

A 77/3/17

ARREST van 1 juni 1978
in zaak A 77/3

Inzake :

- I. 1. de vennootschap naar Zweeds recht MÖLNLYCKE A.B. ;
2. de naamloze vennootschap MÖLNLYCKE (Nederland) N.V. ;

II. Stephanus Jacobus SCHAGEN

tegen

de naamloze vennootschap naar Belgisch recht SATOMA Co N.V.

*

*

*

ARRET du 1er juin 1978
dans l'affaire A 77/3

En cause :

- I. 1. la société de droit suédois MÖLNLYCKE A.B. ;
2. la société anonyme MÖLNLYCKE (Nederland) N.V. ;

II. Stephanus Jacobus SCHAGEN

contre

la société anonyme de droit belge SATOMA Co S.A.

procestaal : nederlands - langue de procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

Dans l'affaire A 77/3

Vu la lettre du Hoge Raad der Nederlanden du 1er juillet 1977, avec en annexe la copie certifiée conforme de l'arrêt du Hoge Raad du 1er juillet 1977 en cause I. 1. la société de droit suédois MÖLNLYCKE A.B., dont le siège social est à Göteborg (Suède), et 2. la société anonyme MÖLNLYCKE (Nederland) N.V., dont le siège social est à Hoogezand (Pays-Bas), et II. Stephanus Jacobus SCHAGEN, domicilié à Alkmaar (Pays-Bas), contre la société anonyme de droit belge SATOMA Co. S.A., dont le siège est à Lambertmont-Verviers (Belgique), 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 l'article 13 A alinéa 1er, début et 1, de l'article 14 B, et d'autres articles éventuellement applicables de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits ;

Quant aux faits :

Attendu que le Hoge Raad a énoncé comme suit les faits auxquels l'interprétation à donner par la Cour Benelux doit s'appliquer :

"que dans la présente procédure, Satoma s'est opposée pour autant que de besoin à l'usage par Mölnlycke de la marque MIMOSEPT LADY pour des serviettes hygiéniques et a invoqué la nullité du dépôt de cette marque effectué en vertu de l'article 30 de la LBM au nom de Mölnlycke A.B. ; que Satoma a donné pour cause à sa demande ses droits plus anciens aux marques LADY et LADY LUXE, également pour des serviettes hygiéniques, pour lesquelles elle a effectué des dépôts en vertu de l'article 30 de la LBM ; qu'à la différence du Tribunal, et après que Satoma a soutenu et démontré en degré d'appel que les sociétés Mölnlycke utilisent sur leur emballage et par ailleurs dans leur publicité le mot MIMOSEPT imprimé en lettres dorées peu visibles et le mot LADY en très grandes lettres noir profond dont l'effet est qu'en tout cas à une certaine distance, l'attention est attirée sur l'emballage du produit de

Traduction

Mölnlycke exclusivement ou presque par le mot LADY, la Cour a réputé signes ressemblants au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1, de la LBM les marques MIMOSEPT LADY et LADY, en raison de la présentation donnée par Mölnlycke à la marque MIMOSEPT LADY ; que les termes des condamnations prononcées par la Cour à la suite de sa conviction ne sont nullement limités à la marque MIMOSEPT LADY dans la présentation particulière qui a conduit à considérer qu'il y avait ressemblance ;

