

Conclusions de M. W.J.M. Berger,  
Avocat général, Chef du Parquet,

en cause :

1. HAGENS TRANSPORTEN B.V.
2. JOH. JACOBS & Co. G.m.b.H.

contre

THEODORUS NIEMEYER B.V.

Messieurs les Juges,

Dans la présente cause, le Hoge Raad der Nederlanden a énoncé les faits comme suit :

"Un litige oppose Niemeyer, ayant son siège social aux Pays-Bas et Jacobs, ayant son siège social en République fédérale d'Allemagne, concernant la mise en circulation aux Pays-Bas par ce dernier de café sous la marque JACOBS.

Au stade actuel de la procédure, il est constant que Niemeyer est titulaire aux Pays-Bas de la marque JAKOBS pour du café et que des ordonnances judiciaires sont en vigueur faisant interdiction à Jacobs et à un intermédiaire, Hennen, établi à St. Vith en Belgique de livrer, du café sous la marque JACOBS (ou JAKOBS) à des détaillants établis aux Pays-Bas.

Dans la présente procédure, Niemeyer a demandé en référé notamment qu'une ordonnance semblable soit prononcée contre Hagens, entreprise de transport établie à Wellerlooi, Pays-Bas, pour atteinte à la marque JAKOBS. Hagens nie porter atteinte à la marque, en sa qualité de simple

transporteur.

Il est constant que Hagens transporte le café litigieux revêtu de la marque JACOBS au départ de la firme belge Hennen à St. Vith à destination de détaillants néerlandais et que Hagens est au courant de l'interdiction judiciaire prononcée contre Hennen, en vertu de laquelle ce dernier ne peut livrer du café sous la marque JACOBS à des détaillants néerlandais. Niemeyer a conclu une transaction avec Jacobs impliquant que pendant la durée d'une procédure de fond concernant la marque JACOBS aux Pays-Bas, Niemeyer n'engagera aucune action judiciaire contre les détaillants néerlandais vendant du café sous la marque JACOBS, mais suivant l'arrêt de la Cour d'appel, cette transaction n'implique pas que Niemeyer a renoncé au droit de s'opposer par la voie judiciaire à un approvisionnement systématique en café sous la marque JACOBS de détaillants aux Pays-Bas.

Il n'est pas établi sur l'ordre de qui Hagens assure le transport du café ; Hagens elle-même soutient que c'est sur l'ordre des détaillants néerlandais destinataires, et Niemeyer, sur l'ordre, du moins avec le concours de Hennen."

Le Hoge Raad a ensuite invité votre Cour à répondre aux questions suivantes, relatives à l'interprétation de l'article 13 de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits :

"1. Par "l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant", visé à l'article 13A., alinéa premier, début et 1 et 2, faut-il entendre également les actes du transporteur qui transporte vers les Pays-Bas, où la marque est protégée, le produit revêtu de la marque et le livre au destinataire ?

2. La réponse à la question 1 est-elle différente si la marque est visible pour les tiers lors des actes visés dans cette question et, dans l'affirmative, à qui incombe la charge de l'allégation ?

3. S'il faut répondre par la négative à la question 1, même si la marque est visible pour les tiers lors des actes visés dans cette question, la réponse est-elle différente (a) lorsque le transporteur doit envisager l'éventualité d'une atteinte au droit à la marque, dont se rendraient coupables , au moyen du produit, ceux à qui il le livre, (b) lorsque le transporteur sait que le juge a prononcé, contre l'expéditeur de qui il tient le produit, une interdiction de le livrer aux Pays-Bas à des détaillants, tels que les destinataires ?

4. La réponse à la question 3 est-elle différente selon que le transport est effectué sur l'ordre des destinataires ou de l'expéditeur ?"

#### Question 1

En ce qui concerne l'article 13 de la Loi uniforme, l'exposé des motifs fait observer ce qui suit :

"En vertu de cette disposition, le droit exclusif du titulaire de la marque a une portée plus considérable que d'après les lois nationales existantes. Les dispositions sous A, chiffre 1), consacrent la protection que la législation actuelle confère au titulaire de la marque. Au surplus, la disposition sous A, chiffre 2) permet au titulaire de s'opposer à tout autre usage qui lui porte préjudice à condition toutefois que cet usage ait lieu dans la vie des affaires et sans juste motif."

