

BENELUX - GERECHTSHOF

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

GRIFFIE

COUR DE JUSTICE BENELUX

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61

GREFFE

Traduction de la pièce

A 91/1/10

COUR DE JUSTICE BENELUX

**Conclusions de Monsieur M.R. Mok, avocat général suppléant,
dans l'affaire A 91/1 - AUTOMOTIVE PRODUCTS BENELUX B.V.**

(antérieurement Belrama B.V.) contre la société de droit

français VALEO S.A.

1. Exposé succinct de l'affaire

1.1. Par arrêt du 15 mars 1991¹, le Hoge Raad der Nederlanden a invité la Cour de Justice Benelux (CJB) à répondre à un certain nombre de questions. Celles-ci ont surgi dans un litige opposant les parties susmentionnées.

1.2. Le Hoge Raad a résumé les faits, dans la mesure qui importe ici, dans l'attendu 4 de son arrêt précité, sous i-viii. Par souci de concision, je me permets de renvoyer à cet arrêt.

1.3. La défenderesse dans l'instance principale - Valeo - a, en 1985, assigné la demanderesse - dénommée à l'époque Belrama B.V. - devant le tribunal de Bois-le-Duc, en demandant à celui-ci :

- d'interdire à la défenderesse de porter directement ou indirectement atteinte aux marques "Valeo" et "Verto" de Valeo, et de lui interdire en particulier l'emploi de ces marques pour les produits que Valeo a mis en circulation sous ces marques, et dont l'état a été altéré ;

- d'ordonner à la défenderesse que, lors du reconditionnement de produits provenant de Valeo, elle efface entièrement toute marque apposée originellement par Valeo.

Le tribunal a accueilli ces demandes, mais a assorti son jugement de la restriction suivante : à moins que Belrama n'appose sur ces produits, lorsqu'elle les met en circulation, des mentions suffisamment claires indiquant qu'il s'agit de produits révisés ou reconditionnés par elle.

1.4. Les deux parties ont formé appel contre ce jugement. Il ressort de l'arrêt rendu ensuite par la cour d'appel de Bois-le-Duc que Belrama (dénommée entre-temps Automotive Products Benelux B.V. - ci-après : AP) avait satisfait à la condition prescrite par le tribunal.

La cour d'appel a, en sursoyant à toute autre décision, invité la CJB à se prononcer sur trois questions.

1.5. AP s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, en invoquant trois moyens. Après la formation de ce pourvoi, le président de la CJB a, conformément à l'article 5, § 1^{er}, deuxième phrase, du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux, suspendu la procédure pour une durée illimitée².

1) Rechtspraak van de Week 1991, 80.

2) Décision du 30 août 1989 dans l'affaire A 89/1.

Le Hoge Raad a rejeté le moyen III. Par ailleurs, il a considéré que les deux autres moyens soulevaient des questions relatives à l'interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits (dénommée ci-après : LBM), dont la solution était nécessaire pour statuer sur ces moyens. Le Hoge Raad a posé à ce sujet à la CJB les questions 1 et 2 reproduites ci-après.

Eu égard à l'efficacité de la procédure, le Hoge Raad a repris également sous le n° 3 les questions que la cour d'appel de Bois-le-Duc avaient adressées antérieurement à la CJB. Au cas où le pourvoi en cassation serait rejeté, il n'en faudrait pas moins, en effet, répondre à ces questions.

2. Question 1

2.1. La première question posée par le Hoge Raad est la suivante :

"L'entreprise qui révisé et reconditionne des produits comme ceux en cause pour les recommercialiser ensuite sans qu'ait été effacée l'estampille des marques sous lesquelles ils avaient été mis en circulation à l'origine, se livre-t-elle à un emploi de la marque d'autrui au sens de l'article 13 A, alinéa 1^{er}, début et sous 1, de la LBM, même s'il est indiqué de façon suffisamment claire sur les produits qu'ils ont fait l'objet d'une révision ou d'un reconditionnement par cette entreprise ?"

2.2. Etant donné que le non-effacement des marques sous lesquelles les produits ont été originairement mis en circulation apparaît comme essentiel dans la question, il y a lieu de signaler que AP a soutenu en appel ce qui suit³ :

"Valeo frappe ses marques à un nombre croissant d'endroits et de plus en plus à des endroits où elles ne sont pas effaçables (par exemple, sur la tête des rivets et juste à côté du moyeu sur le disque d'embrayage). S'il est techniquement réalisable, l'effacement n'est pas indiqué pour autant, étant donné qu'il pourrait provoquer une rupture d'équilibre et du jeu. Economiquement parlant, l'effacement n'est pas réalisable, parce que la main-d'oeuvre nécessaire à cet effet rendrait les embrayages révisés presque aussi chers que les embrayages neufs."

