

A 87/7/9

ARREST VAN 26 JUNI 1989
in de zaak A 87/7

Inzake :

ISOVER SAINT-GOBAIN EN GLACERIES DE SAINT-ROCH

tegen

ISOGLASS

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 26 JUIN 1989
dans l'affaire A 87/7

En cause :

ISOVER SAINT-GOBAIN ET GLACERIES DE SAINT-ROCH

contre

ISOGLASS

Langue de la procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 87/7

1. Vu la copie certifiée conforme de l'arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 11 septembre 1987, dans la cause de la société de droit français Isover Saint-Gobain et de la société anonyme Glaceries de Saint-Roch contre la société anonyme Isoglass, arrêt soumettant à la Cour de Justice 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 l'article 13,C, de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits (dénommée ci-après LBM) ;

QUANT AUX FAITS :

2. Attendu que les faits auxquels doit s'appliquer l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux, peuvent, au vu des pièces de la procédure, s'énoncer comme suit :

La société de droit français Isover Saint-Gobain est titulaire de la marque verbale internationale Isover, dont les effets remontent au 20 juillet 1973, de la marque figurative internationale Isover, dont les effets remontent au 13 octobre 1960, et de la marque verbale Benelux Isover, déposée le 21 octobre 1971, avec revendication de droits acquis depuis 1962. La société anonyme Glaceries de Saint-Roch est la licenciée du titulaire précité et commercialise sous cette marque des matériaux d'isolation et de la laine de verre dans le territoire du Benelux.

Les sociétés précitées ont constaté que la société anonyme Isoglass utilisait le signe Isoglass pour des produits identiques ou similaires, et elles s'y sont opposées. La société anonyme Isoglass a modifié son signe en Isgla, mais Isover a maintenu son opposition parce que le vocable Isoglass est resté dans la dénomination sociale, qui est également utilisée comme nom commercial, et que le nouveau signe Isgla serait utilisé d'une manière telle qu'il peut quand même être lu "Isoglass".

L'opposition de Isover se fonde sur la ressemblance, au sens de l'article 13 LBM, qui existerait avec sa marque, au motif, entre autres, que Isoglass apparaît comme une traduction de la marque Isover, au sens de l'article 13,C, alinéa 1er, de ladite loi.

Par exploit d'huissier du 1er février 1982, la société anonyme Isover Saint-Gobain et la société anonyme Glaceries de Saint-Roch ont cité la société anonyme Isoglass devant le tribunal de commerce de Bruxelles, principalement pour s'entendre interdire d'utiliser encore le signe Isoglass pour des matériaux d'isolation et/ou de la laine de verre, comme dénomination sociale, nom commercial ou marque.

Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 30 mars 1983, la demande en cessation de l'usage du signe Isoglass a été rejetée, au motif que l'article 13,C, alinéa 1er, LBM ne pouvait être invoqué en l'absence, en l'occurrence, d'une traduction significative du vocable "Isover".

Le 19 mai 1983, Isover Saint-Gobain et les Glaceries de Saint-Roch ont fait appel de ce jugement.

Par arrêt du 20 juin 1985, la cour d'appel de Bruxelles a, elle aussi, jugé qu'il n'existe, en l'occurrence, aucune traduction significative du vocable "Isover", que ce vocable est, en effet, une dénomination de fantaisie non empruntée au langage courant et dès lors intraduisible, et que l'article 13,C, alinéa 1er, LBM n'est applicable qu'aux marques verbales empruntées au langage courant et donc traduisible. Dans la même optique, la cour d'appel a jugé que l'usage du signe Isgla, dans l'hypothèse où sa représentation graphique pourrait être lue "Isoglass", ne pouvait être interdit.

Isover Saint-Gobain et les Glaceries de Saint-Roch ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 11 septembre 1987, la Cour de cassation de Belgique constate que, puisque l'arrêt attaqué ne repose pas uniquement sur la constatation de fait que le vocable "Isover" n'est pas traduisible, mais part du principe que la protection visée à l'article 13,C, alinéa 1er, LBM ne peut être invoquée au bénéfice d'une marque constituée d'un vocable unique mais composé qui n'est pas emprunté au langage courant, des questions d'interprétation de cet article se posent dès lors que Isover Saint-Gobain et les Glaceries Saint-Roch contestent ce principe.

