BENELUX - GERECHTSHOF
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

GRIFFIE

COUR DE JUSTICE BENELUX
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61

GREFFE

CD/WR

Traduction de la pièce

A 92/3/4

Révisé le 30.03.1994

COUR DE JUSTICE BENELUX

Conclusions de Monsieur Th.B. ten Kate, avocat général

en cause :

MB INTERNATIONAL B.V.

contre :

MATTEL INC.

1. Par arrêt du 21 février 1992, n° 14.454, RvdW 1992, 61, IER 1992 n° 24, p. 89 (Quaedvlieg), le Hoge Raad der Nederlanden, saisi en cassation de l'action en référé entre MB International B.V. (demanderesse en cassation) et Mattel Inc. (défenderesse en cassation), a soumis à votre Cour la question d'interprétation suivante :

"La Convention Benelux en matière de marques de produits ou la LBM empêchent-elles le juge d'un des Etats contractants, saisi de la demande prévue à l'article 13A de la LBM, d'interdire l'emploi d'une marque dans les autres Etats contractants ?"

2. Le Hoge Raad avait déjà soumis une question similaire à votre Cour par arrêt du 24 novembre 1989, n° 13.689, NJ 1992, 404 (DWFV), BIE 1991, n° 23, p. 86 (IER 1990, p. 8, 9). Comme les parties ont transigé, votre Cour n'a cependant pas eu à y répondre.

3. Votre Cour est compétente pour répondre à cette question. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de développer ce point.

4. Le Hoge Raad a donné un tour négatif à sa question. C'est une conséquence de la prémisse adoptée, consistant en une décision en droit prise par le Hoge Raad :

"La branche [le grief introduit devant le Hoge Raad] part manifestement, et à juste titre, de l'idée qu'en général, il n'y a pas lieu d'admettre que le droit néerlandais ferait obstacle à une condamnation à ne pas faire quand il s'agit d'une obligation qui doit être

exécutée en dehors des Pays-Bas [HR 24 nov. 1989, RvdW 1989, 267, att. 4.2.4.; voy. n° 2 ci-dessus]."

5. Cette décision - quand bien même assortie de la restriction "en général" - a été à l'origine d'une controverse doctrinale aux Pays-Bas, en gros parce qu'elle outrepasserait la souveraineté de l'Etat auquel le juge appartient, du moins parce qu'elle serait formulée en termes trop larges et sans nuances.

6. Mais, ce n'est pas cette décision dans la formulation donnée qui alimente les débats devant votre Cour. Il s'agit ici de déterminer la portée à l'intérieur du territoire Benelux d'une interdiction prononcée par le juge sur le fondement de l'article 13A de la LBM. Le mémoire en duplique devant le Hoge Raad, sous 1 d, se réfère à cet égard à l'article de Brinkhof dans BIE, p.66-69 (auquel Hoyng entre autres répond dans le "Schoordijkbundel 1991", p. 111 et s.), qui passe en revue les critiques évoquées sous le n° 5 ci-dessus. A mon sens, il faut néanmoins se demander si, dans cet article, Brinkhorst entendait aussi contester pareille décision quant au territoire Benelux, puisqu'il note sous le point 6 de son article : "Nous devons constater pour commencer que les droits sont certes acquis au niveau supranational [Brinkhof fait ici allusion à l'Arrangement de Madrid et à la Convention sur le brevet européen], mais que ces droits restent des droits nationaux, auxquels, pour éviter des longueurs, j'assimile les droits Benelux". Ces derniers paraissent dès lors ne pas être visés par l'auteur, a fortiori si on rapproche ce passage de son observation au début sous le point 1 : "Depuis respectivement 1971 et 1975, il n'est même plus

possible d'acquérir dans le Benelux des droits nationaux exclusifs à une marque ou à un modèle : le dépôt fait naître des droits de marque et de modèle dans les trois pays du Benelux".

