

BENELUX - GERECHTSHOF
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

—
GRIFFIE

CD/WR

N° A 92/1

COUR DE JUSTICE BENELUX
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61

—
GREFFE

Traduction de la pièce
A 92/1/3
Révisé le 30.03.1994

COUR DE JUSTICE BENELUX

Conclusions de Monsieur M.R. Mok, avocat général suppléant, en cause de :

1. SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED
2. SHELL NEDERLAND VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V.

contre

C.P.M. WALHOUT-DE VISSER

18 mai 1993

1. Exposé succinct de l'affaire

1.1. Par arrêt du 31 janvier 1992¹, le Hoge Raad der Nederlanden a invité la Cour de Justice Benelux à répondre à quatre questions. Celles-ci ont surgi dans un litige opposant les parties susmentionnées.

1.2.1. Le Hoge Raad a énoncé les faits dans son arrêt (sous 4). J'en résume ci-après les éléments qui me paraissent les plus pertinents. Je citerai in extenso quelques éléments de cet énoncé des faits auxquels les questions posées font référence.

1.2.2. La demanderesse de l'instance principale sous 1 - dénommée ci-après SIPC - est ayant droit aux marques Shell, Propagas et Butagas. Le dépôt Benelux de ces marques a été enregistré.

La demanderesse de l'instance principale sous 2 - SNV - commercialise (en vertu d'une licence qui lui a été accordée par SIPC) des gaz sous les marques prénommées dans des bouteilles en acier. Ces bouteilles sont cédées en prêt à usage aux acheteurs de gaz. Les acheteurs s'engagent envers SNV à ne restituer les bouteilles vides qu'auprès de SNV ou des revendeurs de cette dernière et à ne pas les faire remplir à nouveau ces bouteilles par d'autres personnes.

1.2.3. La défenderesse de l'instance principale - dénommée ci-après Walhout - opère le remplissage de bouteilles à gaz appartenant à SNV et portant les marques Shell et Propagas ou Butagas, qui lui sont présentées à cet effet par des tiers, avec du gaz liquide ne provenant pas de SNV et leur restitue ensuite ces bouteilles.

Soumises à un examen normal, superficiel, de telles bouteilles remplies par Walhout ne se distinguent sous aucun aspect significatif des bouteilles de gaz que SNV met elle-même sur le marché.

Les bouteilles à gaz remplies par Walhout dans les conditions susvisées peuvent aussi être détenues ou vues par d'autres personnes que le premier acheteur. Ces personnes peuvent confondre le produit avec l'article de marque originaire, mis en circulation avec l'autorisation du titulaire de la marque.

1.3. Les demanderesses de l'instance principale - dénommées ci-après collectivement Shell - ont assigné Walhout en référé devant le président du tribunal de Middelbourg. Le président a ordonné à Walhout, entre autres, de

¹RvdW 1992, 41.

s'abstenir de remplir les bouteilles à gaz appartenant à SNV sous peine d'encourir une astreinte.

Walhout a toutefois enfreint cette interdiction, sur quoi Shell l'a assignée dans un délai abrégé devant le tribunal de Middelburg.

Les demandes de Shell (tant en référé que dans l'instance principale qui a conduit à l'arrêt de renvoi) se résument comme suit.

Walhout devait s'abstenir de tout usage, avec effet dans le Benelux, des marques "Shell", "Propagas" et "Butagas" appartenant à SIPC en rapport avec le gaz (liquide ou non) et les réservoirs à gaz. De plus, Walhout devait s'abstenir de remplir, de livrer etc. des réservoirs appartenant à SNV qui avaient été mis en circulation par Shell. Walhout devait par ailleurs publier dans quelques quotidiens zélandais une annonce indiquant qu'elle avait été condamnée pour avoir été surprise de façon répétée à remplir frauduleusement des bouteilles à gaz Shell.

Les actes interdits à Walhout constitueraient des atteintes aux marques prérappelées.

1.4. Le tribunal a rejeté les demandes en tant qu'elles se fondaient sur des atteintes à la marque. Comme Walhout ne faisait que remplir les bouteilles qui lui étaient présentées, le tribunal a estimé que la marque figurant sur les bouteilles était sans importance.

Le tribunal a accueilli partiellement les demandes de Shell du chef d'acte illicite.