Au besoin, cette situation de fait alléguée pourrait être prise en considération en incorporant dans la réponse à la question 1 l'hypothèse que l'allégation est en fait reconnue exacte.

2.3. Dans le Commentaire commun des Gouvernements⁴, on peut, au sujet de l'article 13 A de la LBM, lire ce qui suit :

³) Arrêt cour d'appel de Bois-le-Duc, attendu 4.5., sous c.

⁴) Edition à feuilles mobiles des textes Benelux (****), dans laquelle ce commentaire est dénommé "Exposé des motifs", pp. 53/54.

"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 (...)
Le tribunal ne pourra cependant considérer comme une contrefaçon, à l'égard du titulaire ou du licencié qui a apposé la marque, l'usage de celle-ci par les revendeurs successifs des produits mis en vente, par le titulaire de la marque ou son licencié, à l'intérieur ou hors du territoire Benelux, que si les produits ont subi des altérations, celles-ci pouvant porter atteinte au bon renom de la marque. (...)"

2.4. La mise en circulation de produits provenant originairement d'une autre personne et portant une marque dont celle-ci est le titulaire, par les revendeurs successifs des produits est réglée par la LBM, à l'article 13 A in fine (désigné aussi - comme dans l'arrêt de renvoi - par l'expression : troisième alinéa, que je reprendrai plus loin).

On pourrait interpréter l'article 13 A, alinéa 1^{er}, comme ayant trait au premier emploi (soit par le titulaire, soit par un tiers, auquel cas le titulaire peut s'y opposer). Le troisième alinéa aurait donc trait à l'emploi par les revendeurs successifs⁵.

Une autre interprétation possible est celle selon laquelle le premier alinéa renferme la règle générale concernant l'emploi, tandis que le troisième alinéa régit un cas particulier. Cette conception se retrouve dans la jurisprudence de la CJB :

"que l'article 13 A, in fine concerne "l'emploi de cette marque pour les produits que le titulaire (...) a mis en circulation sous ladite marque" ; qu'il ressort de ces termes que la disposition se rapporte exclusivement au cas visé à l'article 13 A, 1^{er}⁶.

Conformément à cette conception, l'arrêt de renvoi est structuré de telle manière que la question 1 a trait à l'emploi en général, et que les problèmes relatifs à l'emploi par les revendeurs successifs ne sont évoqués que dans la question 2.

2.5. La CJB a rendu au sujet de la notion d'"emploi", au sens de l'article 13 A, alinéa 1^{er}, les décisions suivantes.

"l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant' doit s'entendre, au sens de cette disposition, de l'usage d'une marque ou d'un signe par une personne concernant ses

⁵) En ce sens se sont, me semble-t-il, exprimés A. van Oven / F.J.W. Löwensteyn e.a., *Mededingingsrecht*, 1991, § 57, p. 123.

⁶) CJB 2 fév. 1983, A 82/1, (Superox), *Jur. CJB* 1983, p. 1, NJ 1983, 450, avec note L. Wichers Hoeth. Voir aussi : M.V. Bruining-Volmer dans *IER*, 1988, p. 103 et P.J.M. Steinhauser dans note sous prés.trib. Haarlem 19 mars 1988, *BIE* 1989, 6 (p. 19, col. g.).

propres marchandises ou services, pour en favoriser le commerce ou la prestation, ou pour désigner sa propre entreprise"⁷.

"que, par conséquent, le libellé susdit [dans l'arrêt Hagens] doit s'entendre en ce sens que, pour l'application de l'article 13 A, alinéa premier sub 1, les termes «emploi pour les produits» visent l'usage d'une marque ou d'un signe par une personne concernant ses propres produits (...)"⁸.

"qu'il ressort du texte de l'article 13 A, alinéa premier, LBM, et de la jurisprudence de la Cour (...) que pour l'emploi d'une marque ou d'un signe ressemblant pour des produits, au sens de la disposition sous 1, il est requis que celui qui emploie cette marque concernant ses propres produits, le fasse de manière que le public perçoive cet emploi comme se rapportant à un produit déterminé vendu ou offert en vente et qui, par un tel emploi, se distingue des produits d'autrui"⁹.