On admet généralement que les dispositions sous A, chiffre 1, non seulement confirment la protection que la législation actuelle accorde au titulaire de la marque, mais aussi qu'elles confèrent à cette protection une portée plus large, en raison déjà de leur rédaction même : 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 (cf. : Drucker-Bodenhausen-Wichers hoeth 'Kort begrip van het recht betreffende de Industriële en Intellectuele Eigendom' - 1976 - p. 117 et Braun 'Précis des marques de produits' - 1971 - p. 190).

Mais, quoi qu'il en soit, la demande d'interprétation dont vous êtes présentement saisis, concerne tant l'emploi, tel qu'il est visé dans l'art. 13A sous 1 que l'emploi visé dans le même article sous 2.

Il est constant que Niemeyer est le titulaire aux Pays-Bas de la marque JAKOBS pour du café. De même, il est constant que Hagens transporte du café sous la marque JACOBS vers des destinataires établis aux Pays-Bas et leur livre ce café sous la marque JACOBS. Ainsi, me paraît-il, Hagens fait-il usage de la marque JACOBS pour le produit café. En effet, par ses activités de transport et de livraison, Hagens met en oeuvre la marque JACOBS, conformément à sa destination, en tant que signe distinctif pour le produit café, et agit de la sorte en opposition avec le droit exclusif de Niemeyer. Concernant ce qu'il faut entendre par 'emploi pour des produits' (à l'article 13A sous 1) Van Niewenhoven Helbach écrit : "D'évidence, est visé par là l'emploi d'une marque sur le produit ou sur son emballage ou d'une autre manière, en rapport avec ce produit, de sorte que la marque fait office, conformément à sa destination, de signe distinctif de ce produit. On peut songer à cet égard à l'emploi de la marque dans des annonces relatives au produit ou dans des factures, prix-courants, etc. Il y a là aussi emploi de la marque, ordinairement considérée sous l'empire des lois nationales existantes, comme une contrefaçon et constitutif d'atteinte directe au droit à la marque" ('Nederlands handels- en faillissementsrecht', II, 'Industriële eigendom en mededingingsrecht' - 1974 - n° 463).

A ce propos, il est utile de citer Wichers Hoeth (op. cit., p. 118) :

"L'emploi visé à l'article 13 doit être un emploi qui a lieu dans un des pays du Benelux. Quelquefois, on peut se demander si on est bien en présence d'un emploi à l'intérieur des frontières nationales (ou des frontières du Benelux), question qui se pose en premier lieu concernant des produits destinés à l'exportation. Il a été jugé que, lorsque des produits destinés à l'étranger sont vendus à un acheteur aux Pays-Bas ou sont transportés ou expédiés sous une marque, dont une autre personne est titulaire dans notre pays, il est porté atteinte au droit de cette dernière (Hoge Raad 15 juin 1928, Nederlandse Jurisprudentie 1928, 1604, note E.M.M.). Il ne saurait en être autrement que si l'emploi a lieu de telle manière que les actes d'usage de la marque dans notre pays n'entrent en aucune façon dans la publicité (H.R. 4 janvier 1963, N.J. 1963, 37, note H.B., B.I.E. 1963, 40). En second lieu, des actes, accomplis à l'étranger, peuvent avoir des effets à l'intérieur du pays, par exemple, lorsque la marque figure dans des annonces publiées dans des périodiques qui, bien que provenant de l'étranger, sont aussi diffusés aux Pays-Bas (H.R. 3 janvier 1964, N.J. 1964, 445, note G.J.S., B.I.E. 1965, 98). Ainsi, même le droit ancien des marques aurait regardé comme une atteinte à la marque le transport et la livraison d'un produit sous une marque à laquelle une autre personne a droit. Il doit en être de même, a fortiori, dans le régime Benelux des marques.

Pour les motifs que je viens d'indiquer, j'estime que la réponse à la question 1 ne peut être qu'affirmative.