1.5. Shell a fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de La Haye.

La cour d'appel a considéré que Walhout ne pouvait se voir imputer le fait d'avoir employé les marques de Shell au sens de l'article 13 de la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) pour le gaz qu'elle livrait. Les clients de Walhout emportaient en effet les bouteilles immédiatement après leur remplissage.

D'après la cour d'appel, la comparaison avec l'arrêt Tandénil de la Cour de Justice Benelux² était dénuée de pertinence.

Elle a confirmé le jugement du tribunal.

²CJB 9 juillet 1984, affaire A 82/2, Jur. 1984, p. 1, NJ 1985, 101, avec note L. Wichers Hoeth, BIE 1985, p. 59.

1.6. Shell s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

Après que les parties ont exposé leurs points de vue et que l'avocat général Strikwerda a conclu à ce que la Cour de Justice Benelux soit saisie de questions relatives à l'interprétation de l'article 13A LBM, le Hoge Raad a invité la Cour à se prononcer sur les questions suivantes :

"1(a) Y a-t-il "emploi" de la marque d'autrui au sens de l'article 13 A, premier alinéa, sous 1, de la LBM, lorsque, sans l'autorisation du titulaire de la marque ou de son licencié, une personne remplit contre paiement des bouteilles vides, présentées par un client, avec un produit ne provenant pas de ce titulaire ou de son licencié pour les restituer ensuite à ce client, alors que ces bouteilles sont revêtues d'une marque déterminée sous laquelle elles avaient été mises en circulation à l'origine et qu'elles avaient contenu un produit provenant du titulaire ou du licencié ?

1(b) En est-il de même si ce client ne peut être induit en erreur sur la provenance du produit concerné parce qu'il sait que le produit ne provient pas du titulaire de la marque ou de son licencié ?

2. La réponse à la question 1 est-elle différente si, compte tenu des circonstances énoncées à l'attendu 4, sous (xii)³, le procédé décrit dans cet attendu 4, sous les chiffres (viii) à (x)⁴, peut avoir pour conséquence que les bouteilles peuvent finalement être détenues ou vues par d'autres personnes que le client qui les a présentées au remplissage ?

3. S'il est répondu négativement à la question 1, en corrélation ou non avec la question 2, les agissements indiqués dans la question 1 doivent-ils être considérés comme "tout autre emploi" de la marque au sens de l'article 13 A, alinéa premier, sous 2, de la LBM ?

4. La réponse à la question 3 est-elle différente selon que se vérifient ou non les faits ou circonstances décrits à l'attendu 4 sous (xii, cfr. note 3) ?"

³Dans le paragraphe xii, le Hoge Raad cite trois circonstances alléguées par Shell et que la cour d'appel n'a pas écartées, si bien qu'il convient d'y avoir aussi égard en cassation. Les deux premières (a et b) ont été résumées ci-avant au § 1.2.2., deuxième et troisième alinéas. La troisième énonce : "(c) le procédé de Walhout décrit ci-avant fait naître un produit aux caractéristiques dangereuses, du fait que les bouteilles à gaz sont chaque fois remplies avec du gaz d'un type pour lequel elles ne sont pas conçues et dont l'usage pour le remplissage de pareilles bouteilles est en outre légalement interdit, circonstance qui, considérée en soi comme en rapport avec les éléments relevés sous a et b, entraîne un risque (considérable) de répercussions dommageables pour le titulaire de la marque."

⁴Le paragraphe (viii) est résumé au § 1.2.3., premier alinéa. Les autres paragraphes visés s'énoncent comme suit : "(ix) Walhout ne possède pas l'appareillage approprié pour le remplissage des bouteilles à gaz; elle les remplit de façon non correcte et fait dès lors courir à SNV le risque d'être citée et condamnée à réparer un dommage qu'elle n'aurait pas causé et qui ne saurait lui être imputé sans qu'elle puisse en règle en apporter la preuve, sans préjudice de l'atteinte qui pourrait ainsi être portée à sa réputation.

(x) En agissant ainsi, Walhout empêche SNV de contrôler et de vérifier, avant et après le remplissage, les bouteilles qui lui appartiennent et met ainsi SNV dans l'impossibilité de s'acquitter en temps utile de son obligation légale de vérification des bouteilles."

