

## **Conclusions**

de monsieur l'avocat général suppléant F.F. Langemeijer  
dans l'affaire A 2001/2 - Zoontjens Beton B.V. et P. Zoontjens Beheer B.V.  
contre  
Kijlstra B.V.

### 1. Résumé des faits de la cause

1.1. L'entreprise Zoontjens fabrique depuis 1950 des dalles en béton. En 1970, elle a mis sur le marché un type de dalle appelée Dreentegel. Le 4 décembre 1987, Zoontjens Beheer B.V.<sup>1</sup> a déposé la forme de cette dalle (en deux variantes) comme marque auprès du Bureau Benelux des Marques. Les marques déposées sont enregistrées sous les numéros 436.870 et 436.871. Zoontjens Beton B.V., qui gère les droits de marque de Zoontjens Beheer B.V. avec son consentement, est inscrite depuis le 31 janvier 1989 dans le registre des marques Benelux en qualité de licenciée des marques prémentionnées. Avant cette date, la licence n'était pas constatée par écrit.

1.2. Kijlstra fabrique également des dalles en béton. En 1987 elle a mis sur le marché une dalle qui ressemble à la dalle Dreentegel, désignée dans le dossier de procédure sous la dénomination "Kijlstra I". Le 8 mars 1990, Kijlstra a été condamnée par le tribunal de Leeuwarden à cesser l'atteinte portée au droit de marque de Zoontjens à la suite de la commercialisation de cette dalle et à réparer le préjudice subi par Zoontjens, à estimer ultérieurement<sup>2</sup>. En 1990 Kijlstra a retiré la dalle en question du commerce.

---

<sup>1</sup> Selon le mémoire de Zoontjens, p. 2, la société antillaise Papi & Zn. N.V. est depuis subrogée aux droits de P. Zoontjens Beheer B.V.

<sup>2</sup> La procédure s'est terminée par un arrêt du Hoge Raad du 27 janvier 1995, NJ 1997, 273 annoté par Ch. Gielen.

1.3. Dans une procédure ultérieure, Zoontjens a cité Kijlstra B.V. entre autres en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte à la marque. La cour de Leeuwarden, appelée à statuer en degré d'appel sur cette demande, a décidé le 15 septembre 1999 entre autres que Zoontjens B.V. n'avait pas droit à des dommages et intérêts pour la période durant laquelle l'existence d'une licence écrite n'était pas établie.

1.4. Zoontjens a formé un pourvoi en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden. Dans son arrêt du 30 novembre 2001, NJ 2002, 37, le Hoge Raad constate dès l'abord que l'action en réparation du préjudice porte sur des faits antérieurs au 31 décembre 1992. Cette constatation a pour conséquence que seule est applicable la loi uniforme Benelux, à l'exclusion de la première directive (89/104/CE) du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques<sup>3</sup>. Le Hoge Raad pose ensuite les questions préjudicielles suivantes à la Cour de Justice Benelux:

1. L'article 11 de la LBM, telle qu'il était libellé jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 1996, doit-il être interprété en ce sens que pour accueillir l'action de l'utilisateur d'une marque qui n'en est pas le titulaire, en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte portée à cette marque par des tiers, il est requis qu'au moment de l'atteinte, il existe une licence écrite ou un titre comparable dont l'intéressé tire le droit d'utiliser la marque et que ce titre écrit ait été acté dans le registre des marques Benelux?
2. Si la question 1 devait appeler une réponse affirmative, peut-on néanmoins, dans l'hypothèse où les conditions visées dans cette question ne sont pas remplies, accueillir l'action de l'utilisateur d'une marque qui n'en est pas le titulaire, en réparation du préjudice consécutif aux atteintes portées à cette marque, si, comme dans le cas d'espèce, des circonstances permettent d'admettre que la partie contre laquelle l'action en question est dirigée n'est lésée dans aucun de ses intérêts par le fait qu'à l'époque de l'atteinte, ni une licence ni un titre comparable n'avaient été actés dans le registre des marques Benelux?