2.6. Parmi les auteurs (plus récents) traitant de la notion d'"emploi" au sens de l'article 13 LBM, je citerai :

- Drucker / Bodenhausen / Wichers Hoeth, Kort begrip, 1984, p. 95 ;
- J.A. Stoop, BIE 1985, pp. 251 et suiv. ;
- A. Braun, Précis des Marques de produits et de service, 1987, § 401, pp. 3318/319, § 417-421, pp. 330 et suiv. ;
- (W. Mak) / M.J.M. van Kaam / H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 1989, pp. 77 et suiv. ;
- Dorhout Mees / Van Nieuwenhoven Helbach et crts., Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1989, § 946 et suiv., pp. 381 et suiv. ;
- E. A. van Nieuwenhoven Helbach dans Noten bij noten (recueil Wichers Hoeth), 1990, pp. 95 et suiv. ;
- A. van Oven / Löwensteyn et crts., Mededingingsrecht, 1991, § 57, pp. 123-125 ;
- E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken (diss. KUN, 1991), § 3.5.2., pp. 96-98 ;
- Ch. Gielen / L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, § 1014 et suiv., pp. 416 et suiv. ;

2.7. On peut déduire de la jurisprudence citée que l'emploi, au sens de l'article 13 A, alinéa premier, doit s'entendre de l'usage d'une marque ou d'un signe¹⁰. Lorsque notamment l'arrêt

⁷) CJB 29 juin 1982, A 81/5 (Hagens/Niemeyer), Jur. CJB 1981-1982, p. 40, NJ 1982, 624, avec note L. Wichers Hoeth.

⁸) CJB 9 juillet 1984, A 82/2 (Tanderil), Jur. CJB 1984, p. 1, NJ 1985, 101, avec note L. Wichers Hoeth.

⁹) CJB 7 nov. 1988, A 87/3 (Omnisport), Jur. CJB 1988, p. 90, NJ 1989, 300, avec note L. Wichers Hoeth ; BIE 1989, 58, avec note E.A. van Nieuwenhoven Helbach.

¹⁰) En ce sens se sont aussi exprimés notamment Gielen / Wichers Hoeth, loc. cit. § 1014, p. 416.

Tanderil parle de "concernant ses propres produits"¹¹, il s'agit manifestement des produits mis en circulation par la personne qui fait usage de la marque.

Dans la présente affaire, il s'agit donc de l'emploi éventuel par AP des marques Valeo et Verto pour les produits que AP met en circulation. Le Hoge Raad a exprimé cette idée dans la formulation de la question 1, en parlant de "emploi de la marque d'autrui"¹², terme ne figurant pas textuellement à l'article 13 A, alinéa premier.

Je considère que la mise sur le marché par une personne de produits sur lesquels figure une telle marque, que cette personne ait ou non révisé ou reconditionné ces produits, revient à faire usage de cette marque.

2.8.1. Il reste à se demander si l'hypothèse évoquée au § 2.2., selon laquelle la personne qui fait usage de la marque n'a - par le fait du titulaire ou non - pas été en mesure, pour des raisons techniques ou économiques, de l'effacer, revêt de l'importance.

Cette question n'a toutefois plus de sens si l'on admet que l'effacement d'une marque doit aussi être considéré comme un emploi de celle-ci, comme le soutient, parmi les auteurs, notamment Braun¹³. Cela n'est pas évident. En droit allemand, l'effacement d'une marque n'est pas considéré à lui seul comme un acte illicite¹⁴. En droit français, anglais et américain, il est admis que, après la réparation ou la révision précisément, l'effacement de la marque d'origine peut être indiqué¹⁵.

Il me semble du reste que, dans le présent litige, on pourrait inférer des demandes formées par Valeo dans l'assignation introductive d'instance (voir § 1.3., 2^{ème} tiret) que Valeo accepterait l'effacement de ses marques, du moins en cas de révision.

¹¹⁾ C'est nous qui soulignons.

¹²⁾ C'est nous qui soulignons.

¹³⁾ A. Braun, loc. cit., § 340, sub b, pp. 340/341, avec une référence à l'article 13 A, alinéa 2, LBM. La même conclusion se retrouve chez Gielen / Wichers Hoeth, loc. cit. § 1020, p. 418; voir en outre : Onrechtmatige daad, feuell. mob., VI, N° 90 (S.K. Martens), où l'on trouvera plus de données.

¹⁴⁾ Baumbach / Hefermehl, Warenzeichenrecht, 1985, § 15, N° 21 ; voir aussi toutefois Einl. N° 64 au sujet d'une obligation éventuelle de réparation des dommages.

¹⁵⁾ Droit français : Paul Mathély, Le droit français des signes distinctifs, 1984, p. 632 ; A. Chavanne / J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, 1990, § 1154, p. 743. Droit anglais : T.A. Blanco White / R. Jacob, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 1986, p. 280. Droit américain : R. Callmann, The Law of Unfair Competition, Trade Marks and Monopolies, feuell. mob., revised by L. Altman, § 21.15.