2. Article 13A LBM; directive 89/104/CEE

2.1. Le commentaire commun des gouvernements⁵ commente comme suit l'article 13 LBM :

"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.

Ainsi, le titulaire ne pourra interdire, en application de la loi uniforme sur les marques, l'emploi de la marque par exemple dans des dictionnaires ou des ouvrages scientifiques et le tribunal disposera d'un large pouvoir d'appréciation des faits qui constituent une atteinte réelle et injustifiée au droit de marque.

(...)"

2.2.1. Les législations nationales des Etats membres des Communautés européennes sur les marques (parmi lesquelles la LBM) doivent être adaptées à la suite d'une directive du Conseil des CE⁶. Cette adaptation aurait dû être réalisée le 31 décembre 1992, mais cette date n'a pas été respectée dans les pays du Benelux.

Certes, un protocole portant modification de la LBM a été établi le 2 décembre 1992, protocole qui doit assurer e.a. la transposition de la directive précitée⁷. Ce protocole doit encore être ratifié.

Les questions posées à la Cour de Justice Benelux se rapportent à la LBM dans son texte actuel. Le juge national est cependant tenu d'interpréter le droit national, si possible, dans un sens conforme à la directive. Comme l'a décidé la Cour de Justice des Communautés européennes,

"L'obligation des Etats membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 5 du traité, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation s'imposent à toutes les autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles. Il s'ensuit qu'en appliquant le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l'interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive, pour atteindre le résultat visé par

⁵ Textes de base Benelux (feuillet mobiles), tome ****, où ce commentaire est intitulé "Exposé des motifs", p. 53/54; Trb. 1962, n° 58.

⁶ Première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE), J.O.C.E. du 11 février 1989, L 40/1, éd. S & J 47 (compl. 1992), p. 506.

⁷ Trb. 1993, n° 12; imprimé aussi en annexe 6 (p. 295 sq.) à E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, 1991; voy. en outre : Arkenbout, 1993, p. 1 sq.

celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité."⁸

Le droit national et la juridiction nationale s'entendent à mon sens du droit Benelux et de la Cour de Justice Benelux.

2.2.2. Dans la mesure qui nous importe ici, la directive dispose :

Article 5

"1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :

- a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
- b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

2. Tout Etat membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Etat membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit :

- a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
- b) d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

(...)"

L'article 6 apporte des limitations aux conséquences juridiques liées à la marque, mais elles ne me paraissent pas intervenir dans les questions posées en l'espèce. Il en va de même pour l'article 7 qui traite de l'épuisement du droit.

2.2.3. Le protocole portant modification de la LBM en exécution de la directive CEE entend laisser intact le texte actuel de l'article 13.A, alinéa premier, début et sous 1, de la LBM, encore que la numérotation sera légèrement modifiée (13.A.1, début et sous a). L'article 13.A, alinéa premier sous 2, sera modifié en vertu de ce protocole.

⁸ C.J.C.E. 13 nov. 1990, affaire 106/89 (Marleasing), Rec. 1990, p. I-4135, SEW 1992, p. 816, avec note C.W.A. Timmermans, NJ 1993, 163 (att. 8); dans ce sens déjà : C.J.C.E. 10 avril 1984, affaire 14/83 (Von Colson et Kamann) Rec. 1984, p. 1891, SEW 1985, p. 216, avec note A.Th.S. Leenen (att. 26).

J'aurais tendance à dire que la directive, s'agissant de produits identiques (comme dans le cas d'espèce), n'entraîne effectivement aucune adaptation de l'article 13.A, alinéa premier, sous 1, LBM⁹. Il s'ensuit que le risque est en l'espèce minime de voir la directive affecter l'interprétation de cette disposition de la LBM à laquelle se rapportent les deux premières questions posées dans cette affaire.

Ce risque est un peu plus grand pour l'article 13.A, alinéa premier, sous 2, qui fait l'objet des troisième et quatrième questions, parce que la directive pose la condition du risque de confusion à l'article 5, paragraphe 1, début et sous b.

Il est d'ailleurs généralement admis dans la doctrine que l'article 13.A, alinéa premier, sous 2, peut être maintenu dans son libellé actuel¹⁰, ce qui implique à mes yeux : tel qu'il a été interprété jusqu'à présent. La directive ne nécessiterait pas dans ce cas un ajustement de l'interprétation de cette dernière disposition.