qu'en première instance déjà et avant toute défense, les sociétés Mölnlycke ont invoqué par voie de conclusions incidentes la marque individuelle ressemblante LADYTEX de Schagen, de date encore plus ancienne que les marques LADY et LADY LUXE de Satoma, marque pour laquelle Schagen a effectué le dépôt visé à l'article 30 de la LBM ; que par ces conclusions, les sociétés Mölnlycke ont demandé à être autorisées à citer Schagen sur pied de l'article 14 B, début, de la LBM afin qu'il prenne part à l'action ; que le Tribunal a autorisé les sociétés Mölnlycke à faire citer Schagen à comparaître "afin de répondre à l'appel en garantie" ; que Schagen a comparu sur cette citation, que sur la citation de Satoma, Schagen a aussi comparu en appel et que le Tribunal et la Cour sont partis de la considération que Schagen a pris part à l'action au sens de l'article 14 B, début, de la LBM ; qu'à ces occasions, Schagen a invoqué ses droits antérieurs à la marque LADYTEX pour des produits similaires selon lui et a demandé l'annulation des dépôts des marques LADY et LADY LUXE attribués à Satoma ; que comme appelant sur incident, Schagen a maintenu sa demande en degré d'appel ; qu'à l'instar du Tribunal, la Cour a déclaré la demande de Schagen non recevable ; que par voie de défense, les sociétés Mölnlycke ont invoqué, mais vainement, la nullité des dépôts précités de Satoma sur la base des droits antérieurs de Schagen ;"

TraductionQuant à la procédure :

Attendu que les sociétés Mölnlycke A.B. et Mölnlycke (Nederland) N.V. (dénommées ci-après sociétés Mölnlycke) et Schagen se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu dans cette affaire par la Cour d'appel de Leeuwarden, pourvoi en cassation qui a conduit le Hoge Raad à inviter, par arrêt du 1er juillet 1977, la Cour Benelux à se prononcer sur les questions suivantes relatives à l'interprétation de l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1, de l'article 14 B et d'autres articles éventuellement applicables de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits :

1. Peut-il être question d'un "signe ressemblant" à une marque au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1, de la LBM lorsque ce signe, tel qu'il est enregistré comme marque, peut prêter à confusion sur l'origine des produits, non pas en soi mais bien par la présentation que lui donne l'adversaire du titulaire de la marque ?
2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, cette réponse implique-t-elle que le titulaire de la marque peut s'opposer aussi à l'usage du signe en soi - donc sans qu'il soit recouru à la présentation prêtant à confusion -, si bien que le juge peut étendre l'interdiction prononcée à l'usage du signe en soi et peut condamner au paiement de dommages et intérêts du chef de cet emploi ?
3. Est-il question d'une "marque individuelle ressemblante" au sens de l'article 14 B, début et 1, de la LBM si le signe déposé comme marque peut, **non** pas en soi mais bien par la présentation qui lui est donnée, prêter à confusion sur l'origine des produits ?
4. Les termes "pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur ... prenne part à l'action" utilisés à l'article 14 B, début de la LBM impliquent-ils que le titulaire de l'enregistrement antérieur peut demander, au cours de l'instance, l'annulation du dépôt litigieux ?

Traduction

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 :

Attendu que la Cour a donné aux parties l'occasion de présenter par écrit des observations concernant les questions posées par le Hoge Raad, ce dont les sociétés Mölnlycke et Satoma ont fait usage :

Attendu que les sociétés Mölnlycke ont soutenu, en résumé :

sur les questions 1 et 2 :

que s'il devait être répondu par l'affirmative à la question 1, il devait en être de même de la question 2 ;

que cela aurait pour conséquence que Satoma pourrait s'opposer à l'usage de la marque verbale MIMOSEPT LADY même lorsque celle-ci n'est pas utilisée dans la présentation qui peut prêter à confusion :

que cette conséquence à laquelle aboutit la réponse affirmative à la question 1 est hautement déraisonnable ;

que si l'on veut éviter une telle conséquence, la question 1 doit recevoir une réponse négative en ce sens que la simple circonstance qu'une présentation déterminée d'une marque verbale montre une ressemblance avec une marque antérieure et peut de ce fait prêter à confusion, ne suffit pas à faire considérer cette marque verbale en elle-même comme un "signe ressemblant", au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1, de la Loi Benelux sur les marques ;

qu'au surplus il ne peut plus être question d'une marque verbale à proprement parler lorsqu'un signe consistant en des mots non générateurs de confusion par eux-mêmes, est présenté de telle façon que sa perception visuelle peut, elle, prêter à confusion ;