2.8.2. Le fait de savoir si l'effacement des marques apposées par Valeo serait illicite n'entre pas dans les questions posées. Il n'y avait d'ailleurs pas lieu de poser cette question, étant donné qu'il est établi que AP n'a pas effacé les marques d'origine.

Pour cette raison, je déconseillerais de répondre sans plus par l'affirmative à la question 1. Cette réponse pourrait donner à conclure qu'il n'y aurait pas emploi de la marque d'autrui au sens et dans les circonstances indiqués dans la question, si les marques d'origine étaient effacées. Je ne veux pas dire par là, au demeurant, que j'estime cette thèse erronée en soi, mais cela n'est pas en cause.

2.9. Ce qui précède m'amène à proposer la réponse suivante à la question 1 :

L'entreprise qui, après avoir révisé et reconditionné des produits mis originellement en circulation et revêtus d'une marque par autrui, recommercialise ces produits sous cette marque, se livre à un emploi de la marque d'autrui au sens de l'article 13 A, alinéa 1^{er}, début et sous 1, de la LBM.

3. Question 2

3.1. La deuxième question est libellée comme suit :

"Pour savoir si l'article 13 A, troisième alinéa, de la LBM est applicable à la vente de produits révisés ou reconditionnés, faut-il se demander s'il s'agit des produits mis en circulation par le titulaire ou par son licencié eux-mêmes, ou de produits "nouveaux" au sens visé ci-dessus sous 4 (viii), ou bien importe-t-il (seulement) que lors de leur mise en circulation, ces produits révisés ou reconditionnés suscitent ou non, auprès du public, la fausse impression qu'ils proviennent, directement ou non, du titulaire ou de son licencié ?"

3.2. Le passage auquel la question se réfère est libellé comme suit :

"(viii) La cour d'appel a, d'autre part, estimé que les opérations effectuées par AP ne comportent pas la fabrication ou la vente de produits nouveaux, le façonnage et le remontage des pièces étant d'importance trop secondaire, et qu'il s'agit donc toujours de produits que Valeo a elle-même mis en circulation sous sa marque, et non de "produits nouveaux", la cour d'appel entendant manifestement par ceux-ci des produits qui, par leur composition, diffèrent tellement de ceux mis en circulation par le titulaire de la marque qu'il s'agit d'autres produits."

3.3. Au cas où la Cour répondrait par la négative à la question 1 - contrairement à ce que j'ai conclu ci-dessus - la réponse à la question 2 serait sans objet.

Ceci résulte de la connexité qui lie les premier et troisième alinéas de l'article 13 A¹⁶.

3.4. La forme alternative sous laquelle la question est posée s'explique par la formulation du moyen de cassation II invoqué par AP contre l'arrêt de la cour d'appel de Bois-le-Duc.

La question de savoir si, après révision, on peut encore parler de produits mis en circulation originairement est, selon moi, une question de fait. Au cours de la procédure, on a cité des exemples de formes de "révision", où il ne subsiste du produit originaire que le boîtier vide¹⁷. En l'espèce, il est toutefois établi (arrêt de renvoi, attendu 4, sous viii) que "le façonnage et le remontage des pièces (sont) d'importance trop secondaire".

Dans la question 2, il s'agit en substance, selon moi, de savoir si toute altération empêche l'"épuisement" du droit exclusif à la marque au sens de l'article 13 A, troisième alinéa, de la LBM, ou s'il n'en est ainsi que si des produits suscitent auprès du public, lors de leur mis en circulation, la fausse impression qu'ils proviennent (directement) du titulaire ou de son licencié.

3.5. Aux considérations formulées au paragraphe précédent, j'ajouterai qu'une autre question peut encore être posée : toute réparation ou révision entraîne-t-elle une altération de l'état des produits, ou seulement les réparations, révisions, etc. qui ne sont pas d'importance secondaire ?

Or, cette question n'a pas été posée dans la présente affaire (alors qu'elle l'a été dans une affaire antérieure¹⁸), et de l'énoncé des faits dans l'arrêt de renvoi, sous (iii), on peut par ailleurs déduire que l'on a estimé ne pas avoir affaire, en l'espèce, à une révision d'importance si secondaire.

Si, au demeurant, l'on a affaire à une telle révision, il est sans importance que les produits suscitent auprès du public l'impression de provenir directement du titulaire. En pareil cas, la règle de l'épuisement du droit contenue à l'article 13 A, troisième alinéa, est, selon moi, intégralement applicable.

3.6.1. Les fonctions de la marque que l'on cite généralement¹⁹ sont les suivantes :

¹⁶⁾ Arrêt Superox ; voir § 2.4. et note 6.