Ce point de vue me paraît correct, du moins pour le problème soulevé dans la présente affaire.¹¹

3. Question 1 (a)

3.1. Jurisprudence de la Cour de Justice Benelux

3.1.1. Dans l'arrêt *Tandéril* (voy. note 2) :

"celui qui, en délivrant ses propres produits qui sont similaires à ceux du titulaire de la marque, se sert expressément, par écrit ou verbalement, de la marque du titulaire et donne de la sorte à son acheteur l'impression inexacte que le produit délivré provient du titulaire de la marque, se rend coupable d'atteinte à la marque, étant donné qu'il emploie la marque pour des produits similaires au sens de l'article 13A, alinéa premier, début et sub 1 de la L.B.M.; que, au point de vue du droit des marques, il n'y a aucun motif de juger différemment lorsque, dans pareil cas, celui qui délivre, n'utilise certes pas expressément la marque du titulaire de la marque, mais que, tout en sachant ou en étant sans excuse d'ignorer que, en raison d'autres circonstances, son acheteur croira que le produit provient du titulaire de la marque, il omet de dissiper cette impression inexacte en déclarant ou en manifestant d'une autre manière qu'il délivre un autre produit;".

3.1.2. Dans l'arrêt *Omnisport*¹² :

⁹ Dans le même sens : Arkenbout, op. cit., p. 141 sq. et Gielen/Wichers Hoeth, *Merkenrecht* 1992, n°s 133-135, p. 47 sq.

¹⁰ Cfr. Arkenbout, op.cit., p. 141 sq.; Gielen/Wichers Hoeth, op.cit., § 1230, p. 510; L. Wichers Hoeth, *IER* 1988, p. 85; H.R. Furstner et M.C. Geuze, *BIE* 1988, p. 215; E.C. Nootboom, *IER* 1989, p. 6 sq.; S. Boekman dans *Noten bij noten (Wichers Hoeth-bundel, 1990)*, p. 1 sq., notamment p. 5/6.

¹¹ Voyez cependant mes conclusions du même jour dans l'affaire A 92/5 (Mercedes).

¹² CJB 7 nov. 1988, n° A 87/3, *Jur.* 1988, p. 90, *NJ* 1989, 300, avec note L. Wichers Hoeth, *BIE* 1989, p. 181, avec note E.A. van Nieuwenhoven Helbach.

"il ressort du texte de l'article 13.A, alinéa premier, L.B.M., et de la jurisprudence de la Cour, notamment des arrêts A 82/2 et A 83/4, 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;".

3.1.3. Dans l'arrêt Valeo¹³ :

"la présente affaire portant principalement sur l'étendue du droit que l'article 13 A de la LBM reconnaît au titulaire de la marque de s'opposer à l'emploi de celle-ci, il y a lieu de faire observer au préalable que cette loi entend offrir au titulaire de la marque une protection étendue, c'est-à-dire une protection contre tous les actes qui, suivant les termes de l'Exposé des motifs commun des Gouvernements, "constituent une atteinte réelle et injustifiée au droit de marque";

(...) il convient à cet égard de faire observer d'abord que, (...), la commercialisation d'un produit revêtu de la marque d'autrui doit être considérée comme un emploi de cette marque "pour des produits", étant donné que celui qui commercialise ainsi le produit emploie cette marque de manière que le produit se distingue par là des produits des tiers;".

3.2. Jurisprudence des juridictions nationales

3.2.1. Plusieurs cours d'appel néerlandaises ont décidé que la mise en circulation de bonbonnes de gaz revêtues d'une marque et remplies avec du gaz ne provenant pas du titulaire de la marque constituait une atteinte à la marque au sens de la LBM (et devait donc être considérée comme un emploi)¹⁴.

Cette décision est identique à des arrêts d'une autre cour, se rapportant également à la mise dans le commerce de bonbonnes de gaz portant la marque "Camping Gaz" et remplies avec du gaz ne provenant pas du titulaire de la marque, dans la période antérieure à l'entrée en vigueur de la LBM¹⁵. Cette même cour a estimé que l'échange de bonbonnes vides contre des bonbonnes pleines constituait une atteinte à la marque au sens de la LBM¹⁶.