Traduction

qu'une telle présentation constitue alors une marque à la fois verbale et figurative, soit une marque autre que la marque verbale proprement dite ;

sur la question 3 :

que la ressemblance visée à l'article 14 B, début et 1, de la Loi uniforme Benelux doit être appréciée selon le même critère que celui appliqué au "signe ressemblant" au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1 ;

qu'en conséquence, la question 3 doit recevoir une réponse négative à l'instar de la question 1 ;

sur la question 4 :

qu'à l'égard de cette question, les sociétés Mölnlycke s'en remettent aux lumières de la Cour de Justice Benelux ;

Attendu que Satoma a soutenu, en résumé :

sur la première question :

qu'il doit être répondu par l'affirmative à la première question en ce sens que pour apprécier la ressemblance entre des signes telle qu'elle est prévue à l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1, de la Loi uniforme Benelux, il ne convient pas de s'attacher exclusivement au signe pris "en soi" mais qu'au contraire, doivent être prises en considération toutes circonstances, y compris spécialement la présentation du signe accusé de contrefaçon ;

que cette règle implique qu'il peut être question, par l'effet de telles circonstances particulières, de ressemblance entre des signes même si cette dernière est absente entre les signes "en soi" ;

sur la deuxième question :

qu'il faudrait répondre à la deuxième question en ce sens que c'est sur la base du droit national qu'il faut apprécier l'étendue et les formes à donner aux sanctions de l'atteinte à la marque ;

Traduction

qu'on pourrait ajouter à cela que l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1, de la Loi uniforme Benelux semble disposer que l'action ne peut porter que sur les signes identiques à la marque du demandeur ou sur les signes y ressemblant si bien qu'il est patent qu'une interdiction qui frappe aussi des signes qui ne sont pas ressemblants à la marque du demandeur ne peut pas avoir pour fondement ledit article ;

sur la troisième question :

qu'il existe de solides raisons pour ne pas asseoir l'appréciation de la ressemblance dans l'action intentée en vertu de l'article 14 B, début et 1, de la Loi uniforme Benelux sur un autre fondement que celui donné à l'appréciation entrant dans le cadre d'une action en contrefaçon en vertu de l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1 ;

que donc pour apprécier la ressemblance dans une action en nullité aussi, le juge peut se fonder sur toutes les circonstances qui, de facto, peuvent être déterminantes de la question de savoir si le public considérera les signes comme ressemblants ;

que si l'on devait avoir une opinion différente à ce sujet et s'il fallait admettre que pour apprécier la ressemblance dans une action en nullité, le juge doit se borner à une comparaison des signes déposés en soi, les présentations éventuelles devraient être prises aussi en considération ;

sur la quatrième question :

que cette question doit recevoir une réponse négative ;

qu'en effet, l'article 14 B, début, de la Loi uniforme Benelux n'affecte pas le droit national existant en matière de procédure en y ajoutant ou en y substituant des droits judiciaires spécifiques ;

que la réponse à la question de savoir si le tiers qui "prend part à l'action" au sens de ladite disposition peut demander l'annulation du dépôt litigieux n'est donc pas donnée par ladite disposition mais doit être recherchée dans le droit judiciaire nationale applicable ;

Attendu que Monsieur l'Avocat général Berger a conclu par écrit le 30 mars 1978 ;

TraductionQuant au droit :

Attendu que par arrêt du 1er juillet 1977, le Hoge Raad a soumis à la Cour de Justice Benelux, en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les questions précitées concernant l'interprétation de l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1, de l'article 14 B et d'autres articles éventuellement applicables de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits ;

Attendu que les questions 1 et 2 ont trait à l'article 13 A alinéa 1er, début et 1, de la loi précitée, laquelle disposition est libellée comme suit :

"A. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à :

1. tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires" ;

Attendu que la question 2 se rapporte en outre à l'article 13 A, alinéa 2, qui dispose :

"Dans les mêmes conditions, ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu'il subirait à la suite de cet emploi" ;

Attendu que les questions 3 et 4 ont trait à l'article 14 B, début et 1, dont le passage pertinent se lit comme suit :