¹⁷⁾ Par ex. le boîtier d'un ordinateur ou d'un téléviseur : note de plaidoirie (n°11) du conseil de Valeo pour la CJB.

¹⁸⁾ HR 24 nov. 1989, RvdW 1989, 267 (Lincoln Electric Company), attendu 6, question 6. La CJB n'a pas répondu à ces questions, les parties ayant transigé entre-temps : voir ordonnance CJB dans l'affaire A 89/9, en date du 30 nov. 1990, Jur. CJB 1990, p. 111.

¹⁹⁾ Gielen / Wichers Hoeth, loc.cit., § 14-31, pp. 7 et suiv., avec des références à d'autres auteurs. Je citerai encore : L. van Bunnem, Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun, 1967, § 4, p. 4; A. Braun, loc.cit., § 13-24, pp. 10 et suiv. ; Baumbach-Hefermehl, loc.cit., Einl. 10-23, pp. 25 et suiv. ; P. Mathély, pp. 11 et suiv. ; P.J. Kaufmann,

- la fonction d'origine
- la fonction distinctive
- la fonction de qualité ou de garantie
- la fonction publicitaire

Sont également cités : la marque en tant que symbole des qualités attribuées au produit par le titulaire, et comme support de la réputation et du "goodwill"²⁰ ainsi acquis, ainsi que sa fonction commerciale²¹, celle-ci pouvant être considérée comme une variante de la fonction publicitaire.

3.6.2. Il ressort du passage cité plus haut (§ 2.3.) extrait du Commentaire commun, quel est le fondement de l'exception à la règle de l'épuisement du droit, prévue à l'article 13 A, troisième alinéa, de la LBM. Cette exception s'applique "si les produits ont subi des altérations, celles-ci pouvant porter atteinte au bon renom de la marque."²² Le législateur a donc voulu protéger la fonction de qualité et, partant, la fonction de garantie²³.

3.6.3. La question de l'étendue de l'exception prévue pour les produits altérés a été traitée de façon circonstanciée par Monsieur Krings, à l'époque avocat général près la CJB, dans ses conclusions relatives à l'arrêt Superox susmentionné (voir note 6).

Monsieur Krings y a tout d'abord constaté que l'altération d'un produit peut avoir pour effet que celui-ci

"ne répond plus aux caractéristiques garanties par la marque, ce qui est susceptible de causer un préjudice au titulaire."

Monsieur Krings émet ensuite une réserve pour les produits de seconde main vendus en tant que tels, mais revêtus de la marque originale du fabricant. Le législateur n'a pas voulu soumettre ce type de commerce au droit d'opposition du titulaire. A cet égard, mon ancien confrère avait à l'esprit le cas de l'acheteur sachant

Passing off and Misappropriation in the Law of Unfair Competition, diss. Utrecht, 1985, pp. 133 et suiv.

²⁰⁾ Dorhout Mees / Van Nieuwenhoven Helbach et crts, loc.cit., § 706, p. 276 ; (Mak/) Molijn / van Kaam, loc.cit., p. 33 ; voir aussi Kaufmann, loc.cit., p. 138, au sujet de la fonction du "goodwill".

²¹⁾ (Mak/) van Kaam / Molijn, loc.cit., p. 34 ; W.A. Hoyng, Beschermingsomvang anno 1989, inaug. or., Tilburg, 1990, p. 28.

²²⁾ C'est nous qui soulignons.

²³⁾ A peu près dans le même sens : Gielen / Wichers Hoeth, loc.cit., § 1262, p. 522.

"qu'il a affaire à des produits d'occasion, qui présentent déjà une certaine usure et n'offrent donc plus toutes les garanties de produits neufs. La limite mise à l'épuisement du droit du titulaire n'est donc pas d'application aux produits d'occasion même réparés et nettoyés par le revendeur, à condition toutefois qu'il soit fait état de la circonstance qu'il s'agit de produits d'occasion."²⁴

3.6.4. Gotzen²⁵ a soutenu que le titulaire ne disposera jamais vis-à-vis des revendeurs des mêmes droits que celui qu'il a de s'opposer aux contrefaçons des tiers. Selon lui, l'opposition du titulaire ne pourra réussir dans les cas visés ici que si :

- "a) le titulaire démontre que le revendeur commercialise un article de marque altéré, et ce, dans des circonstances susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque ;
- b) le revendeur ne peut invoquer, à la satisfaction du juge, un juste motif pour justifier sa conduite."

Cet auteur fait ensuite état des marchés d'occasion importants comme celui des voitures. Selon lui, le législateur ne saurait avoir eu l'intention de soumettre cette branche d'activité "à l'arbitraire total des fabricants de produits neufs".

