

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 92/1

1. Vu l'arrêt du 31 janvier 1992 du Hoge Raad der Nederlanden dans la cause n° 14.458 de la société de droit anglais "Shell International Petroleum Company Limited", ci-après dénommée SIPC, dont le siège est à Londres, Royaume-Uni, et de "Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.", ci-après dénommée SNV, dont le siège est à Rotterdam, - sociétés désignées ci-après conjointement sous le nom de Shell - contre C.P.M. Walhout-De Visser, domiciliée à Heikant, commune de Hulst, Pays-Bas - ci-après dénommée Walhout - arrêt soumettant à la Cour Benelux, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des questions d'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) ;

QUANT AUX FAITS :

2. Attendu que le Hoge Raad a énoncé comme suit, à l'attendu 4 de son arrêt, les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux doit être appliquée :

(i) SIPC a droit à la marque SHELL, entre autres pour le produit : gaz. Elle a en outre droit aux marques PROPAGAS et BUTAGAS pour le produit : gaz. Le dépôt Benelux de ces marques a été enregistré respectivement sous les numéros 051467, 051169 et 04815.

(ii) Sur la base d'une licence qui lui a été accordée par SIPC et qui a été enregistrée en vertu de la LBM, SNV commercialise sur le marché néerlandais des gaz sous les marques prénommées dans des bouteilles et cylindres en acier conçus à cette fin (désignés ci-après sous le terme générique de bouteilles à gaz).

(iii) Les bouteilles à gaz, munies de détendeurs, sont cédées en prêt à usage aux acheteurs du gaz par l'intermédiaire d'agents appartenant au réseau de vente de SNV ; en contrepartie, les acheteurs s'obligent entre autres à acheter ce gaz et à restituer les bouteilles vides uniquement auprès de SNV ou auprès de vendeurs de gaz

commercialisés par SNV et ils s'engagent en outre à ne pas faire remplir à nouveau leurs bouteilles par d'autres que SNV.

(iv) Les bouteilles à gaz sont et demeurent - en principe - la propriété de SNV.

(v) Le remplissage des bouteilles à gaz doit se faire correctement et en ayant recours à l'appareillage adéquat afin d'éviter tout risque de fuites et d'explosions.

(vi) Si une bouteille à gaz devait être à l'origine d'une explosion, on pourrait normalement établir la provenance de la bouteille, mais jamais celle du gaz.

(vii) SNV vérifie et contrôle toutes les bouteilles lui appartenant en propriété avant de les remplir (à nouveau) avec du gaz liquide. Cette vérification et ce contrôle sont nécessaires pour éviter les dangers d'incendie et d'explosion. Le système de distribution mis sur pied par SNV prévoit qu'elle assure exclusivement en régie propre le contrôle des bouteilles à gaz et leur remplissage pour veiller à exclure, autant que possible, tout remplissage inadéquat et tout contrôle insuffisant. Les obligations décrites sous (iii) constituent un corollaire indispensable de ce système.

(viii) Walhout remplit, sans l'autorisation de Shell, des bouteilles à gaz appartenant en propriété à SNV et portant la marque PROPAGAS ou BUTAGAS, qui lui sont présentées au remplissage par des tiers, avec du gaz liquide ne provenant pas de SNV, et restitue à ces tiers les bouteilles une fois remplies.

(ix) Walhout ne possède pas l'appareillage approprié pour le remplissage des bouteilles à gaz ; elle les remplit de manière 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 aussi SNV dans l'impossibilité de s'acquitter en temps utile de son obligation légale de vérification des bouteilles.

(xi) Sur la base des faits prémentionnés, Shell a engagé une procédure en référé contre Walhout avant d'intenter la présente action. Cette procédure a donné lieu à un jugement en référé du 12 février 1980 qui ordonne à Walhout, entre autres, de s'abstenir de remplir les bouteilles et cylindres à gaz appartenant en propriété à SNV, sous peine d'encourir une astreinte de fl 2.500,- pour chaque infraction à cette interdiction qui serait commise par Walhout ou en son nom.

Ce jugement déclaré exécutoire par provision a été signifié à Walhout le 29 février 1980.

(xii) Dans l'instance au fond, Shell a allégué en outre les circonstances suivantes que la cour d'appel n'a pas écartées, si bien qu'il convient d'y avoir égard :

(a) le remplissage des bouteilles à gaz effectué par Walhout de la manière décrite ci-dessus fait naître un produit, à savoir des bouteilles remplies de gaz revêtues des marques de Shell, qu'un examen normal, superficiel, ne permet pas de distinguer, sous aucun aspect significatif, des bouteilles remplies de gaz mises sur le marché par Shell elle-même ;

(b) les bouteilles à gaz remplies par Walhout de la manière décrite ci-avant ne sont pas exclusivement gardées et utilisées par celui qui en reprend possession après les avoir fait remplir dans l'établissement de Walhout, mais elles peuvent également être détenues ou vues par d'autres personnes que le client concerné, qui peuvent prendre le produit pour l'article de marque original, mis en circulation avec l'autorisation du titulaire de la marque ;

