BENELUX-GERECHTSHOF **COUR DE JUSTICE BENELUX**

A 93/7/11

ARREST VAN 16 DECEMBER 1994

in de zaak A 93/7

Inzake :

MICHELIN

tegen

MICHELS

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 16 DECEMBRE 1994

dans l'affaire A 93/7

En cause :

MICHELIN

contre

MICHELS

Langue de la procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 93/7

1. Vu l'arrêt du 17 décembre 1993 du Hoge Raad der Nederlanden dans la cause n° 15.112 de la société de droit français "Compagnie générale des Etablissements Michelin", dont le siège est à Clermont-Ferrand, France, dénommée ci-après Michelin, contre :
(1) la société de droit allemand "Michelin Besteck und Metallwarenfabrikation Werner Michels", dont le siège est à Krefeld, République fédérale d'Allemagne,
(2) "C.M. Bongers Nijmegen B.V.", dont le siège est à Nimègue, et
(3) "Alag International B.V.", dont le siège est à Nimègue, dénommées séparément Michels, Bongers et Alag et collectivement Michels,
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, une question d'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) ;

QUANT AUX FAITS :

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

> "(i) Michelin est déjà depuis le début de ce siècle un fabricant renommé de pneus pour véhicules, aussi bien pour voitures particulières que pour camions. De plus, elle est depuis longtemps active dans l'industrie métallurgique qui fabrique des jantes pour les pneus de Michelin et du fil métallique pour les pneus à carcasse radiale. Aux Pays-Bas, Michelin possède depuis 1947 un établissement (à Bois-le-Duc) qui est spécialisé dans la fabrication de pneus pour camions, autobus et camionnettes.
>
> (ii) Michelin s'est forgé aussi une grande renommée en publiant des cartes, guides et plans dont des millions d'exemplaires ont déjà été commercialisés. Ce service touristique est notamment devenu célèbre par la publication du "Michelin" rouge, guide contenant des informations sur les lieux de séjour touristiques, les établissements d'hébergement et de restauration (le système de cotation des restaurants à l'aide d'étoiles et de couverts est très connu), les curiosités etc.

(iii) Tant pour les produits visés sous (i) que pour les produits et services visés sous (ii), Michelin est ayant droit dans le Benelux à des enregistrements de la marque verbale MICHELIN. L'enregistrement le plus ancien date de juillet 1968.

(iv) L'entreprise de Michels, qui a son siège en République fédérale d'Allemagne, fabrique depuis 1953 des couverts sous son nom commercial et sous la marque verbale et figurative MICHELIN, cette marque étant parfois accompagnée de la représentation stylisée d'un bonnet pointu. Michels a effectué pour cette marque un dépôt international en juin 1975, avec effet entre autres pour le Benelux, ce dépôt reposant sur un enregistrement allemand du 28 mai 1966. Michels a exporté ces couverts aux Pays-Bas depuis 1956, d'abord à très petite échelle, mais en quantité croissante par la suite ; Michels exporte en Belgique depuis 1960 et au Luxembourg depuis 1956. A partir de 1968, Michels a confié les exportations aux Pays-Bas à des intermédiaires, sauf pour la période 1973-1981 pendant laquelle Michels s'est à nouveau chargée directement de la commercialisation aux Pays-Bas.

(v) Bongers est actuellement l'importateur néerlandais; Bongers s'occupe aussi de la commercialisation sur le marché néerlandais. Alag est une société soeur de Bongers et envisage aussi de commercialiser les couverts Michelin aux Pays-Bas.

(vi) Michelin a déclaré avoir engagé cette procédure en référé principalement en raison de la reproduction des couverts de Michels dans un dépliant de Shell relatif à une campagne de timbres-cadeaux, aucune dénomination de marque ne figurant du reste sur les couverts représentés ou à proximité. Sur les instances de Michelin, Shell a cessé ensuite d'offrir les couverts ; Michels, quant à elle, a continué, malgré les sommations de Michelin, à offrir, à vendre ou à commercialiser des couverts portant la marque MICHELIN. On trouve ces couverts entre autres dans les supermarchés Albert Heijn. Par le passé déjà, Michelin et Michels avaient intenté l'une contre l'autre des actions judiciaires. En Angleterre, Michelin a réussi, il y a quelques années, à empêcher par une action en justice que Michels procède à l'enregistrement de sa marque. En Allemagne par contre, Michelin a été déboutée de l'action en contrefaçon qu'elle avait intentée.

(vii) Affirmant qu'en exportant aux Pays-Bas ou dans le Benelux et en important et en commercialisant ensuite des couverts sous la marque verbale et figurative MICHELIN, Michels portait des atteintes directes et indirectes à ses droits de marque, Michelin a demandé au juge dans la présente action en référé : a. d'ordonner à Michels de cesser l'usage du signe Michelin pour ou en rapport avec des couverts ; b. d'ordonner à Michels de fournir au conseil de Michelin un relevé des stocks de couverts Michelin; c. d'ordonner à Michels de fournir un relevé des noms et adresses des clients et des quantités réceptionnées par ces clients; d. d'ordonner à Michels d'informer ses clients qu'en vertu d'un jugement du président du tribunal, Michels n'est pas autorisée à employer la marque de Michelin pour des couverts et d'inviter ces clients à renvoyer, contre remboursement de leurs frais, les couverts qu'ils détiennent encore en stock ; e. le tout sous peine d'encourir une astreinte.
Le président a refusé les mesures demandées.

(viii) En appel, Michelin a complété sa demande par une demande subsidiaire tendant à faire ordonner à Michels de cesser tout emploi du signe Michelin présentant visuellement des caractères identiques ou largement ressemblants à ceux du signe de Michelin. La cour d'appel a rejeté les demandes principale et subsidiaire de Michelin et confirmé le jugement du président du tribunal."