Toutefois, il estime indispensable que les acheteurs soient suffisamment informés par les revendeurs.

Dans le même esprit s'exprime Van Nieuwenhoven Helbach²⁶, qui accorde surtout de l'importance à l'argument

"selon lequel l'octroi du droit illimité d'empêcher la revente (...) impliquerait que des pratiques commerciales communément admises dans les pays du Benelux, comme la vente d'articles de marque révisés et le commerce de produits de seconde main comme les voitures etc. pourraient être entravées par le titulaire de la marque. La faculté de justification pourrait effectivement constituer ici un moyen approprié d'éviter toute entrave abusive aux pratiques commerciales communément admises."²⁷

On trouve la conception opposée chez Braun²⁸.

"Il faut, à notre avis, mais il suffit, que l'état du produit ait été altéré. N'est pas exigée la condition supplémentaire de dissimulation de l'altération."

²⁴) C'est nous qui soulignons.

²⁵) M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht, 1969, pp. 123/124.

²⁶) Dorhout Mees / Van Nieuwenhoven Helbach, loc.cit., § 962, p. 391.

²⁷) Dans le même sens : A. Komen / D.W.F. Verkade, Het nieuwe merkenrecht, 1970, § 81, p. 75 ; W. van Dijk, Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, p. 113 ; Van Oven / Löwensteyn, loc.cit., § 59, pp. 130 et suiv. ; Arkenbout, loc.cit., p. 117 (avec mention de la présente affaire).

²⁸) A. Braun, loc.cit., § 293, p. 230.

Dans le même esprit s'exprime Gielen²⁹, qui (tout comme Arkenbout, mais dans un autre sens) vise explicitement la présente affaire.

3.6.5. Au regard de l'ancien droit belge, Van Bunnan³⁰ a défendu un point de vue dans le même esprit que Krings et Gotzen : "il faut que l'altération ait été dissimulée".

Pour le droit français, les choses paraissent un peu différentes :

"la commercialisation d'embrayages rénovés, en laissant subsister les marques d'origine, constitue un usage illicite de ces marques : en effet le maintien des marques laisse croire à la clientèle qu'il s'agit d'appareils d'origine, ou en tout cas rénovés sous le contrôle du titulaire de la marque."³¹

Cette décision est liée au fait que l'entreprise de révision aurait, selon le droit français, pu effacer la marque d'origine. Elle laisse, au demeurant, ouverte la possibilité qu'aucune contrefaçon n'eût été jugée présente s'il avait été évident pour les acheteurs que la révision était le fait d'une autre personne que le titulaire originaire³².

En droit allemand et anglais, la question déterminante est, semble-t-il, celle de savoir si une fausse impression risque d'être suscitée auprès du public³³.

D'après le droit américain, il ne suffit pas que des mentions comme "used" ou "repaired" soient apposées, mais elles suffisent, me semble-t-il, si elles font clairement apparaître que la révision a été effectuée par une autre personne que le titulaire originaire : "a full disclosure was required"³⁴. "Thus the purchaser must be put on notice that the article is a repaired or reconditioned one and not the original article of the proprietor of the trademark."³⁵

²⁹⁾ Gielen / Wichers Hoeth, loc.cit., notamment § 1267, p. 525.

³⁰⁾ L. van Bunnan, loc.cit., § 474, p. 507.

³¹⁾ Tribunal de grande instance de Paris, 28-6-1979 ; cité d'après Mathély, loc.cit., p. 632 ; voir aussi Chavanne-Burst, loc.cit., § 1138, p. 766.

³²⁾ Cour de cassation 4-4-1940 (Champion Spark Plug/Monconduit), Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire, 1940-48, p. 167.

³³⁾ Baumbach / Hefermehl, loc.cit., § 15, N° 14 in fine, p. 647 ; White / Jacob, loc.cit., p. 280 : "if the goods are sold in a misleading way there is a remedy in passing-off".

³⁴⁾ J. Thomas McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, 1984, Vol. 2, pp. 259/260, faisant référence à des décisions de la Supreme Court rendues en 1947 (Champion Spark Plug Co.v. Sanders) et en 1964 (Bulova Watch Co.v. Allerton Co.)

³⁵⁾ Stephen P. Ladas, Patents, Trademarks and Related Rights, Vol. II, 1975, pp. 1109/1110 (la citation est extraite de la p. 1110) ; voir aussi Callmann, loc.cit., § 21.15.

3.6.6. Le moment est venu de choisir.

Lorsque celui qui révisé, etc. des produits usagés (portant la marque du fabricant qui les a mis originellement en circulation) indique clairement sur ces produits qu'il est l'auteur de cette opération³⁶, il ne risque pas de susciter auprès du public la fausse impression que les produits proviennent directement du titulaire (ou de son licencié).

