BENELUX-GERECHTSHOF **COUR DE JUSTICE BENELUX**

A 93/4/11

ARREST VAN 16 DECEMBER 1994

in de zaak A 93/4

Inzake :

1. TETRA PAK AB
2. TETRA PAK B.V.

tegen

MATRIX INFORMATIESYSTEMEN B.V.

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 16 DECEMBRE 1994

dans l'affaire A 93/4

En cause :

1. TETRA PAK AB
2. TETRA PAK B.V.

contre

MATRIX INFORMATIESYSTEMEN B.V.

Langue de la procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 93/4

1. Vu l'arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel d'Arnhem dans la cause de :
1. la société de droit étranger AB TETRA PAK, dont le siège est à Lund, Suède, et
2. la société à responsabilité limitée TETRA PAK B.V., dont le siège est à Amsterdam, dénommées ci-après Tetra Pak,
contre :
la société à responsabilité limitée MATRIX INFORMATIESYSTEMEN B.V., dont le siège est à Nimègue, dénommée ci-après Matrix,
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 concernant la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) ;

QUANT AUX FAITS :

2. Attendu que la cour d'appel d'Arnhem a énoncé comme suit les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux doit être appliquée :

(i) AB Tetra Pak, dont le siège est à Lund (Suède), a depuis 1952 pour activité la fabrication et le commerce de matériaux et machines d'emballage, ainsi que des services d'automatisation et de marketing pour les besoins de ses clients. Depuis 1956 cette activité est notamment exercée aux Pays-Bas par Tetra Pak BV à Amsterdam. Les deux entreprises font partie d'un groupe qui opère dans ce secteur à l'échelle mondiale dans plus de 100 pays.

(ii) AB Tetra Pak et Tetra Pak BV emploient depuis respectivement 1952 et 1956 leurs raisons sociales comme nom commercial.

(iii) AB Tetra Pak est depuis longtemps titulaire dans le Benelux des marques de produits (marques verbales ou marques verbales/figuratives) TETRA PAK, TETRAREX, TETRA KING, TETRATAINER, TETRA CUP, TETRA, TETRABRIK et TETRA CREAMER.

(iv) Revendiquant des droits acquis, Tetra Pak AB a effectué le 21 janvier 1987 des dépôts en vertu de l'article 40 sous A de la LBM chaque fois pour les services suivants : (cl. 36) Leasing, (cl. 37) techniques de construction; installation, entretien et réparation d'installations, de machines et d'appareils; (cl. 42) conseil et information en matière technologique,

pour les signes (marques verbales ou marques verbales/figuratives) TETRA BRIK, TETRA PAK, TETRA KING, TETRA REX; le tout en revendiquant un premier emploi variant de 1960 à 1970.

(v) Revendiquant des droits acquis, Tetra Pak a ensuite effectué le 1er décembre 1987 un dépôt en vertu de l'article 40 sous A de la LBM du signe TETRA pour le service (cl. 42) "programmation d'ordinateur", en revendiquant un premier emploi depuis 1986.

(vi) A une date antérieure, le 19 mai 1987, Matrix avait déposé en vertu de l'article 3 de la LBM la marque TETRA pour les produits (cl. 9) programmes d'ordinateur enregistrés destinés à des systèmes informatiques de marketing et de vente.

(vii) Le 16 décembre 1987, Matrix a déposé en outre les marques TETRA-EXPRESS et TETRA-SALES pour les produits (cl. 9) programmes d'ordinateurs stockés sur bandes, disques ou autres supports de données.

(viii) AB Tetra Pak et Tetra Pak BV ont demandé de prononcer la nullité des dépôts de Matrix et demandent en outre de faire défense à Matrix d'employer les signes TETRA, TETRA-EXPRESS et TETRA-SALES;

(ix) Tant le tribunal que, en appel, la cour d'Arnhem ont considéré que les diverses marques TETRA des parties étaient ressemblantes au sens des articles 3 et 13 de la LBM.