(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 ou en rapport avec les éléments relevés sous a et b, entraîne un risque (considérable) de répercussions dommageables pour le titulaire de la marque ;

3. Attendu que le Hoge Raad a posé les questions d'interprétation suivantes de la LBM :

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 (de l'arrêt du Hoge Raad) sous (xii), le procédé décrit dans cet attendu 4, sous les chiffres (viii) à (x) 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) ? ;

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 du Hoge Raad, certifiée conforme par le greffier ;

5. Attendu que les parties ont eu l'occasion de présenter par écrit des observations sur les questions posées à la Cour, et que Shell a déposé un mémoire à cet effet ;

6. Attendu que monsieur l'avocat général suppléant M.R. Mok a donné ses conclusions par écrit le 18 mai 1993 ;

QUANT AU DROIT :

7. Attendu que, comme la Cour l'a énoncé dans son arrêt du 6 novembre 1992 dans les affaires A 89/1 et A 91/1 ("Valeo", Tome 13 de la Jurisprudence, pp. 1 et suiv.), 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 ;

8. qu'il en est de même pour la commercialisation d'un produit dans un emballage revêtu de la marque d'autrui, de sorte que celui qui commercialise dans pareil emballage le même produit ou un produit similaire à celui pour lequel cette marque a été enregistrée, emploie cette marque pour des produits au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 1, de la LBM ;

9. qu'il s'ensuit que celui qui commercialise du gaz ne provenant pas du titulaire de la marque ou de son licencié, dans des bouteilles à gaz revêtues de la marque du titulaire, enregistrée pour du gaz, emploie cette marque pour des produits au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 1, de la LBM ; qu'il est indifférent à cet égard que celui qui commercialise le gaz se soit vu présenter les bouteilles à gaz au remplissage par le client et ait livré les mêmes bouteilles à celui-ci après le remplissage, ou que les bouteilles à gaz aient été mises à sa disposition d'une autre manière et qu'il les ait commercialisées après le remplissage ;

10. Attendu que celui qui commercialise un produit ne provenant pas du titulaire de la marque ou de son licencié, dans un emballage revêtu de la marque du titulaire, emploie cette marque pour son produit même si son client - sachant que ce produit ne provient pas du titulaire ou de son licencié - ne peut être induit en erreur sur la provenance de ce produit ; qu'en effet, une marque apposée sur le produit ou sur son emballage remplit sa fonction - consistant à distinguer ce produit des produits similaires et à indiquer sa provenance - non seulement vis-à-vis du client, mais vis-à-vis de quiconque ;

11. Attendu que les questions 1(a) et 1(b) appellent par conséquent des réponses affirmatives ;

12. Attendu que la réponse aux questions 1(a) et 1(b) implique qu'il convient de répondre par la négative à la question 2, au motif que le titulaire de la marque peut s'opposer à tout emploi de sa marque pour les produits pour lesquels sa marque est enregistrée ou pour les produits similaires ;

13. Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent qu'il n'y a pas lieu de répondre aux questions 3 et 4 ;

QUANT AUX DEPENS :

14. Attendu qu'en vertu de l'article 13 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant ;

15. que, selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties sont inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante ;

16. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés comme suit : pour SIPC et SNV à 2.000 florins (hors T.V.A.) et pour Walhout à néant ;

17. Vu les conclusions de monsieur l'avocat général suppléant M.R. Mok ;

18. Statuant sur les questions du Hoge Raad der Nederlanden dans son arrêt du 31 janvier 1992 ;

DIT POUR DROIT :

19. Sur la question 1(a) :

Il y a "emploi" de la marque d'autrui au sens de l'article 13 A, premier alinéa, début et sous 1, de la LBM, lorsque, sans l'autorisation du titulaire de la marque ou de son licencié, une personne qui s'est vu présenter par un client un emballage vide - revêtu d'une marque déterminée sous laquelle cet emballage, contenant un produit provenant du titulaire ou du licencié, avait été mis en circulation à l'origine - remplit cet emballage avec le même produit, ou un produit similaire, ne provenant pas du titulaire ou du licencié, et livre ce produit à son client ;

20. Sur la question 1(b) :

Il en est 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 ;

21. Sur la question 2 :

La réponse à la question 1 n'est pas différente si l'emballage peut finalement être détenu ou vu par d'autres personnes que le client visé à la question 1, qui a présenté l'emballage au remplissage.

Ainsi jugé par messieurs S.K. Martens, président, F. Hess, premier vice-président, O. Stranard, second vice-président, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, P. Marchal, juges, P. Neleman et D. Holsters, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à La Haye, le 20 décembre 1993, par monsieur S.K. Martens, préqualifié, en présence de messieurs M.R. Mok, avocat général suppléant et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.