¹³ CJB 6 nov. 1992, n°s A 89/1 et A 91/1, RvdW 1992, 243; IER 1993, 9.

¹⁴ Cour d'appel La Haye 26 mai 1971, BIE 1972, p. 258; cour d'appel Amsterdam 3 mars 1972, relevé dans Hoge Raad 19 janv. 1973, NJ 1973, 187, BIE 1973, p. 127; cour d'appel Bois-le-Duc 26 juin 1973, BIE 1976, p. 268 (tous : Camping Gaz); cour d'appel La Haye 11 nov. 1981, BIE 1984, p. 86 (Shell).

¹⁵ Cour d'appel Arnhem 1er avril 1970, NJ 1970, 392 BIE 1991, p. 13 et 5 mai 1971, BIE 1972, p. 101.

¹⁶ Cour d'appel Arnhem 28 juin 1972, BIE 1976, p. 265. Cfr. aussi : Gielen/Wichers Hoeth, op.cit., § 1023, p. 420/421.

Dans un passé plus lointain, la jurisprudence (des juridictions inférieures) était divisée¹⁷.

3.2.2. Je n'ai pas trouvé de jurisprudence des juridictions belges ou luxembourgeoises sur le problème qui nous occupe présentement.

3.2.3. Parmi la doctrine (plus récente) sur la notion d'emploi au sens de l'article 13 LBM, en rapport avec le remplissage de conditionnements revêtus d'une marque avec des produits ne provenant pas du titulaire de la marque, je citerai :

- T.J. Dorhout Mees, Kort Begrip van het Nederlands Handelsrecht, 1964, n°s 329/330 (p. 136) :

"l'usage non constitutif d'une marque [est] toujours une atteinte.

(...)

Un exemple manifeste est l'usage de flacons vides avec une étiquette de marque ou de tout autre conditionnement revêtu de la marque afin de vendre des produits du même type qui ne proviennent pas de l'ayant droit à la marque."

- idem, 1989¹⁸, n°s 936/937, p. 376 et suiv.

- W. van Dijk, Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, p. 105 :

"Cet [emploi des marques au sens de l'article 13 LBM] peut aussi comprendre l'emploi par exemple d'emballages vides, marqués, pour livrer un autre produit que celui qui est ainsi désigné (...)".

- J.A. Stoop, BIE 1985, p. 251 et suiv.

- A. Braun, Précis des marques de produits et de service, 1987, n° 401, p. 318.

- L. Wichers Hoeth dans NJ 1913-1988, Annotatoren kijken terug, 1988, n° 17, p. 186 in fine.

- E.A. van Nieuwenhoven Helbach dans Noten bij noten (Wichers Hoeth-bundel), 1990, p. 98 :

"qu'il y a en tout cas emploi pour distinguer des produits lorsque le signe figure sur les produits eux-mêmes, leur conditionnement ou leur étiquette."

- E.J. Arkenbout, op.cit., § 3.5.2./3., p. 96 et suiv.

- Gielen/Wichers Hoeth, op.cit., § 1021 et suiv., p. 419 et suiv.

3.2.4. Quelques sources doctrinales sur la notion "emploi", en rapport avec le remplissage de conditionnements marqués, dans d'autres systèmes juridiques :

¹⁷ Cour d'appel La Haye 16 avril 1934, NJ 1934, p. 1411 (le fait de remplir un flacon Maggi vide est une atteinte à la marque); tribunal Leeuwarden 12 août 1935, NJ 1936, 604 (le fait de remplir les flacons Kruschen Salts apportés par les clients avec un autre sel n'est pas une atteinte à la marque).

¹⁸ Remanié par E.A. van Nieuwenhove Helbach avec l'aide de J.L.R.A. Huydecoper et C.J.J.C. van Nispen.

- Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 1985, p. 643 (n° 7) et suiv., notamment n° 13 p. 646 :

"Dagegen "versieht" nicht, wer als Verkäufer in eine vom Käufer mitgebrachte Flasche auf dessen Verlangen hin einfüllt. Das Zeichenrecht des Inhabers ist für diese Flasche, die mit dem Erwerb durch den Käufer aus dem geschäftlichen Verkehr ausgeschieden ist, erschöpft."