(x) Mis à part le service "programmation d'ordinateur", tel que décrit par AB Tetra Pak dans le dépôt de la marque de service TETRA visé sous (v), tant le tribunal que la cour d'Arnhem, en appel, ont décidé qu'il n'y avait pas de similitude au sens de l'article 13 sous A, alinéa premier, début et sous 1°, combiné à l'article 39 de la LBM entre les produits et services de AB Tetra Pak, d'une part, et les produits de Matrix, d'autre part, et que Matrix n'employait pas non plus ses marques dans des conditions à prohiber par les parties AB Tetra Pak et Tetra Pak BV en vertu de l'article 13 sous A, alinéa premier, début et sous 2°.

(xi) La cour d'appel d'Arnhem a décidé qu'il y avait en revanche similitude au sens de l'article 13 sous A, alinéa premier sous 1°, de la LBM entre le service "programmation d'ordinateur", tel que mentionné dans le dépôt de la marque TETRA visé sous (v) et effectué par Tetra AB le 1er décembre 1987, et le produit "programmes d'ordinateur", tel que mentionné (avec les précisions y figurant) dans le dépôt de Matrix visé sous (vi) en date du 19 mai 1987 et les dépôts de Matrix visés sous (vii) en date du 16 décembre 1987.

(xii) Matrix a contesté, motifs à l'appui, que AB Tetra Pak et Tetra Pak BV aient employé le signe TETRA avant le 1er janvier 1987 au sens de l'article 40 sous A de la LBM pour le service "programmation d'ordinateur".

(xiii) La cour d'appel d'Arnhem a décidé, d'une part, que les parties AB Tetra Pak et Tetra Pak BV pouvaient être admises à administrer la preuve dudit emploi avant le 1er janvier 1987 et, d'autre part, que l'appréciation de la preuve à fournir éventuellement soulevait des questions d'interprétation de la LBM ;

3. Attendu que la cour d'appel d'Arnhem a posé les questions suivantes concernant l'interprétation de la LBM :

1. Quels sont les critères à appliquer pour admettre l'existence d'un "usage" d'une marque de service au sens de l'article 40 sous A de la LBM ?

1.a. Suffit-il pour admettre l'existence de pareil "usage" qu'il ait fait naître la prétention à une protection en vertu du droit national (relatif au nom commercial, à la responsabilité civile ou à une autre norme) ?

1.b. Ou bien l'existence de pareil "usage" ne peut-elle être admise que s'il y a "usage normal" de la marque au sens de l'article 5 sous 3° de la LBM ?

1.c. Ou bien existe-t-il encore un autre critère ?

1.d. Qu'en est-il en l'espèce de la charge de la preuve ?

2. Lorsqu'une entreprise a "fait usage" d'une combinaison de signes avant le 1er janvier 1987, au sens de l'article 40 sous A de la LBM, l'"usage" de cette combinaison de signes peut-il valoir comme "usage d'une marque de service", au sens de l'article 40 sous A de la LBM, d'un des signes faisant partie de cette combinaison ?

QUANT A LA PROCEDURE :

4. Attendu que conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité visé au n° 1, 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 de la cour d'appel d'Arnhem ;

5. Attendu que Tetra Pak a fait déposer un mémoire par Me Ch. Gielen, avocat à Amsterdam ;

6. que Matrix a fait déposer un mémoire, ainsi qu'un mémoire en réponse, par Me P.H.W.H. Roelofs, avocat à Arnhem ;

7. Attendu que les points de vue des parties ont été exposés à l'audience de la Cour du 20 décembre 1993, pour Tetra Pak par Me Gielen et par Me E.J. Arkenbout, également avocat à Amsterdam, et pour Matrix par Me H. Struik, avocat à Utrecht, qui ont déposé des notes de plaidoirie ;

8. Attendu que monsieur l'avocat général suppléant M.R. Mok a donné des conclusions écrites le 31 mai 1994 ;

QUANT AU DROIT :