---

<sup>3</sup> Pour une même raison de date, je ne m'attarde pas aux considérations que Zoontjens consacre à l'Accord ADPIC dans son mémoire (Accord de Marrakesh du 15 avril 1994, Trb. 1994, 235, annexe 1 C, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1996 en ce qui concerne les Pays-Bas). L'article 21 de l'accord ADPIC dispose que les Membres pourront fixer les conditions de la concession de licences et de la cession, étant entendu que la concession de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisée et que le titulaire d'une marque de fabrication ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient.

## 2. Examen des questions préjudicielles

2.1. Dans le texte original de la loi uniforme Benelux sur les marques<sup>4</sup>, l'art. 11, était libellé comme suit dans ses passages pertinents:

“A. Le droit exclusif à la marque peut, indépendamment du transfert de tout ou partie de l'établissement, être transmis ou faire l'objet d'une licence, pour tout ou partie des produits pour lesquels la marque a été déposée.

Sont nulles:

1. les cessions entre vifs et les licences qui ne sont pas constatées par écrit;

2. (...).

B. (...)

C. La cession ou autre transmission ou la licence n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt, dans les formes prescrites et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution, d'un extrait de l'acte qui la constate ou d'une déclaration y relative signée par les parties intéressées.

D. Le licencié, agissant conjointement avec le titulaire, peut poursuivre la réparation de tout dommage qu'il subirait du fait de l'emploi illicite de la marque par un tiers.”

2.2. Les marques sont des signes servant à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Dans le passé, les lois nationales disposaient qu'une marque ne pouvait être cédée que conjointement avec l'entreprise elle-même<sup>5</sup>. Cette règle était motivée par la crainte que la cession d'une marque indépendamment de l'entreprise n'entraîne une confusion dans l'esprit du public, notamment lorsque le cessionnaire commercialise sous le couvert de la marque cédée des produits d'une nature ou d'une qualité entièrement différentes. Selon le Commentaire commun des gouvernements relatif à la loi uniforme Benelux, qui se distancie de cette conception, la valeur d'une marque réside dans sa renommée. Le cessionnaire de la marque aura généralement intérêt à en conserver la valeur en maintenant la

---

<sup>4</sup> Convention Benelux en matière de marques de produits, 19 mars 1962, Tractatenblad néerlandais (Trb.) 1962, 58.

<sup>5</sup> Voyez pour la Belgique: M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht, 1969, p. 103-104, avec d'autres renvois. Pour les Pays-Bas: art. 20 alinéa 1<sup>er</sup> de la Merkenwet (loi du 30 septembre 1893, Stb. 146, modifiée par la suite).

nature et la qualité des produits à un niveau aussi élevé que possible. Dans les cas où le cessionnaire tenterait d'exploiter la renommée de la marque, en offrant sous cette marque des produits de qualité inférieure, la réaction du public constituera une sanction beaucoup plus efficace qu'une annulation du transfert que prévoirait la loi. Au surplus, de telles pratiques ne peuvent pas toujours être empêchées par une interdiction légale de la libre cession de la marque. Le Commentaire commun poursuit<sup>6</sup>:

“Les mêmes raisons qui ont conduit antérieurement à l'interdiction de la cession libre de la marque ont été avancées également pour ne pas admettre la licence de marque. On y voyait un moyen détourné, soit de transférer une marque sans l'établissement, soit de concéder l'usage de la marque à plusieurs personnes, pouvant lui faire perdre ainsi son caractère distinctif.

Les milieux intéressés sont aujourd'hui d'avis que la licence de marque est nécessaire pour des raisons économiques et que la pratique des licences ne saurait être empêchée même si la loi l'ignorait. Souvent, le fabricant d'un article de marque ne peut ou ne désire pas créer une usine particulière dans chaque pays. Cependant, il aurait intérêt, d'une manière générale, à ce que les produits fabriqués avec son autorisation et selon ses indications soient partout mis dans le commerce sous une même marque. Cet intérêt est également conforme à celui du public qui saura que tous ces produits, quel que soit leur lieu de fabrication, sont de la même provenance. Ces produits fabriqués en différents pays se distinguent en effet par une provenance commune qui n'est pas le lieu de fabrication ni la personne du fabricant, mais le centre d'où la fabrication est dirigée.

Un écrit doit être dressé, tant pour les conventions de cession que pour celles de licence, sous peine de nullité. Ces conventions ne seront opposables aux tiers qu'après transcription au registre d'un extrait de l'acte les constatant ou d'une déclaration y relative signée par les parties intéressées. (...)”