"B. Pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur (...) prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullité :

1. du dépôt qui prend rang après celui d'une marque individuelle ressemblante, dans les conditions prévues à l'article 3, deuxième alinéa" ;

TraductionSur les questions 1 et 2 :

Attendu que ces questions sont si intimement liées que la Cour les traitera conjointement ;

Attendu qu'en vertu de l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1, de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, le titulaire de la marque peut s'opposer sur la base de son droit exclusif à tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires, indépendamment du fait que ce signe ait fait l'objet d'un enregistrement comme marque ou non ;

que s'il a été procédé à l'enregistrement d'une marque qui, par elle-même, ne ressemble pas à la marque du titulaire de la marque visé à l'alinéa précédent mais pour laquelle il est recouru à une présentation déterminée qui, elle, ressemble à la marque du titulaire précité, celui-ci ne peut pas s'opposer à l'emploi de l'autre marque prise en soi, celle-ci ne ressemblant en effet pas à la sienne, mais il peut s'opposer à l'emploi de la présentation ressemblante de l'autre marque ;

que dans les questions posées par le Hoge Raad, le terme "ressemblant" vise une ressemblance susceptible de causer une confusion quant à l'origine des produits ;

Attendu qu'il faut donc répondre à la première question qu'il ne peut s'agir d'un "signe ressemblant" à une marque au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1, que pour autant que le signe enregistré comme marque est utilisé dans la présentation pouvant prêter à confusion quant à l'origine des produits ;

Attendu qu'il en résulte que, sur la base de la disposition précitée, le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer à l'emploi du signe en soi tel qu'il est enregistré comme marque - donc en dehors de la circonstance où il est fait usage d'une présentation prêtant à confusion - de sorte que le juge ne peut pas étendre à ce dernier emploi l'interdiction qu'il prononce ;

Traduction

Attendu qu'il suit aussi de ce qui précède que le titulaire de la marque ne peut réclamer réparation, sur la base de l'article 13 A, alinéa 2, que pour l'emploi qui est fait du signe enregistré comme marque dans la présentation prêtant à confusion sur l'origine des produits, mais que le juge ne peut pas, sur la base de cet article, condamner au paiement de dommages et intérêts pour l'emploi du signe en soi tel qu'il est enregistré comme marque ;

Attendu que la réponse à la deuxième question doit dès lors être négative ;

Sur la question 3 :

Attendu que, aux termes de l'article 14, sous B, début et sous 1, tout intéressé peut, pourvu que soit remplie la condition énoncée au début de l'article, invoquer la nullité du dépôt qui prend rang après celui d'une marque individuelle ressemblante dans les conditions prévues à l'article 3, deuxième alinéa ;

Attendu que selon l'article 3, alinéa 1er, le droit exclusif à une marque s'acquiert par le premier dépôt, tel que celui-ci y est précisé, et que selon l'article 3, alinéa 2, le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte "des marques individuelles ressemblantes déposées pour des produits similaires" et existant au moment du dépôt ;

que pour déterminer si les marques sont ressemblantes dans le cas envisagé par le Hoge Raad, il importe uniquement de savoir si une confusion sur l'origine des produits peut naître ;

Attendu qu'il serait contraire à la sécurité juridique voulue par le système de l'article 3, de parler d'une "marque individuelle ressemblante" au sens de l'article 14, B, début et sous 1, et de dénier dès lors tout effet attributif de droit au dépôt ultérieur, si les marques, telles qu'elles ont été déposées, ne pouvaient pas, par elles-mêmes, prêter à confusion concernant l'origine des produits, mais si une telle confusion ne pouvait naître qu'à la suite d'un emploi de la marque "ressemblante" dans une présentation déterminée ;

Traduction

que dans ce dernier cas, le titulaire de la marque pourra s'opposer, sur pied de l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1, à l'emploi de la marque déposée ultérieurement dans la présentation prêtant à confusion ;

Attendu que la réponse à la troisième question doit dès lors être négative ;