Sur la première question :

9. Attendu que le Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la LBM, entré en vigueur le 1er janvier 1987, a ajouté à cette loi un chapitre V intitulé "Marques de service" ;

10. que ce chapitre, en son article 39, dispose que les chapitres I, II et IV sont applicables par analogie aux signes servant à distinguer des services, dénommés "marques de service", étant entendu qu'une similitude peut exister également entre les services et les produits ;

11. que les articles 40 à 43 figurant dans ce même chapitre contiennent des dispositions transitoires ;

12. que l'article 40 énonce :

"A. Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, fait usage, sur le territoire Benelux, d'une marque de service et effectue, dans un délai d'une année à compter de cette date, un dépôt Benelux de ladite marque, est réputée, pour l'appréciation de son rang, avoir effectué ce dépôt à la date visée.

B. Les dispositions du présent chapitre ne modifient pas les droits découlant de l'usage, à la date précitée, sur le territoire Benelux, d'une marque de service.

C. La nullité d'un dépôt d'une marque de service visé sous A ne peut être invoquée pour le seul motif que ce dépôt prend rang après celui d'une marque de produits ressemblante." ;

13. Attendu qu'il ressort tant des termes de cette disposition que de son commentaire que le législateur, en énonçant le droit transitoire, a voulu qu'une entreprise qui, avant l'entrée en vigueur du Protocole, faisait déjà usage, sur le territoire Benelux, d'un signe afin de distinguer ses services de ceux offerts par autrui, puisse poursuivre cet usage ;

14. qu'en énonçant les règles transitoires à cet effet, le législateur se trouvait devant une difficulté dans la mesure où la protection dont les signes servant à distinguer des services bénéficiaient dans les pays du Benelux avant l'entrée en vigueur du Protocole n'était pas accordée sous la forme d'un droit exclusif, de sorte que le droit transitoire ne pouvait être conçu par analogie avec les dispositions du chapitre III de la LBM ;

15. qu'avant l'entrée en vigueur du Protocole, les utilisateurs des signes susvisés devaient avoir recours, pour sauvegarder leurs intérêts, aux dispositions relatives à la responsabilité civile, plus particulièrement à celles réprimant les actes de concurrence déloyale, les prétentions à cette protection et l'étendue de celle-ci dépendant, par la force des choses, des circonstances du cas d'espèce ;

16. Attendu que, dans ces conditions, le législateur a conçu le système transitoire de telle manière - l'Exposé des Motifs commun l'indique en précisant que le système choisi repose sur deux principes - que les entreprises qui, avant l'entrée en vigueur du Protocole, faisaient déjà usage d'un signe servant à distinguer leurs services de ceux offerts par autrui, pussent choisir la forme sous laquelle elles souhaitaient poursuivre cet usage :

- d'une part, elles avaient la possibilité d'acquérir un droit exclusif à une marque de service avec un rang particulier (article 40, sous A) ;

- d'autre part, elles n'étaient pas forcées d'effectuer le dépôt requis à cette fin : celles qui n'en voyaient pas la nécessité, par exemple parce que pour elles la protection existante suffisait pour l'usage du signe, pouvaient continuer à invoquer cette protection (article 40, sous B) ;

17. Attendu qu'il ressort de l'Exposé des Motifs commun qu'il appartient au juge de déterminer, "suivant les circonstances de fait", si l'entreprise, avant l'entrée en vigueur du Protocole, faisait déjà usage d'un signe sur le territoire Benelux pour distinguer ses services, de façon telle qu'elle était fondée à effectuer le dépôt visé à l'article 40, sous A, ou à invoquer la protection visée à l'article 40, sous B ;

18. que, comme la Cour l'a décidé dans son arrêt du 7 novembre 1988 dans l'affaire A 87/5 (*Jurisprudence*, tome 9, pp. 121 et suivantes), il y a lieu, en ce qui concerne la protection visée sous B, de s'en tenir à la situation juridique qui, en vertu de la loi nationale, résultait de l'usage qui était réellement fait du signe considéré à la date de l'entrée en vigueur du Protocole ;