7. Pour les faits, je me permets de renvoyer à l'arrêt du Hoge Raad.

8. La question qui nous occupe n'a pas retenu beaucoup l'attention dans les instances précédentes, puisqu'il n'en a été débattu qu'incidemment et que, de toute évidence, toutes les munitions avaient été tirées dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du Hoge Raad mentionné sous le n° 2 ci-dessus. Par souci de brièveté et pour plus de détails également (entre autres Martens dans les feuillets mobiles Kluwer "Onrechtmatige Daad" VI, n° 55 sous 7 et 8 et Westenberg sous III, n° 64a), je renvoie aux conclusions de l'avocat général Franx avant cet arrêt, sous le point 6.4, et à l'annotation de cet arrêt par Verkade, sous 3-18, publiée dans la Nederlandse Jurisprudentie (NJ), où l'on trouvera en outre les sources doctrinales de la controverse suscitée par cet arrêt, sans oublier Brinkhof en ce qui concerne les atteintes portées aux brevets étrangers dans BIE 1992, p. 279-282.

9. Pour être complet, je relève encore que, dans son arrêt actuellement attaqué du 28 février 1990, la cour d'appel de Bois-le-Duc (confirmant sur ce point la décision du président du tribunal) avait étendu l'interdiction prononcée à l'ensemble du territoire Benelux à l'exemple de la cour d'appel de La Haye dans son arrêt du 4 février 1988, IER 1988, n° 18, p. 50 - lequel avait donné lieu à l'arrêt du Hoge Raad mentionné sous le n° 2 ci-dessus -, mais que la cour d'appel de

La Haye, dans une composition différente, avait écarté cette possibilité par arrêt du 11 février 1988, NJ 1989, 150. La jurisprudence publiée montre au demeurant que des interdictions portant sur l'ensemble du territoire Benelux sont régulièrement prononcées sans donner lieu à beaucoup de commentaires. Je me réfère aux décisions énumérées sous le n° 7 du mémoire de Mattel devant votre Cour.

10. L'exposé des motifs au CICB (Conseil interparlementaire consultatif de Benelux) du 12 février 1959 (15-1) - ces documents se trouvent rassemblés dans l'in-folio néerlandais contenant la loi du 25 avril 1963 portant approbation de la Convention et de la L.U. (Loi uniforme) Benelux en matière de marques de produits, Stb. 221 - précise dès l'abord que le rapprochement réalisé par l'Union économique Benelux et visant à assurer la libre circulation des marchandises sur le territoire Benelux nécessite l'adoption d'une loi uniforme sur les marques comportant les dispositions requises à cet effet. A défaut de ces dispositions prévaudrait une situation qui est décrite, au troisième alinéa, notamment en ces termes : "... L'action en contrefaçon continue à fermer les frontières, nonobstant la suppression des obstacles administratifs au commerce."

11. Cet exposé des motifs a suscité des questions critiques dans le Rapport provisoire du 31 mars 1960 (15-2), sous VI, p. 7-8, auxquelles, si je vois bien, les trois Gouvernements ont répondu en substance dans le Rapport du 21 novembre 1960 (15-3), sous B, p. 4-6. L'objet de la loi uniforme est d'empêcher que les justiciables puissent, en invoquant les lois sur les marques, dresser à nouveau les barrières abaissées sur le marché Benelux.

12. L'exposé des motifs commun des Gouvernements relatif à la convention et à la loi énonce en des termes analogues cette portée de la convention et de la loi. Voyez les textes de base V, Exposé des motifs, p. 26 et s., texte également publié dans Sch. et J. 47 (1987).

13. Dans cet ordre d'idée, ainsi que Mattel l'a d'ailleurs soutenu dans son mémoire devant votre Cour, tout nouveau droit de marque résultant d'un dépôt s'étend obligatoirement à l'ensemble du territoire Benelux (Exposé des motifs des Gouvernements, textes de base V, p. 28, Sch. et J. 47, 1987, p. 5; comp. par ex. art. 5, alinéa 3, et art. 13 L.U.), tandis que la cession d'une marque n'est valable que si cette cession - quel qu'en soit la cause - est faite pour l'ensemble du territoire Benelux (art. 11 L.U.).