3. Attendu que la Cour de cassation de Belgique invite la Cour de Justice Benelux à répondre aux questions suivantes :

Première question : La notion de langue qui est à la base de l'article 13,C, de la loi uniforme Benelux sur les marques comprend-elle également la dénomination spontanée d'une représentation graphique ou un sigle comme par exemple la représentation contestée du signe ISGLA ?

Deuxième question : La notion "rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales" à l'article 13,C, alinéa 1er, de la loi uniforme Benelux sur les marques (a) vise-t-elle exclusivement une marque verbale, dans son expression parlée ou écrite, qui est empruntée au langage courant ou connu et dont il existe une traduction courante ou connue - dans les lexiques ou en dehors - ou bien (b) vise-t-elle notamment une marque qui n'appartient pas en soi au vocabulaire existant d'une de ces langues mais qui, dans son expression écrite ou parlée, consiste dans la combinaison de deux vocables ou syllabes ou d'éléments constitutifs de différents mots d'une de ces langues ?

Troisième question : Si la réponse à la deuxième question sous (a) est affirmative, faut-il dès lors considérer comme une traduction courante un vocable composé d'une première partie entièrement identique à celle de la langue originale de la marque, par exemple ISO, et d'une seconde partie, qui, écrite ou parlée, est la traduction courante de la seconde partie de la marque, comme VER(RE) et GLAS(S) ?

Quatrième question : Dans la même hypothèse que celle de la troisième question, si le juge constate que le signe contesté doit ou peut être considéré comme une traduction de la marque verbale au sens de l'article 13,C, alinéa 1er, de la loi uniforme Benelux sur les marques, détient-il encore une quelconque liberté d'appréciation, notamment en raison de l'ignorance ou du faible usage du vocable ou en raison de son faible pouvoir distinctif ou de toute autre circonstance telle que la multiplicité des traductions possibles ou la différence des significations possibles ou des connotations ?

Cinquième question : Si la réponse à la deuxième question sous (b) est affirmative, suivant quel critère le juge pourra-t-il décider que le signe contesté est une traduction de la marque ? Le juge possède-t-il un pouvoir d'appréciation discrétionnaire ou doit-t-il, par exemple, d'abord examiner s'il existe une ressemblance entre la marque et le signe au sens de l'article 13,A, de la loi uniforme ?

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 de la Cour de cassation de Belgique, certifiée conforme par le greffier;

5. Attendu que M^{es} Antoine Braun et Thierry van Innis, avocats au barreau de Bruxelles, ont déposé un mémoire au nom des parties comparissant conjointement, la société de droit français Isover Saint-Gobain et la société anonyme Glaceries de Saint-Roch; que M^{es} Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, et Brigitte Dauwe, avocat au barreau de Bruxelles, ont déposé un mémoire au nom de la société anonyme Isoglass;

6. Attendu qu'à l'audience de la Cour du 30 mai 1988, les points de vue des parties ont été exposés verbalement par M^e Antoine Braun pour Isover Saint-Gobain et les Glaceries de Saint-Roch et par M^e Ludovic De Gryse pour Isoglass, qui ont déposé chacun une note de plaidoirie;

7. Attendu que Monsieur l'Avocat général suppléant Lenaerts a donné ses conclusions par écrit le 3 juin 1988;

QUANT AU DROIT :

Sur les questions confondues :

8. Attendu que, pour répondre aux questions relatives à l'interprétation de l'article 13,C, LBM, cette disposition ne faisant l'objet

d'aucune explication dans le Commentaire commun des Gouvernements, il faut s'attacher essentiellement, outre aux termes de cette disposition, à la place qu'elle occupe dans le système de la loi;

9. Attendu que l'article 13,C, fait partie des dispositions qui déterminent l'étendue de la protection du droit exclusif à une marque ;