19. Attendu qu'il s'ensuit qu'appelé à statuer comme il est dit sous le n° *17*, le juge doit rechercher, en ayant égard à tous les faits et circonstances propres à l'espèce (comme la nature, l'étendue, la fréquence, la régularité et la durée de l'usage, la nature des services et la taille de l'entreprise), si à la date de l'entrée en vigueur du Protocole, il était fait usage d'un signe pour distinguer les services offerts par une entreprise en des conditions telles que, selon le droit applicable à cette date dans l'Etat du Benelux où cet usage était fait, celui-ci suffisait pour obtenir du juge de cet Etat une protection contre le danger de confusion consécutif à l'usage d'un signe postérieur ou d'un autre moyen distinctif ;

20. Attendu que la Cour ne voit dans la question 1 que le moyen d'introduire les questions 1a, 1b et 1c et considère dès lors que cette question ne nécessite pas une réponse distincte ;

21. Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que les questions 1a et 1b appellent une réponse négative et que la question 1c appelle une réponse affirmative dans le sens indiqué ci-dessus ;

22. Attendu que la réponse à la question 1c implique que les règles du droit national visées dans cette réponse s'appliquent en ce qui concerne la charge de la preuve (question 1d) ;

Sur la seconde question :

23. Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que le critère énoncé sous le n° *19* ci-avant doit également servir à répondre à la question de savoir si, lorsqu'une entreprise faisait déjà usage, avant l'entrée en vigueur du Protocole, sur le territoire Benelux, d'"une combinaison de signes" pour distinguer ses services de ceux offerts par autrui, cet usage peut valoir comme "usage d'une marque de service", au sens de l'article 40, A, de la LBM, d'"un des signes faisant partie de cette combinaison et que la réponse à cette question dépendra dès lors de ce que, en substance, l'entreprise aurait pu obtenir du juge pour ce signe la protection contre le danger de confusion consécutif à l'usage d'un signe postérieur ou d'un autre moyen distinctif ;

QUANT AUX DEPENS :

24. 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 ;

25. que, suivant la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties sont inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante ;

26. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés comme suit : pour Tetra Pak : 2.500 florins (hors T.V.A.) et pour Matrix : également 2.500 florins (hors T.V.A.) ;

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

28. Statuant sur les questions posées par la cour d'appel de Arnhem dans son arrêt du 4 mai 1993 ;

DIT POUR DROIT :

Sur toutes les questions confondues :

29. Pour décider si une entreprise, qui, avant l'entrée en vigueur du Protocole, faisait déjà usage d'un signe ou d'une combinaison de signes sur le territoire Benelux pour distinguer, par ce signe ou par un signe faisant partie de cette combinaison de signes, ses services de ceux offerts par autrui, est fondée à effectuer le dépôt visé à l'article 40, sous A de la LBM ou à invoquer la protection visée à l'article 40, sous B, le juge doit rechercher, en ayant égard à tous les faits et circonstances propres à l'espèce, si à la date de l'entrée en vigueur du Protocole il était fait usage de ce signe pour distinguer lesdits services en des conditions telles que selon le droit applicable à cette date dans l'Etat du Benelux où cet usage était fait, celui-ci suffisait pour obtenir du juge de cet Etat une protection contre le danger de confusion consécutif à l'usage d'un signe plus récent ou d'un autre moyen distinctif, alors que les règles du droit de l'Etat du Benelux précité s'appliqueront en ce qui concerne la charge de la preuve.

Ainsi jugé par messieurs S.K. Martens, président, F. Hess, premier vice-président, P. Kayser, R. Everling, C.H. Beekhuis, P. Marchal, juges, F.H.J. Mijnssen, D. Holsters et I. Verougstraete, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à La Haye le 16 décembre 1994, par monsieur S.K. Martens, préqualifié, en présence de messieurs Th.B. ten Kate, avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.