14. C'est dans le même cadre que s'inscrit le régime particulier d'attribution de compétence prévu dans les articles 14, 27 et 37 de la LU dont le tribunal doit contrôler d'office le respect en vertu de l'article 37, sous B, de la LU et qui déroge à la Convention européenne d'exécution (voyez l'art. 57). Cons. Strikwerda, "Inleiding tot het Nederlandse IPR" (1990), n° 253, p. 246. Même s'il existe une liberté de choix dans les limites des critères qui ont été fixés pour déterminer la compétence (CJB 16 décembre 1991, n° A90/4, NJ 1992, 596, avec note DWFV; RW 1991-1992, p. 742; IER 1992, n° 12, p. 57, avec note SdW), le régime part du principe qu'un différend en matière de marques doit être tranché pour l'ensemble du territoire par le tribunal saisi. La règle de la connexité emporte aussi cette conséquence. Cons. les att. 10-17 de l'arrêt prémentionné de votre Cour.

15. Ainsi que je le disais dans mes conclusions (sous le n° 65) précédant l'arrêt de la CJB du 20 décembre 1988 dans l'affaire A 87/6, AB 1990, 488 (Simon), publié dans la Jurisprudence CJB (tome 9) 1988, p. 147 et s., l'unification du droit dans le cadre du Benelux n'a pas été confiée à des organes supranationaux, mais aux organes nationaux, lesquels sont appelés à prendre des décisions uniformes couvrant l'ensemble du territoire Benelux, ce qui nécessite parfois une coopération entre les Etats du Benelux. Voyez CJB 15 avril 1992, n° A90/5, NJ 1992, 618 (AHJS), R.W. 1992-1993, p. 112.

16. Pareil système doit rencontrer d'autant moins de difficultés que le droit matériel applicable est uniforme et que la procédure préjudicielle permet à la Cour de Justice Benelux de veiller à une application uniforme du droit. A cet égard, j'attire l'attention sur le fait que la question d'interprétation est expressément limitée aux cas où l'interdiction judiciaire est prononcée en vertu de la LBM. La compétence de votre Cour ne s'étend pas au-delà.

17. Cette conception n'est pas infirmée par le fait que l'article 9 de la Convention Benelux réserve la reconnaissance directe de l'autorité des décisions judiciaires rendues en vertu de la LBM à l'annulation d'un dépôt de marque en application des articles 14 ou 27 de la LBM.

18. Cet article 9 déroge à l'article 11 de la Convention conclue le 28 mars 1925 à Bruxelles entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions judiciaires (AR du 29 juillet 1929, Stb. 405), laquelle, du reste, a été remplacée depuis lors par la Convention européenne d'exécution (voyez l'article

55). Cons. Braun dans l'ouvrage cité sous le n° 21 ci-dessous. L'article 9 déroge présentement à cette dernière convention eu égard à l'article 57 de celle-ci. Cf. Gielen-Wichers Hoeth, "Merkenrecht" (1992), n° 306, p. 115/116 et n° 989, p. 407. Le Traité signé à Bruxelles le 24 novembre 1961, Trb. 1961, 163, dont il est fait état dans l'exposé des motifs commun cité ci-dessous, n'est pas entré en vigueur, le Luxembourg ne l'ayant pas ratifié et n'ayant pas non plus l'intention de le faire, est-il permis de supposer.

19. D'après l'exposé des motifs commun des Gouvernements, la dérogation aux conventions prémentionnées a été limitée à ces décisions clés dans le système de la LU pour la raison suivante : "Il est particulièrement nécessaire d'assurer une situation de droit unique dans les trois pays en matière d'existence, de validité et de propriété des marques. L'unité du registre Benelux postule que les décisions judiciaires portant sur ces matières aient l'autorité de la chose jugée dans les trois pays et soient inscrites dans le registre sans autre contrôle qu'une vérification formelle de l'existence et du caractère définitif de la décision". Voyez les textes de base V, Exposé des motifs, p. 30, 31, Sch. et J. 47 (1987), p. 15, 16.