Si le titulaire avait néanmoins le droit de s'opposer à la commercialisation des produits révisés, ainsi opérée par l'auteur de la révision, cela pourrait aboutir à un monopole des activités de révision pour ces produits³⁷. C'est là un autre but que la protection du bon renom de la marque, à laquelle vise, selon le Commentaire commun, l'exception prévue à l'article 13 A, troisième alinéa.

Le fait de clairement indiquer que la révision a été effectuée par une autre personne que le titulaire est suffisant pour la protection du bon renom. Cela fournit dès lors une justification pour l'emploi de la marque lors de la revente des produits, nonobstant la circonstance que l'état de ceux-ci a été altéré.

C'est pourquoi, je souscris aux conclusions citées ci-dessus de mon ancien confrère, Monsieur Krings.

3.7. Ce qui précède m'amène à proposer la réponse suivante à la question 2 :

Pour savoir si l'article 13 A, troisième alinéa, de la LBM est applicable à la vente, par une autre personne que le titulaire originaire, de produits révisés, il importe de déterminer si ces produits suscitent auprès du public la fausse impression qu'ils proviennent directement ou non du titulaire. S'il est clairement indiqué sur les produits que la révision a été effectuée par une autre personne que le titulaire originaire, celui-ci ne peut s'opposer à l'emploi de la marque.

Un licencié du titulaire originaire doit être assimilé à celui-ci, et le reconditionnement à la révision.

³⁶) Il ressort de l'arrêt de renvoi, attendu 4, sous (iv) et (vii), qu'il en est ainsi dans la présente affaire.

³⁷) Dans la présente procédure, il a été déclaré au nom de Valeo (entre autres lors des plaidoiries devant la CJB) que celle-ci autorise la révision des embrayages revêtus de l'une de ses marques, mais en fait cette autorisation concerne uniquement les entreprises associées à Valeo.

4. Question 3

4.1. La troisième question, telle qu'elle résulte de la combinaison des questions posées à l'origine par la cour d'appel de Bois-le-Duc, est libellée comme suit :

- "a. La restriction "à moins que l'état des produits n'ait été altéré" figurant à l'article 13 A, troisième alinéa, se rapporte-t-elle exclusivement à des altérations portant atteinte au bon renom de la marque ?**
- b. Dans la négative, la règle de l'épuisement du droit formulée par cet article peut-elle être invoquée, après une altération de l'état des produits, s'il n'y a pas ou qu'il ne puisse pas y avoir atteinte au bon renom de la marque ?**
- c. La réponse aux questions a et b est-elle différente selon qu'il s'agit ou non d'objets usagés qui ont été révisés ou reconditionnés ?"**

4.2. La question a constitue une variante du Commentaire commun des Gouvernements relatif à l'article 13 A, troisième alinéa, mais la différence a quelque importance selon moi. La question parle de :

"altérations portant atteinte au bon renom de la marque."

Le Commentaire commun dit :

"si les produits ont subi des altérations, celles-ci pouvant porter atteinte au bon renom de la marque"³⁸.

Le participe "pouvant", dans le commentaire, est causatif, alors que le participe "portant", dans la question, est limitatif (les altérations qui portent atteinte à la bonne réputation).

4.3. La différence entre les deux textes paraît surtout importante à l'égard de l'obligation d'exposer les moyens et du fardeau de la preuve.

Dans l'optique³⁹ suggérée par la question, le titulaire devra exposer et prouver que le produit a subi une altération causant une atteinte à sa bonne réputation.

Toutefois, d'après le Commentaire, le titulaire pourra se contenter d'exposer qu'il s'agit, certes, de produits qu'il a lui-même mis en circulation, mais que ces produits ont subi des altérations. La partie adverse, en revanche, devra alléguer que les altérations subies ne peuvent porter atteinte au bon renom de la marque.

4.4. J'ai soutenu ci-dessus (§ 3.6.6.) que (dans un cas comme celui-ci) le fait de clairement indiquer que la révision a été effectuée par une autre personne que le titulaire est suffisant

38) C'est nous qui soulignons.

39) Cf. aussi Van Oven / Löwensteyn, loc.cit., p. 132.

pour la protection du bon renom. J'ai ajouté que cela fournit une justification pour l'emploi de la marque lors de la revente des produits, nonobstant la circonstance que l'état de ceux-ci a été altéré.

Dans cette optique, il me paraît évident que la question 3.a appelle une réponse négative, et la question 3.b une réponse affirmative.