10. que, dans ce contexte, il paraît évident que les règles énoncées aux articles 13,B, et 13,C, ont pour but de préciser les modalités d'application des règles générales relatives à l'étendue de cette protection, contenues dans l'article 13,A ;

11. que, ainsi que la Cour l'a exprimé à maintes reprises, ces règles générales offrent au titulaire de la marque une protection étendue qui se trouve délimitée par la notion de "signe ressemblant", celle-ci constituant la seule limite en cas d'identité ou de similitude des produits (le cas de l'article 13,A, sous 1.) ou une limite parmi d'autres dans tous les autres cas (ceux de l'article 13,A, sous 2.) ;

12. que les règles générales de l'article 13,A, impliquent, dès lors, que la limite de l'étendue de la protection du droit exclusif à une marque sera chaque fois déterminée in concreto par le juge qui, faisant application du critère formulé à cette fin par la Cour, appréciera si le signe querellé doit être tenu pour un "signe ressemblant" et pourra tenir compte ainsi de toutes les particularités pertinentes du cas d'espèce ;

13. que, dans ce contexte et compte tenu du second alinéa de l'article 13,C, le premier alinéa de cet article signifie que le juge a l'obligation de tenir pour un "signe ressemblant" le signe qui doit être considéré comme une "traduction" au sens du premier alinéa;

14. que pareille obligation, qui ne laisse au juge aucun pouvoir d'appréciation in concreto, s'écarte du système de la loi exposé ci-dessus ; qu'au surplus, pareille obligation n'est pas nécessaire, les règles générales de l'article 13,A, permettant à suffisance de reconnaître au titulaire de la marque la large protection qui lui revient dans tous les cas où cette protection s'impose in concreto ;

15. qu'il suit de ce qui précède que pour répondre aux questions, il y a lieu de s'en tenir à une interprétation restrictive de l'article 13,C, alinéa 1er ;

Sur la première question :

16. Attendu que, considérant les faits constants de la cause, la Cour comprend cette question en ce sens que son objet est de savoir si un signe querellé peut être tenu pour une "traduction" au sens de l'article 13,C, alinéa 1er, (1) s'il est constitué d'une représentation graphique, comportant ou non des lettres, de nature telle qu'il faut admettre que le public qui se sert habituellement d'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux la désignera spontanément au moyen d'un ou de plusieurs vocables appartenant au vocabulaire de cette langue, et (2) que ces vocables constituent la traduction de la marque rédigée dans l'une des autres langues et sur laquelle le titulaire fonde son action ;

17. Attendu que l'interprétation restrictive du premier alinéa de l'article 13,C, qui s'impose ici, empêche de considérer que le terme "traduction", au sens de cette disposition, puisse comprendre pareille représentation graphique, en sorte que cette question appelle une réponse négative ;

Sur les deuxième et cinquième question :

18. Attendu que l'article 13,C, alinéa 1er, visant la marque

dont la protection est invoquée, fait état d'une marque "rédigée" dans l'une des langues citées dans cette disposition ;

19. Attendu qu'il est conforme à ce terme de ne considérer en principe ladite disposition comme n'étant applicable qu'à la condition que la marque invoquée soit constituée d'un ou de plusieurs vocables qui, dans la forme où ils sont repris dans le dépôt de cette marque, appartiennent chacun au vocabulaire de l'une de ces langues ;

20. que, toutefois, ce terme n'empêche pas de considérer la disposition comme étant également applicable lorsque ladite marque est constituée d'un vocable qui, bien que n'appartenant pas lui-même au vocabulaire de l'une des langues considérées, se compose néanmoins de vocables faisant partie chacun, de manière autonome, de ce vocabulaire ; que, tout autant qu'un mot appartenant à ce vocabulaire, pareil mot composé est susceptible d'être traduit dans une autre langue nationale ou régionale du territoire Benelux ;

21. Attendu que, cependant, les termes de cette disposition n'autorisent pas d'étendre son effet aux marques formées d'un mot composé qui n'appartient pas audit vocabulaire et dont au moins un des éléments constitutifs ne fait pas partie, de manière autonome, de ce vocabulaire ; que, au demeurant, pareil mot composé ne se prête pas à une traduction dans l'une des autres langues visées dans la disposition ;