- A. Chavanne/J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, 1990, § 1182, p. 765 (le remplissage de conditionnements marqués avec des produits ne provenant pas du titulaire de la marque n'est en principe pas autorisé).

3.3.1. Dans la présente affaire, la cour d'appel de La Haye a jugé déterminant le fait (att. 4) que Shell n'avait pas allégué de faits ou de circonstances pouvant inciter "la personne faisant remplir son propre réservoir à croire qu'elle se faisait livrer du gaz Shell, Propagas ou Butagas."

L'avocat général près le Hoge Raad Strikwerda souscrit à ce raisonnement dans ses conclusions précédant l'arrêt de renvoi (§ 11).

Il est toutefois sans importance que cette circonstance soit connue de l'acheteur pour la réponse à la question 1(a) posée par le Hoge Raad, puisqu'elle n'intervient que dans la question 1(b).

3.3.2. Il ressort des arrêts Tandéril, Omnisport et Valeo de la Cour de Justice Benelux, rappelés ci-avant (§ 3.1.1. et suiv.), que la question 1(a) appelle une réponse affirmative. Du fait qu'elle commercialise le produit (le gaz) dans des bouteilles revêtues d'une marque dont Shell est titulaire, Walhout emploie cette marque de manière que le produit se distingue par là des produits des tiers (cons. arrêt Valeo, att. 18).

4. Questions 1(b) et 2

4.1. A voir les conceptions de la cour de La Haye et de l'avocat général Strikwerda, la jurisprudence de la Cour de Justice Benelux existant à cette époque permettait manifestement de conclure qu'il ne pouvait y avoir un emploi de la marque lorsque celui qui commercialise les produits ne donnait pas à l'acheteur l'impression erronée que les produits provenaient du titulaire de la marque apposée sur le conditionnement.

Cette conclusion ne semble en tout cas plus justifiée depuis l'arrêt Valeo (postérieur de dix mois environ à l'arrêt de renvoi dans la présente affaire).

L'"emploi" d'une marque est une notion neutre qui consiste en la commercialisation des produits (pour lesquels la marque est enregistrée ou de produits similaires) revêtus de cette marque. L'impression suscitée auprès de l'acheteur n'est en règle pas déterminante. Il peut en aller autrement dans des cas précis, ainsi qu'il ressort de l'arrêt Tandéril

(cf. note 11) dans lequel le fait de ne pas dissiper une impression erronée auprès de l'acheteur a été jugé déterminant (emploi tacite de la marque).

Le risque de confusion constitue cependant, suivant la jurisprudence de la Cour de Justice Benelux, l'une des raisons d'être de la protection d'une marque, mais elle ne fait pas partie intégrante de la notion d'emploi¹⁹.

Il s'ensuit que la question 1(b) appelle également une réponse affirmative.

4.2. Les réponses affirmatives aux questions 1(a) et (b) rendent la question 2 sans objet.

Pour le cas où votre Cour estimerait qu'il faut répondre par la négative à la question 1(b), je fais l'observation suivante.

Une réponse négative à la question 1(b) impliquerait que l'absence de risque de confusion entraînerait l'absence d'emploi de la marque. Dans cette hypothèse, il n'est évidemment pas indifférent que les bouteilles puissent être finalement détenues par d'autres personnes que les acheteurs directs. Tel serait du moins le cas s'il y avait un risque de confusion dans l'esprit de ces autres personnes. On peut considérer que cette éventualité existe, étant donné qu'il n'est pas plausible que la déclaration (manifestement verbale) de Walhout selon laquelle elle délivrait un produit autre que celui de Shell²⁰ serait transmise à tous les tiers.

La réponse à la question 2, si cette question était retenue, devrait être, à mon sens, affirmative (il y a une différence).

5. Questions 3 et 4

5.1. La question 3 est posée conditionnellement, à savoir pour le cas où il serait répondu par la négative à la question 1. La question 4 est à son tour une spécification de la question 3.

Comme je suis d'avis que la question 1 appelle une réponse affirmative, les questions 3 et 4 sont sans objet. Il en irait plus particulièrement ainsi si l'on admet que l'article 13.A, alinéa premier, sous 2, ne trouve à s'appliquer que dans le cas de l'emploi d'une marque pour des produits qui ne sont pas similaires à la marque du demandeur²¹. Il s'agit en effet en l'espèce de produits identiques.