2.3. Si une licence a été accordée et qu'un tiers porte atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque, l'intérêt du licencié est lésé en plus de l'intérêt du titulaire. La licence est certes maintenue, mais sa valeur diminue à cause de la concurrence du contrefacteur. La loi uniforme Benelux offre, sous un double rapport, une protection au détenteur d'une licence valable, c'est-à-dire constatée par écrit. En premier lieu, en vertu de l'article 11.D, tel qu'il était libellé jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 1996, le licencié peut, conjointement avec le titulaire de la marque, poursuivre le

---

<sup>6</sup> Commentaire de l'article 11.

contrefacteur en réparation du préjudice devant les tribunaux<sup>7</sup>. Ensuite, le licencié est protégé contre la radiation de l'enregistrement du dépôt par le titulaire de la marque (article 15.A LBM).

2.4. La première question préjudicielle porte sur l'obligation de constater la licence dans un écrit (art. 11.A), ainsi que sur la condition de l'enregistrement (art. 11.C). Le Commentaire commun est muet sur le motif de l'obligation de l'écrit. Il résulte du texte de la loi que la constatation par écrit constitue une condition de *validité* de la licence et non pas une simple règle facilitant l'administration de la preuve dans les cas où l'existence de la licence serait contestée<sup>8</sup>. L'exigence d'une constatation par écrit de la licence s'impose aussi bien dans la relation entre le licencié et les tiers que dans les rapports mutuels entre le licencié et le titulaire de la marque<sup>9</sup>. S'agissant de l'exigence de l'écrit, le législateur Benelux a mis la licence sur le même pied que la cession. Ceci fait présumer que le fondement de la règle doit être recherché dans la sécurité juridique. Le droit à la marque peut être cédé en tout ou en partie. Une marque, par exemple, dont le dépôt a été enregistré auprès du Bureau Benelux des Marques pour les produits dans les classes X, Y et Z, peut être cédée par le titulaire de la marque pour les seuls produits de la classe X, celui-ci se réservant son droit à la marque en tant qu'il porte sur les produits des classes Y et Z. L'exigence d'une constatation par écrit exclut les malentendus au sujet de l'objet de la cession. La situation n'est pas différente concernant les licences de marques.

---

<sup>7</sup> Le point de savoir si le licencié peut intenter d'autres actions qu'en réparation du préjudice avait fait l'objet d'une question préjudicielle de la part du Hoge Raad dans son arrêt du 24 novembre 1989, NJ 1992, 404 annoté par DWFV. Cette affaire ayant été rayée du rôle, la Cour de Justice Benelux n'a pas pu répondre. Le protocole du 2 décembre 1992 a modifié le texte de l'art. 11, paragraphe D, sur ce point.

<sup>8</sup> Cf. A. Braun, Précis des marques, 1995, n° 323, parlant de l'exigence de la constatation par écrit de la cession d'un droit de marque. Le conseil de Zoontjens a soutenu une thèse différente devant la Cour de Justice Benelux: voyez son mémoire, p. 9, sous 6.

<sup>9</sup> Comp. L. Wichers Hoeth, Kort commentaar op de Benelux-merkenwet, 1970, p. 81 point 3.

2.5. Le droit national antérieur à l'adoption de la loi uniforme Benelux ne peut guère avoir servi de source d'inspiration. La loi néerlandaise sur les marques de 1893 ne contenait pas à l'origine de règles relatives aux licences. Une loi du 21 novembre 1956, Stb. 681, ajouta à l'article 3 un deuxième alinéa qui disposait que l'ayant droit à une marque pouvait autoriser autrui à en faire usage, celui-ci étant considéré comme un usage effectué par l'ayant droit lui-même pour la détermination de l'échéance. L'article n'imposait pas de mettre l'autorisation par écrit. L'art. 15bis réglait l'enregistrement de l'autorisation dans le registre des marques. La loi belge sur les marques de 1879 ne prévoyait pas de règles concernant les licences de marques<sup>10</sup>.