22. Attendu qu'il suit de ce qui précède que, compte tenu des considérations émises sous le n° 20, la deuxième question sous (a) appelle une réponse affirmative, et la deuxième question sous (b), une réponse négative ;

23. Attendu que, par conséquent, il n'y a pas lieu de répondre à la cinquième question, fondée sur l'hypothèse d'une réponse affirmative à la deuxième question sous (b) ;

Sur la troisième question :

24. Attendu que, prise dans sa signification littérale, l'expression "traduction dans l'autre de ces langues", utilisée à l'article 13, C, alinéa 1er, ne s'étend pas aux vocables ou aux combinaisons de vocables qui ne font pas partie du vocabulaire de cette autre langue ;

25. Attendu qu'il serait, dès lors, contraire aux termes de la disposition de considérer comme une "traduction dans l'autre de ces langues" un mot composé n'appartenant pas en tant que tel au vocabulaire de cette autre langue et dont les éléments constitutifs ne font pas tous partie, de manière autonome, de ce vocabulaire ;

26. Attendu qu'il faut répondre en ce sens à la troisième question ;

Sur la quatrième question :

27. Attendu qu'il suit des considérations émises ci-avant sous le n° 13 que la quatrième question appelle une réponse négative ;

QUANT AUX DEPENS :

28. 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 ; qu'il n'y a pas de frais exposés devant la Cour ;

29. Vu les conclusions de Monsieur l'Avocat général suppléant Lenaerts ;

30. Statuant sur les questions posées par la Cour de cassation de Belgique ;

DIT POUR DROIT :

Sur la première question :

31. Ne peut être tenu pour la traduction, au sens de l'article 13,C, alinéa 1er, d'une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux, le signe constitué d'une représentation graphique, comportant ou non des lettres, de nature telle qu'il faut admettre que le public qui se sert habituellement d'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux, la désignera spontanément au moyen d'un ou de plusieurs vocables appartenant au vocabulaire de cette langue ; qu'il en va de même lorsque ces vocables constituent la traduction de la marque rédigée dans l'une des autres langues, et sur laquelle le titulaire fonde son action ;

Sur la deuxième question :

32. (a) L'article 13,C, alinéa 1er, n'est applicable que pour autant que la marque invoquée est constituée soit d'un ou de plusieurs vocables qui, dans la forme où ils sont repris dans le dépôt de cette marque, appartiennent chacun au vocabulaire de l'une de ces langues, soit d'un vocable qui, bien que n'appartenant pas lui-même à ce vocabulaire, se compose néanmoins de vocables faisant partie, chacun, de manière autonome, de ce vocabulaire ;

33. (b) L'article 13,C, alinéa 1er, n'est pas applicable lorsque la marque invoquée est formée d'un mot composé qui n'appartient

pas audit vocabulaire et dont au moins un des éléments constitutifs ne fait pas partie, de manière autonome, de ce vocabulaire ;

Sur la troisième question :

34. Ne peut être tenu pour une "traduction dans l'autre de ces langues" au sens de l'article 13,C, alinéa 1er, un mot composé n'appartenant pas en tant que tel au vocabulaire de cette autre langue et dont les éléments constitutifs ne font pas tous partie, de manière autonome, de ce vocabulaire ;

Sur la quatrième question :

35. Le juge pour qui le signe querellé doit être considéré, au sens de l'article 13,C, alinéa 1er, comme la traduction d'une marque à laquelle cette disposition est applicable, ne détient aucun pouvoir d'appréciation quant à la ressemblance de ce signe avec la marque.

36. Ainsi jugé par Messieurs R. Janssens, premier vice-président, H.E. Ras, second vice-président, madame J. Rouff, P. Kayser, juges, E. Boon, P. Marchal, R. Everling, C.H. Beekhuis, S. Royer, juges suppléants,

37. et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 26 juin 1989, par Monsieur E. Boon, préqualifié, en présence de Messieurs H. Lenaerts, avocat général suppléant, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.