4.5. Pour mieux comprendre la question 3.c, je citerai un passage de l'attendu 4.10 de l'arrêt de la cour d'appel de Bois-le-Duc :

"L'importance de cette question réside dans le fait qu'il ne s'agit pas uniquement ici de l'assemblage de pièces marquées 'Valeo' ou 'Verto' et d'autres pièces en un ensemble plus grand, mais que les produits mêmes de Valeo subissent des opérations, telles que des rectifications, le remplacement de pièces etc."

Je conçois la question 3.c en ce sens que le "reconditionnement" concerne les opérations du genre cité en dernier lieu.

4.6. Le problème soulevé ici ressemble à la question de l'importance de l'opération, déjà évoquée ci-dessus au § 3.5., au sujet de laquelle le Hoge Raad avait posé antérieurement à la CJB (affaire Lincoln Electric Company, voir note 18) une question qui, en raison de certaines circonstances, n'avait pas fait l'objet d'une réponse.

C'est une question de degrés, à laquelle on trouve déjà une réponse dans les conclusions, citées précédemment, de mon ancien confrère, Monsieur Krings, relatives à l'arrêt Superox de la CJB, mentionné dans la note 3.

Le critère réside dans la question de savoir

"si l'état d'un produit se trouve altéré au point de ne plus répondre aux qualités garanties par la marque."

L'établissement de ce critère constitue (je cite encore l'ancien avocat général Krings - loc. cit.) :

"en principe une question de fait réservée à la seule appréciation du juge du fond."

Je souscris à ce qui précède, sous réserve que j'aimerais formuler le critère d'une manière un peu différente (sans pour autant lui donner une signification essentiellement différente) : un produit a été altéré au sens de l'article 13 A, troisième alinéa, LBM, s'il a subi une opération à la suite de laquelle il n'est, au point de vue de sa composition, de son fonctionnement ou de son aspect, plus identique à ce qu'il était à l'origine.

4.7. Eu égard à ce qui précède, la Cour pourrait répondre à la question 3 comme suit :

a/b. La restriction "à moins que l'état des produits n'ait été altéré" figurant à l'article 13 A, troisième alinéa, ne se rapporte pas exclusivement à des altérations portant atteinte au bon renom de la marque. Néanmoins, le fait qu'il ne peut y avoir atteinte à ce bon renom peut être admis pour justifier des altérations, en conséquence de quoi la règle de l'épuisement du droit formulée par cet article peut, malgré les altérations, être invoquée avec succès.

c. Un produit a été altéré au sens de la disposition en question s'il a subi une opération à la suite de laquelle il n'est, au point de vue de sa composition, de son fonctionnement ou de son aspect, plus identique à ce qu'il était à l'origine.

5. Responsabilité du fait des produits

5.1. Valeo a soutenu⁴⁰ que "la simple présence de la marque de Valeo" entraîne, ou du moins peut entraîner sa responsabilité pour les vices du produit, en vertu notamment de l'article 1407c (ancien) du code civil néerlandais, et plus explicitement des articles 1407a - 1407c (ancien), actuellement 6:187-193 BW.

Les articles de loi en question sont issus d'une directive CEE⁴¹.

5.2. La LBM, qu'il faut, par rapport au droit communautaire européen, assimiler au droit national, doit autant que possible être interprétée conformément aux directives CEE, et, pour autant que l'application de la LBM irait à l'encontre de dispositions impératives du droit communautaire, pareille application ne pourrait avoir lieu.

Il est concevable que la CJB invite, le cas échéant, la Cour de Justice des Communautés européennes à rendre une décision préjudicielle sur l'interprétation d'une disposition du droit communautaire européen⁴².

5.3. Il appartient à la Cour de Justice Benelux, en vertu des articles 6 et 7 de son statut, de connaître des questions d'interprétation posées par les juges nationaux et de se prononcer à ce sujet.

⁴⁰) Mémoire du conseil de Valeo, présenté à la CJB, § 5, p. 3.

⁴¹) Directive du Conseil 85/374/CEE en date du 25 juillet 1985, JOCE 1985, L 210/29

⁴²) Cf. H. Krück dans Van der Groeben / Thiesing / Ehlermann, Kommentar zum EWG-Vertrag, 1991, note 60 à la p. 4613 ; F. Dumon, La Cour de Justice Benelux, 1980, pp. 125/126.

Dans la présente affaire, il n'a pas été posé de questions sur la corrélation entre la LBM et les règles de droit relatives à la responsabilité du fait des produits.

Aussi n'y a-t-il pas lieu, selon moi, d'examiner ce problème.

6. Conclusion

Je conclus à ce que la Cour réponde aux questions posées, comme indiqué ci-dessus sous 2.9., 3.7. et 4.7.

La Haye, le 22 mai 1992,