3. Attendu que le Hoge Raad a posé la question suivante d'interprétation de la LBM :

"Lorsque le titulaire d'une marque verbale emploie cette marque dans une configuration qui possède un pouvoir distinctif, mais qui n'a pas été déposée (comme marque figurative), la disposition de l'article 12 A de la LBM l'empêche-t-elle de s'opposer en vertu de l'article 13 A, alinéa 1er, sous 2, de la même loi, à l'emploi - visé dans cette dernière disposition - d'un signe qui présente avec la marque dans la configuration précitée une ressemblance susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque ?"

QUANT A LA PROCEDURE :

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 la question posée à la Cour et qu'elles ont fait déposer chacune un mémoire et un mémoire en réponse, Michelin par me E.J. Dommering et Michels par me W.A. Hoyng ;

6. Attendu que Monsieur l'avocat général Th.B. Ten Kate a donné des conclusions écrites le 6 septembre 1994 ;

QUANT AU DROIT :

7. Attendu que, vu les différences entre les lois nationales des pays du Benelux en ce qui concerne l'acquisition du droit exclusif à la marque, les gouvernements ont choisi à l'époque, s'agissant de la LBM, de faire naître ce droit, en principe, du seul enregistrement sur la base de l'article 3 de la LBM ;

8. que, ainsi, l'article 12, sous A, part de l'idée, comme l'indique le commentaire commun des gouvernements, qu'"aucune action en justice basée sur une marque ne peut être intentée si la marque n'est pas déposée et, par conséquent, n'est pas enregistrée" ;

9. Attendu que les auteurs de ce système ont considéré que l'expérience enseigne que la marque est utilisée en règle générale dans la forme sous laquelle elle est enregistrée ;

10. que, pour décider si une atteinte est portée à une marque verbale, il faut d'abord considérer que la marque verbale, en tant que telle, n'est certes déposée que comme vocable et non dans une configuration déterminée, mais que le titulaire de la marque emploie généralement celle-ci de manière que le public la perçoive sous une ou plusieurs formes graphiques déterminées par le titulaire, par exemple en ce qui concerne la dimension des caractères, leur typographie ou leur couleur ;

11. qu'il y a, en principe, persistance de l'usage de la marque verbale, même si la configuration dans laquelle le vocable enregistré comme marque est employé possède, par elle-même, un pouvoir distinctif, étant donné que même dans ce cas, la forme ne saurait être dissociée du vocable qui donne à la marque son pouvoir distinctif, et qu'il ne saurait en être autrement que dans

le cas où cette configuration prédomine au point que le public ne perçoit plus le signe effectivement employé comme un vocable représenté sous une forme déterminée, mais seulement comme une représentation graphique, c'est-à-dire une marque figurative ;

12. Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, comme aussi de l'économie générale de la LBM, qui est d'accorder au titulaire une protection étendue, que la protection découlant d'une marque verbale enregistrée comme telle comprend les formes graphiques de cette marque verbale effectivement employées par le titulaire, à moins que la configuration prédomine au point que le public ne perçoit plus le signe employé que comme une marque figurative ;

13. que, dès lors, conformément aux arrêts de la Cour dans les affaires A 83/1 ("LUX" - arrêt du 22 mai 1985, *Jurisprudence*, tome 6, pp. 1 et suiv.) et A 82/5 ("UNION" - arrêt du 20 mai 1983, *Jurisprudence*, tome 4, pp. 36 et suiv.), le titulaire d'une marque verbale qui allègue un emploi de cette marque ou d'un signe ressemblant auquel il peut s'opposer en vertu de l'article 13 A, peut notamment faire valoir que la ressemblance procède de la forme sous laquelle il emploie effectivement la marque ;

14. qu'il s'ensuit que la configuration effectivement utilisée pour une marque verbale doit être considérée, en principe, comme un élément de cette marque et non comme une marque figurative distincte de cette marque verbale, qui ne peut être revendiquée que si elle a fait l'objet d'un dépôt distinct comme marque figurative, et que la question posée par le Hoge Raad appelle dès lors une réponse négative ;

QUANT AUX DEPENS :

15. 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 ;

16. que, selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties sont inclus dans les frais qui sont mis en charge de la partie succombante ;

17. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés comme suit : pour Michelin à 2.000 florins (hors T.V.A.) et pour Michels à 2.000 florins (hors T.V.A.) ;

18. Vu les conclusions de Monsieur l'avocat général Th.B. ten Kate ;

19. Statuant sur la question du Hoge Raad der Nederlanden posée dans son arrêt du 17 décembre 1993 ;

DIT POUR DROIT :

20. La disposition de l'article 12, sous A, de la LBM n'empêche pas, en principe, le titulaire d'une marque verbale qui emploie cette marque dans une configuration possédant un pouvoir distinctif, mais n'ayant pas été déposée (comme marque figurative), de s'opposer en vertu de l'article 13 A, alinéa premier, sous 2, de la LBM, à l'emploi - visé dans cette dernière disposition - d'un signe qui présente avec la marque dans la configuration précitée une ressemblance susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque ;

21. Il est fait exception à ce qui précède lorsque la forme dans laquelle la marque verbale est utilisée prédomine au point que le public ne perçoit plus le signe employé que comme une marque figurative.

Ainsi jugé par messieurs S.K. Martens, président, F. Hess, premier vice-président, P. Kayser, R. Everling, juges, P. Neleman, madame G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, monsieur J. D'Haenens, madame D. Baeté-Swinnen et monsieur 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.