2.6. La signification du terme "licence" n'est pas univoque. Au sens strict, la licence signifie autorisation de faire usage d'une marque. La doctrine belge fait une distinction entre la *licence d'usage* (autorisation donnée par le titulaire d'utiliser la marque pour commercialiser des produits fabriqués par lui) et la *licence d'exploitation* (autorisation donnée par le titulaire d'utiliser la marque pour des produits fabriqués par le licencié ou en tout cas par un autre que le titulaire)<sup>11</sup>. La signification pratique de cette distinction est que dans le premier cas, le titulaire peut suivre la qualité du produit dans l'intérêt de ce que l'on appelle la fonction de garantie de la marque. L'art. 11 de la LBM ne fait cependant aucune distinction selon la nature ou le contenu de la licence. Les licences peuvent prendre des formes variées. Ainsi, une licence peut être accordée pour une durée déterminée, pour des produits ou services déterminés, pour certaines formes d'usage ou pour l'usage sur un territoire déterminé. La licence peut aussi être accordée à titre exclusif, le titulaire de la marque s'engageant envers le licencié à ne pas délivrer une licence analogue à des tiers. Il est même possible que le titulaire s'engage envers le licencié à s'abstenir lui-même de tout ou partie de l'usage de la marque. Remarquons au surplus que la licence de marque doit être distinguée du contrat de distribution ou de franchise, qui lui est

---

<sup>10</sup> M. Gotzen, *Van Belgisch naar Benelux merkenrecht*, 1969, p. 103-104; A. Komen et D.W.F. qui lui est Verkade, *Het nieuwe Merkenrecht*, 1970, p. 79-80.

<sup>11</sup> A. Braun, *Précis des marques*, 1995, n° 327-328; Th. van Innis, *Les signes distinctifs*, 1997, p. 352.

parfois lié. La licence (autorisation de faire usage d'une marque déterminée) ne peut pas non plus être confondue avec l'autorisation donnée par le titulaire d'utiliser un autre signe, éventuellement contrefaisant<sup>12</sup>.

2.7. Dans la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, adoptée quelques années plus tard<sup>13</sup>, l'article 13, alinéa premier, sous a, subordonne la validité de la cession du droit au modèle, au contraire de celle de la licence, à sa constatation par écrit. Le Commentaire commun se rapportant à cette disposition envisage la question de la licence accordée pour une partie du territoire Benelux. Il n'explique pas pourquoi l'écrit est exigé pour la licence du droit à la marque, tandis qu'il ne l'est pas pour la licence du droit au modèle. Une explication possible serait que le droit au modèle est d'une plus grande simplicité que le droit à la marque puisqu'il porte sur l'aspect d'un produit et qu'il n'est pas, comme le droit à la marque, lié à certaines catégories de produits et de services.

2.8. Les mots "et les licences" ont été supprimés à l'article 11.A, deuxième alinéa, sous 1, par le protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la LBM<sup>14</sup>. Le Commentaire commun mentionne:

"A la suite d'objections présentées par les intéressés, la loi ne comporte plus à l'article 11, paragraphe A, sous 1, la sanction de nullité, jugée trop sévère en général, pour les licences qui ne sont pas constatées par écrit. Les parties doivent respecter pleinement les contrats de licence même verbaux qui existent dans la pratique."<sup>15</sup>

Bien que le protocole contienne diverses règles transitoires, aucune disposition transitoire ne porte sur l'article 11.A. La modification n'a pas d'effet rétroactif. En vertu du droit applicable avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996, il est dès lors requis, pour accueillir l'action de l'utilisateur d'une marque

---

<sup>12</sup> Les conséquences patrimoniales de la licence n'ont pas été envisagées dans le cadre du présent litige. Voyez à ce sujet: B.C. Wentink, *De licentie in het vermogensrecht*, 1995.

<sup>13</sup> Convention du 25 octobre 1966, *Trb.* 1966, 292.

<sup>14</sup> *Trb.* 1993, 12, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

<sup>15</sup> Commentaire des articles, article I sous K. Le protocole visait essentiellement à conformer la LBM à la directive sur les marques déjà citée à l'alinéa 1.4. La modification dont on parle ici n'était cependant pas prescrite par cette directive (voyez l'art. 8 sous 1 de cette dernière).

qui n'en est pas le titulaire, en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte portée à cette marque par des tiers, qu'il existe une licence écrite dont l'intéressé tire le droit d'utiliser la marque.