Sur la question 4 :

Attendu que selon l'article 14 B, début et 1, tout intéressé peut invoquer la nullité du dépôt visé au point 1 "pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur prenne part à l'action" ;

Attendu que le problème évoqué dans la question 4 revient à savoir si le tiers participant à l'action a le pouvoir de demander, au cours de l'instance, l'annulation du dépôt litigieux ;

Attendu qu'une réponse négative à cette question signifierait que le titulaire de l'enregistrement antérieur qui participe à l'action ne pourrait pas être considéré comme un intéressé bien que l'article 14 B, début et 1, dispose que "tout intéressé" peut invoquer la nullité ;

que le texte de cette disposition ne permet pas de considérer que le titulaire de l'enregistrement antérieur qui participe à l'action est exclu dans cette catégorie de "tout intéressé" ;

que les modalités de cette action reconnue au tiers sont données par le droit judiciaire des trois Etats, notamment en ce qui concerne le stade de la procédure auquel il peut former sa demande et la voie à suivre à cet effet ;

Quant aux dépens :

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 promérites par les conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant ;

Traduction

que selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties sont inclus dans les frais qui sont mis au compte de la partie succombante ;

que la Cour retiendra les critères de fixation de ces honoraires suivis par le Hoge Raad des Pays-Bas ;

que compte tenu de ce qui précède et des données fournies par les parties à la demande de la Cour, les frais exposés devant celle-ci doivent être fixés à un total de 3.000 florins (hors T.V.A.) pour les parties Mölnlycke, à 3.000 florins (hors T.V.A.) pour Satoma et à néant pour Schagen ;

Statuant sur les questions posées par le Hoge Raad par arrêt du 1er juillet 1977 ;

Vu les conclusions conformes données par écrit de Monsieur l'Avocat général Berger ;

Dit pour droit :

1. Si un signe, tel qu'il est enregistré comme marque, peut prêter à confusion sur l'origine des produits, non pas en soi mais bien par sa présentation, il ne peut être question d'un "signe ressemblant" à une marque au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et 1, de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits que dans la mesure où le signe enregistré comme marque est employé dans la présentation pouvant prêter à confusion sur l'origine des produits ;

2. Dans pareil cas, le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer sur la base de la disposition précitée à l'emploi du signe en soi - donc sans que ne soit utilisée la présentation prêtant à confusion - si bien que le juge ne peut pas étendre l'interdiction qu'il prononce à l'emploi du signe en soi et qu'il ne peut pas condamner au paiement de dommages et intérêts du chef de cet emploi sur la base de l'article 13 A, alinéa 2, de la loi précitée ;

3. Si le signe déposé comme marque peut, non pas en soi, mais bien par la présentation qui lui est donnée, prêter à confusion sur l'origine des produits, il ne s'agit pas d'une "marque individuelle ressemblante" au sens de l'article 14 B, début et 1, de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits ;

Traduction

4. Les termes de l'article 14 B, début et 1, doivent être interprétés en ce sens que lorsque le titulaire de l'enregistrement antérieur prend part à l'action, il peut, au cours de l'instance, demander l'annulation du dépôt litigieux ;

Statuant sur les frais exposés devant elle ;

Fixe ces frais à un total de 3.000,- florins (hors T.V.A.) pour les parties Mölnlycke, à 3.000,- florins (hors T.V.A.) pour Satoma et à néant pour Schagen ;

Ainsi jugé par Messieurs A. Wauters, Président, C.W. Dubbink, Premier Vice-Président, F. Goerens, Second Vice-Président, le baron J. Richard, A. de Vreese, C. Wampach, H.E. Ras et Ch.M.J.A. Moons, Juges et E. Mores, Juge suppléant ;

et prononcé en audience publique à Bruxelles le 1er juin 1978 par Monsieur A. Wauters, Président, en présence de Monsieur l'Avocat général F. Dumon et de Monsieur le Greffier en chef, G.M.J.A. Russel.

Le Président

Le Greffier