à la LBDM, si la disposition transitoire de l'article 25 n'est pas applicable à ce modèle ;

36. L'action fondée sur le droit national en matière de concurrence déloyale , intentée uniquement pour des actes qui, par leur nature, sont à considérer, sur la base de l'alinéa 1er de l'article 14, comme constituant une "contrefaçon de dessin ou modèle" ne pourra être accueillie ;

37. Si l'action visée sous le point 36 est intentée non seulement pour des actes précisés sous ce point, mais également pour d'autres actes, elle ne pourra être accueillie que si l'ensemble des faits, abstraction faite même des actes à considérer comme constituant une contrefaçon, relève, selon le droit national applicable, de la concurrence déloyale ;

38. Dans un cas tel que visé sous le point 37, l'article 14, alinéa 5, ne permet au juge de prononcer l'interdiction de l'acte de contrefaçon ou d'octroyer pour celle-ci des dommages-intérêts, que si pareille décision constitue, dans les circonstances données, la seule réparation appropriée de la concurrence déloyale.

Ainsi jugé par messieurs F. Hess, président, R. Soetaert, premier vice-président, S.K. Martens, second vice-président, O. Stranard, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, madame S. Boekman, messieurs R. Everling, E. Boon, juges,

et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 21 décembre 1990, par monsieur R. Soetaert, préqualifié, en présence de messieurs H. Lenaerts, avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.