2.9. La jurisprudence s'en est tenue en général à l'exigence d'une constatation par écrit, étant entendu que même un règlement pouvait passer pour tel<sup>16</sup>. La jurisprudence n'a pas eu à trancher le point de savoir si la licence écrite devait déjà exister *au moment de l'atteinte*. La loi uniforme est muette à ce propos. Il n'est pas inconcevable en soi qu'une licence soit accordée verbalement et que, le défaut d'écrit ayant été invoqué par voie judiciaire ou extrajudiciaire, le titulaire et le bénéficiaire mettent alors la licence par écrit en lui donnant comme date de prise de cours la date à laquelle la licence avait été accordée verbalement. A mon avis, la condition légale peut être respectée de cette manière. S'il apparaît ultérieurement qu'aucune licence écrite n'existait pour la période durant laquelle l'atteinte alléguée a été commise, la licence n'est pas valable et le prétendu licencié n'est donc pas recevable en vertu de la loi uniforme Benelux à intenter une action contre l'auteur de l'atteinte à la marque.

2.10. La première question préjudicielle concerne aussi la nécessité de faire enregistrer la licence (plus exactement: un extrait de l'acte comportant la licence ou de la déclaration y relative) dans le registre des marques Benelux avant que le licencié ne puisse intenter une action. Cette question a donné naissance à une jurisprudence divergente. La cour d'appel d'Amsterdam a décidé qu'un licencié peut, à condition qu'il se soit adjoind le titulaire, agir en justice contre le contrefacteur à partir de la date de l'enregistrement de la licence dans le registre des marques. Le licencié ne se vit accorder aucune indemnité pour le dommage

---

<sup>16</sup> Prés. Trb. Maastricht 7 août 1978, BIE 1980 n° 37 (p. 132); Trb. Comm. de Hasselt 1<sup>er</sup> septembre 1982, BIE 1983, n° 58 (p. 169) annoté DWFV; Cour Amsterdam 3 novembre 1983, BIE 1986 n° 50 (p. 189); Trb. Dordrecht 27 juin 1990, BIE 1991, 76; Prés. Trb. Comm. Malines 21 octobre 1993, BIE 1997, 26.



subi avant la date de cet enregistrement<sup>17</sup>. La décision a été critiquée par Gielen<sup>18</sup> qui estime que les tiers peuvent être informés de la licence par une autre voie que l'enregistrement dans le registre des marques; l'enregistrement n'est pas une condition constitutive de la licence. Une licence non écrite étant nulle, on ne peut cependant pas, selon Gielen, réclamer des dommages et intérêts pour la période antérieure à la constatation par écrit.

2.11. Dans des décisions ultérieures, l'art. 11.C n'a pas été considéré comme pertinent pour l'action du licencié contre l'auteur de l'atteinte prétendue à la marque. Le tribunal de La Haye a considéré:

“Willem II [le prétendu contrefacteur] ne peut tirer aucun argument de l'article 11C LBM dès lors que cette disposition vise uniquement à protéger les ayants cause (tiers) à la marque contre des restrictions à l'usage exclusif dont ils ne pourraient pas avoir connaissance et qui pourraient résulter de licences accordées antérieurement”.<sup>19</sup>

Ce point de vue a été suivi par la cour d'appel d'Arnhem:

“La disposition de l'article 11C de la loi Benelux sur les marques suivant laquelle une licence non enregistrée est inopposable aux tiers ne vise pas des situations comme en l'espèce où le titulaire de la marque agit en justice conjointement avec le licencié contre des (prétendus) contrefacteurs.”<sup>20</sup>

et par la cour d'appel d'Amsterdam<sup>21</sup>. Verkade avait soutenu par le passé que des dispositions telles que l'art. 11.C LBM "visaient" plutôt la protection des *ayants cause* des titulaires originaires de ces droits de propriété industrielle sans envisager une 'protection' de tiers contrefacteurs dénués de droit ou titre<sup>22</sup>.

---

<sup>17</sup> Cour Amsterdam 14 décembre 1984, BIE 1985 n° 46 (p. 360). Egalement le Trb. Comm. de Bruxelles 12 juillet 1991, Ing. Cons. 1991, p. 436 et s., a jugé l'enregistrement de la licence nécessaire pour l'action du licencié contre le prétendu contrefacteur.