¹⁹ Cf. les données mentionnées au § 5.2.4.1. ci-après.

²⁰ Arrêt de la cour d'appel de La Haye du 18 janv. 1990, att. 4.

²¹ Drucker-Bodenhausen/Wichers Hoeth, Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, 1984, p. 100. Cette conception n'est cependant pas admise par la Cour de Justice Benelux (arrêts Tandénil et Omnisport); cf. Gielen/Wichers Hoeth, op. cit., n°s 1034 et suiv., p. 424 et suiv.

Pour le cas où la Cour déciderait de ne pas me suivre dans ma réponse à la question 1, je me livrerai à une brève analyse des questions 3 et 4.

5.2.1. Pour qu'il y ait un "autre emploi", au sens de l'article 13.A, alinéa premier, début et sous 2, les conditions suivantes doivent être remplies :

- a. l'autre emploi a été fait dans la vie des affaires;
- b. l'autre emploi a été fait sans juste motif;
- c. l'autre emploi est susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque.

5.2.2. A propos de la notion "vie des affaires"²², la Cour de Justice Benelux a considéré dans l'arrêt Tandéril déjà cité (cf. note 11) :

"(...) il suffit de constater qu'en principe, il est question de l'usage d'une marque ou d'un signe "dans la vie des affaires" si cet usage a lieu - dans un but autre qu'exclusivement scientifique - dans le cadre d'une entreprise, d'une profession ou de toute autre activité qui n'est pas exercée dans le domaine privé et dont l'objet est de réaliser un avantage économique."²³

La définition n'est pas exhaustive, mais il est clair que dans cette affaire-ci l'usage a eu lieu dans le cadre d'une entreprise (celle de Walhout) et donc dans la vie des affaires.

5.2.3. Le juste motif peut constituer une cause de justification. Suivant l'arrêt Claeryn/Klarein²⁴ :

"qu'à cette fin, il faut généralement poser comme condition qu'il y ait pour l'utilisateur du signe une nécessité à faire usage précisément de ce signe-là, telle que malgré le préjudice causé au titulaire de la marque, il ne puisse pas être raisonnablement exigé de l'utilisateur qu'il s'abstienne de l'emploi de la marque ou que l'utilisateur ait un droit propre à faire usage de ce signe et que pour l'application de l'article 13 littera A, alinéa premier-2, de la loi, ce droit propre de l'utilisateur ne soit pas primé par le droit du titulaire de la marque;"²⁵.

On peut déduire du résumé des faits donné par le Hoge Raad qu'il n'y a pas en l'espèce de juste motif.

²² Termes employés aussi à maintes reprises dans la directive 89/104/CEE (notamment aux articles 5 et 6).

²³ Cf. aussi A. Braun, op.cit., n°s 417 et suiv., p. 330 et suiv.; E.J. Arkenbout, op.cit., p. 106 et Gielen/Wichers Hoeth, op.cit., n°s 1182 et suiv., p. 490 et suiv.

²⁴ CJB 1er mars 1975, affaire A 74/1, Jur. 1975, p. 1 (ici : p. 11), NJ 1975, 472, avec note L. Wichers Hoeth, BIE 1975, p. 1983.

²⁵ Cf. A. Braun, op.cit., n° 416, p. 329/330; E.J. Arkenbout, op.cit., p. 107 et suiv.; Gielen/Wichers Hoeth, op.cit., n°s 1182 et suiv., p. 490 et suiv.

5.2.4.1. Le préjudice requis ne doit pas nécessairement consister en un risque de confusion²⁶, mais il peut en être ainsi²⁷.

Un élément à retenir ici est la circonstance indiquée dans l'arrêt de renvoi, att. 4, n° xii, sub (b). Il n'y aura pas ou guère de risque de confusion dans l'esprit de celui qui a amené lui-même une bouteille à gaz à Walhout, même si elle porte une marque de Shell, pour la faire remplir à nouveau (cf. arrêt cour La Haye, att. 4 in fine²⁸).

Il en va autrement cependant des tiers qui ignorent que la bouteille de gaz, revêtue d'une marque de Shell, a été remplie avec du gaz provenant d'un autre fournisseur que le titulaire de la marque.