#### Question 2

Je crois pouvoir supposer que cette question est inspirée par

./.

l'arrêt précité du Hoge Raad du 4 janvier 1963, dont je cite des attendus :

"que la Cour a constaté que la firme 'de Geldersche', fabrique du salami, sur l'ordre et pour le compte de H.M.C., suivant la recette et les indications détaillées de cette dernière, et que pour distinguer ce produit en tant que marchandise de H.M.C. aux Etats-Unis d'Amérique, où H.M.C. est en droit de faire usage de ces marques Hz, elle revêt ce produit desdites marques Hz, transporte ou fait transporter ensuite ce produit, emballé dans des caisses sans aucune indication de marque, dans notre pays vers un port maritime en vue de son acheminement par navire à destination de H.M.C. aux Etats-Unis ;

qu'a bon droit, la Cour, se fondant sur les faits ainsi constatés, a décidé que la "Geldersche" n'a pas porté atteinte aux droits que Terimpex possède dans notre pays sur les marques Tz qui ressemblent pour l'essentiel aux marques Hz précitées ;

qu'en effet, par les actes susdits qui sont exclusivement au service de l'emploi par H.M.C. des marques Hz là où elle seule est en droit de le faire et qui n'entrent dans notre pays en aucune façon dans la publicité, il n'est pas fait usage de ces marques pour distinguer des produits dans notre pays, tandis qu'il n'est pas davantage porté atteinte aux avantages que Terimpex, titulaire dans notre pays des marques Tx, peut escompter retirer de l'emploi par elle de ces marques et que, dès lors, Terimpex ne subit pas de troubles dans l'emploi par elle de ces marques."

Il ne me paraît pas qu'on puisse tirer de cet arrêt aucune déduction qui conduirait à une réponse affirmative à la première partie de la deuxième question. En effet, le fait que la marque litigieuse soit visible ou non pour les tiers est sans pertinence aucune en l'espèce qui concerne spécialement le transport par Hagens de café sous la marque

./.

JACOBS et la livraison par Hagens à des destinataires désireux de se voir livrer exactement ce café-là, sous cette marque-là et précisément aux Pays-Bas, où Niemeyer est pourtant le titulaire exclusif de cette marque. Dans ces conditions il est effectivement fait usage de la marque dans sa fonction distinctive pour des produits dans notre pays et Niemeyer subit un trouble dans l'emploi légitime de cette marque. Dans la relation Hennen-Hagens-détaillants, le produit café sous la marque JACOBS joue un rôle décisif. Dans cette relation, Hagens emploie la marque JACOBS comme signe distinctif à l'égard des destinataires et il est tout à fait indifférent que ceux-ci soient des détaillants, habilités ou non à vendre au public ce café sous la marque JACOBS.

Par le transport et la livraison aux détaillants, le produit café sous la marque JACOBS entre dans notre pays dans la publicité. Que dans l'accomplissement de ces actes la marque soit visible ou non pour les tiers reste sans incidence sur la réponse à la question. Il y a lieu, à mon estime, de répondre par la négative à la première partie de la deuxième question. Il s'ensuit que la seconde partie de la question ne présente plus d'intérêt.

### Question 3

Il découle selon moi de ce qui précède, qu'il n'y a plus lieu de répondre à la troisième question. Les circonstances énoncées dans cette question sous a et b ne pourraient jouer de rôle que si la responsabilité civile de Hagens pouvait être engagée. Dans l'opposition à l'atteinte à la marque, l'intention ou la faute de l'auteur de l'atteinte n'entre pas en ligne de compte.

./.

Question 4

Etant donné ce qui précède, cette question devient sans objet.

Je conclurai comme suit :

question 1 : Par "l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant" visé à l'article 13A., alinéa premier, début et 1 et 2, il faut entendre également les actes du transporteur qui transporte vers les Pays-Bas où la marque est protégée, le produit revêtu de la marque et le livre au destinataire.

question 2 : La réponse à la question 1 n'est pas différente si la marque est visible pour les tiers lors des actes visés dans cette question.

question 3 et 4 : la réponse aux questions 1 et 2 rend les questions 3 et 4 sans objet.

(signé) Berger