<sup>18</sup> Ch. Gielen et L. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, 1992, n° 817. Gielen examine ici la règle de l'art. 11 LBM avant sa modification par le protocole du 2 décembre 1992.

<sup>19</sup> Trb. La Haye 30 septembre 1998, BIE 1998, 78.

<sup>20</sup> Cour Arnhem 18 août 1998, IER 1998 n° 45 annoté ChG.

<sup>21</sup> Cour Amsterdam 27 juillet 2000, BIE 2001, 21.

<sup>22</sup> D.W.F. Verkade, *Ongeoorloofde mededinging*, 1986, p. 44.

2.12. Cette dernière interprétation de l'art. 11.C a une signification pratique pour les cas envisagés dans la perspective du droit en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1996. Pour le droit en vigueur antérieurement à cette date, cette interprétation a une signification pratique pour les cas où la licence a certes été constatée par écrit, mais où l'on a négligé de faire enregistrer un extrait de l'acte (ou de la déclaration y relative) dans le registre des marques Benelux. Contrairement à ce que Zoontjes suppose dans son mémoire (point 4), la Cour de Justice Benelux ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Par contre, l'avocat général Krings a défendu le point de vue que le distributeur licencié ne peut agir [contre le contrefacteur] que s'il le fait conjointement avec le titulaire de la marque, sa licence ayant été constatée par écrit et un extrait de cet acte ayant été déposé et enregistré<sup>23</sup>. Je n'ai pas trouvé de décisions judiciaires belges ou luxembourgeoises sur cette question<sup>24</sup>. En revanche, il existe des décisions sur la question de savoir si l'usage d'une marque par un licencié non enregistré peut être admis comme un usage confirmatif empêchant l'extinction du droit à la marque pour cause de non-usage. La jurisprudence répond généralement par l'affirmative à cette question, nonobstant une phrase contraire du Commentaire commun concernant l'art. 5 LBM<sup>25</sup>.

2.13. L'art. 11.C parle en termes généraux de "tiers". Un "tiers" est toute personne autre que le titulaire ou le licencié de la marque. Le prétendu contrefacteur peut donc aussi se ranger parmi les "tiers". La conséquence de cette conception serait que l'enregistrement de la licence dans le registre des marques est nécessaire pour pouvoir intenter en qualité de licencié l'action contre le contrefacteur visée à l'article 11.D.

2.14. Toutefois, il me paraît davantage plausible que le législateur ait songé en rédigeant l'article 11.C aux cas où le droit de marque fait l'objet d'une double transmission ou encore aux cas où

---

<sup>23</sup> Avocat général Krings, conclusions avant l'arrêt Cour de Justice Benelux 23 décembre 1985, n° A 83/4, NJ 1986, 258 annoté LWH (examen de la question 9).

<sup>24</sup> La décision de la cour d'appel de Bruxelles du 30 octobre 1980, BIE 1981 n° 46, concernait un cas où le droit de marque avait été transmis à un tiers après la faillite du titulaire de la marque, ce tiers ne s'estimant pas lié par la licence concédée auparavant. Le licencié tenta vainement de faire enregistrer le contrat de licence dans le registre des marques après la transmission.

<sup>25</sup> Ch. Gielen et L. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, 1992, n° 808, avec d'autres références, auxquelles on peut ajouter: Trb. La Haye 28 avril 1993, BIE 1994, 49.

le droit est cédé à un tiers après l'octroi de la licence et où le licencié entend opposer son droit de licence au nouveau titulaire de la marque. Peut-être a-t-on aussi songé à d'autres tiers qui revendiquent un droit à la marque, tels que le créancier gagiste ou le créancier désireux de faire opérer une saisie sur le droit de marque. La notion d'"opposable" constitue une indication dans ce sens<sup>26</sup>.