Il s'ensuit aussi que les conditions prévues dans la directive 89/104/CEE sont remplies, de sorte que cette directive n'impose pas une interprétation différente de la LBM²⁹.

5.2.4.2. Le préjudice pour Shell peut éventuellement résider dans la responsabilité du fait des produits défectueux au sens de la directive 85/374/CEE³⁰.

Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, on entend par producteur responsable notamment :

"le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, et toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif."³¹

La dernière catégorie ("et toute autre personne") est communément appelée le "quasi-producteur"³². Je n'ai pas l'impression que ces termes

²⁶ Cf. par exemple l'arrêt Claeryn/Klarein.

²⁷ Cf. par ex. CJB 22 mai 1985, n° A 83/1 (Lux/Lux-Talc), Jur. 1985, p. 1 et suiv., NJ 1985, 770, avec note L. Wichers Hoeth, BIE 1986, p. 231 avec note D.W.F. Verkade; en outre, l'arrêt Omnisport (ci-avant, note 12. Voy. aussi conclusions Krings CJB 2 févr. 1983, affaire A 82/1 (Superox), Jur. 1983, p. 7 et suiv., NJ 1983, 450, avec note L. Wichers Hoeth, BIE 1984, p. 18; A. Braun, op.cit., n°s 412 et suiv., p. 326 et suiv.

²⁸ Voyez aussi les conclusions de Strikwerda, § 11.

²⁹ Voyez encore R.E. Ebbink, BMM Bulletin n° 1/1990; Arkenbout, op.cit., p. 105 et suiv.; Gielen/Wichers Hoeth, op.cit., n°s 1218 et suiv., p. 505 et suiv.

³⁰ Directive du Conseil des CE du 25 juillet 1985 concernant la responsabilité du fait des produits défectueux, J.O. 1985, L 210/29. Cette directive a été transposée aux Pays-Bas dans la section 6.3.3. du code civil, en Belgique dans la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux du 25 février 1991.

³¹ Cf. article 6:187, § 2, code civil (Pays-Bas), article 3 de la loi belge mentionnée dans la note 29.

³² Cf. article 6:187, paragraphe 2, code civil (Pays-Bas), article 3 de la loi belge citée dans la note 29.

visent le titulaire de la marque, dont la marque est employée en l'absence de son consentement. La notion de quasi-producteur a trait à des cas de figure tel que les marques de commerce. L'interprétation de la directive appartient à la Cour de justice des Communautés européennes.

Même si les questions 3 et 4 sont abordées, je ne pense pas qu'il faille une décision de la C.J.C.E. Il s'agit en effet de l'éventualité d'un préjudice. Si le préjudice devait résulter d'un accident (explosion ou autre) dû à une bouteille de gaz portant une marque de Shell, il est probable que Shell serait jugée responsable *prima facie*. Même si Shell pouvait se disculper en démontrant que la bouteille avait été remplie par un tiers avec du gaz ne provenant pas de Shell, il reste à savoir si Shell sera toujours en mesure d'administrer la preuve requise. La simple éventualité qu'elle ne soit parfois pas en mesure de le faire implique l'éventualité d'un préjudice à raison de la responsabilité du fait des produits défectueux.

5.2.4.3. Indépendamment de la responsabilité du fait des produits défectueux, un accident dans le sens préindiqué peut aussi porter préjudice à la renommée de Shell. Beaucoup de gens pourront en effet voir ou apprendre qu'une "bouteille de gaz Shell" a explosé ou provoqué une explosion et la plupart resteront dans l'ignorance de ce que la bouteille était remplie avec du gaz provenant d'un autre fabricant.

5.2.4.4. Ni l'arrêt de renvoi ni les pièces de la procédure ne permettent de déterminer le degré de probabilité d'accidents tels que visés au § 4.2.4.2. et au § 4.2.4.3.. Je présume que cette probabilité n'est pas minime au point d'être négligeable en fait.

5.3. Il suit de ce qui précède que s'il fallait donner une réponse aux questions 3 et 4, cette réponse devrait être affirmative.

6. Conclusion

Je conclus à ce que la question 1 sous (a) et sous (b) appelle une réponse affirmative et qu'il peut être passé outre aux autres questions.

La Haye, le 18 mai 1993