20. Etant donné les différences en matière de procédure, y compris le régime de la preuve, le contrôle pourtant fort réduit qui s'exerçait dans le cadre de la procédure d'exequatur prévue dans la convention en question, actuellement donc la convention européenne d'exécution, fut jugé acceptable s'il s'agissait de faire droit à d'autres demandes fondées sur la LBM, telle une demande

d'interdiction sur la base de l'article 13A de la LBM. Cf. par ex. Komen-Verkade, "Het nieuwe Merkenrecht" (1990), n° 150, p. 124; Van Dijk, "Merkenrecht in de Beneluxlanden" (1973), p. 18, sous 4.

21. Dans cette optique, l'observation de Braun dans le "Précis des Marques de Produits et de Service" (1987), p. 472, n° 578, va à mon sens trop loin : "En revanche, en raison du principe de la souveraineté des Etats, une décision statuant sur la ressemblance entre une marque et un signe et interdisant par exemple l'usage de ce dernier, ne pourra étendre ses effets au-delà du territoire national dans lequel elle a été rendue, ce type d'action n'ayant pas été expressément visé par l'article 9 de la Convention Benelux en matière de marques de produits".

22. La difficulté d'interprétation ne porte d'ailleurs pas sur l'effet d'une décision judiciaire telle que celle précisée dans la question, mais bien sur le contenu de cette décision. Comme l'avocat général Franx le faisait déjà remarquer, pour éviter tout malentendu, dans ses conclusions mentionnées sous le n° 8 ci-dessus, "la question visée ne concerne pas la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement... Il s'agit uniquement de savoir si le juge néerlandais est compétent pour interdire certains actes en dehors des Pays-Bas. Dans l'affirmative, l'accomplissement de tels actes serait en principe illicite et susceptible d'être sanctionné par une astreinte ...". Dans le même sens, Van Nieuwenhoven Helbach dans Dorhout Mees "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II, 8e édition (1989), n° 775, p. 307. En ce qui concerne le droit applicable en cette matière, je me réfère pour être complet à mon observation sous le n° 16 ci-dessus.

23. Si l'interdiction prononcée par le juge néerlandais intervient entre deux parties néerlandaises, le problème de l'exécution ou la reconnaissance dans l'un des deux autres pays du Benelux ne se posera normalement même pas.

24. Pour les motifs exposés ci-dessus, qui s'appuient sur la genèse de la Convention et de la L.U. annexée à celle-ci, sur leur objet et sur la systématique de la Convention et de la L.U., j'arrive à la conclusion que la Convention Benelux en matière de marques de produits ou la L.U. (LBM) n'empêchent pas le juge d'un des Etats contractants, saisi de la demande prévue à l'article 13A L.U. (LBM), d'interdire l'emploi d'une marque (également) dans les autres Etats contractants.

25. Je pense même que pour les motifs indiqués les dispositions de la Convention et de la L.U. renferment positivement cette faculté sur le territoire Benelux. Voyez dans ce sens entre autres : Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, "Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom" (1984), p. 105; Van Nieuwenhoven Helbach dans l'ouvrage cité sous le n° 22; Gielen-Wichers Hoeth, "Merkenrecht" (1992), n°s 989-994, p. 407-409. Braun, dans l'ouvrage cité sous les n°s 21-23, paraît avoir un avis différent. Je renvoie pour le surplus à la doctrine déjà citée ci-dessus.

Je conclus à ce qu'il soit répondu à la question d'interprétation posée par le Hoge Raad der Nederlanden dans le sens indiqué ci-dessus au n° 24.

La Haye, le 23 octobre 1992