2.15. Il y a aussi un argument d'ordre fonctionnel. L'art. 11.C LBM règle les rapports entre le licencié et les tiers. Le licencié a besoin d'une protection contre les prétentions des tiers à l'égard de la marque. Inversement, les tiers ont besoin d'une protection contre les prétentions du licencié dont ils ne pouvaient avoir connaissance en consultant le registre des marques Benelux. L'art. 11.C fait de l'enregistrement de la licence le moment-charnière: le tiers est protégé jusqu'au moment de l'enregistrement. A partir de ce moment, le licencié peut opposer sa licence aux acquéreurs ultérieurs du droit à la marque<sup>27</sup>. Le contrefacteur qui ne revendique pas un droit propre à la marque n'éprouve pas la nécessité d'une protection contre les tiers. Pour déterminer les formes d'usage auxquelles le titulaire peut s'opposer, il est indifférent que le titulaire ait ou non accordé une licence (voyez l'art. 13 LBM).

2.16. Ce qui précède m'amène à conclure que pour accueillir l'action de l'usager d'une marque qui n'en est pas le titulaire en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte portée à cette marque par des tiers, il *n'est pas requis*, suivant le droit en vigueur jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 1996, que l'acte qui constate la licence (du moins un extrait ou la déclaration y relative) ait été enregistré dans le registre des marques Benelux.

2.17. Si l'on est répondu par la négative à la première question préjudicielle, en tout cas à l'égard de la condition d'enregistrement de la licence dans le registre des marques, la seconde question préjudicielle ne demande plus de réponse. Mais, dans le souci d'être complet, je vais également

---

<sup>26</sup> Le texte français de l'art. 11.C énonçait: "la licence n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt (...)"

<sup>27</sup> Le protocole du 2 décembre 1992 a entraîné une modification de l'art. 11.C. Actuellement, les créanciers gagistes et les saisissants peuvent aussi faire enregistrer leur droit dans le registre des marques.

examiner la seconde question, partant de l'hypothèse que la Cour de Justice Benelux estime que l'art. 11 LBM, tel qu'il était libellé jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 1996, exige aussi bien la constatation par écrit de la licence que son enregistrement dans le registre des marques Benelux pour accueillir l'action du licencié contre le prétendu contrefacteur.

2.18. La condition de l'enregistrement de la licence dans le registre des marques, prévue à l'art. 11.C, vise à protéger les tiers. La norme peut donc être tempérée dans les cas où la protection des tiers n'est pas en jeu. Si, comme dans le cas qui nous occupe, des circonstances permettent d'admettre que le tiers concerné (le prétendu contrefacteur) n'est lésé dans aucun de ses intérêts par le fait qu'à l'époque de l'atteinte, ni une licence ni un titre comparable n'avaient été actés dans le registre des marques Benelux, le défaut d'enregistrement ne doit pas, à mon sens, faire obstacle à l'action formée par le licencié en réparation du préjudice.

2.19. La condition de l'écrit prévue à l'art. 11.A est une condition de validité de la licence. Elle ne peut, à mes yeux, faire l'objet d'un tempérament au motif que des circonstances se présenteraient susceptibles de faire admettre que le tiers concerné (le prétendu contrefacteur) n'est lésé dans aucun de ses intérêts par le fait qu'aucune licence ni titre comparable n'avait été acté dans le registre des marques Benelux à l'époque de l'atteinte. Le tiers poursuivi en dommages et intérêts a, pour ainsi dire par définition, intérêt à invoquer la nullité d'une licence non constatée par écrit.

2.20. Enfin, qu'il me soit permis de faire observer concernant la question préjudicielle que les mots "ni un titre comparable" ne figurent pas dans la loi uniforme Benelux. Ces mots sont pourtant à leur place. Songeons par exemple au règlement évoqué à l'alinéa 2.9.

### 3. Conclusion

Je suggère à la Cour de Justice Benelux de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées:

1. L'article 11 LBM, tel qu'il était libellé jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 1996, doit être compris en ce sens que pour accueillir l'action de l'utilisateur d'une marque qui n'en est pas le titulaire en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte portée à cette marque par des tiers:
  - a. il faut qu'il existe une licence écrite ou un titre comparable dont l'intéressé tire le droit d'utiliser la marque, cette licence et ce titre couvrant la période durant laquelle l'atteinte à la marque a été commise;
  - b. il n'est pas requis que la licence ou le titre comparable aient été actés au registre des marques Benelux.
2. La première question appelant une réponse négative, la seconde question devient sans objet.

La Haye, le 27 septembre 2002.