

BENELUX - GERECHTSHOF
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

GRIFFIE

CD/WR

N° A 92/5

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

GREFFE

Traduction de la pièce
A 92/5/3
Révisé le 30.03.1994

COUR DE JUSTICE BENELUX

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

1. DAIMLER-BENZ A.G.
2. MERCEDES-BENZ NEDERLAND B.V.

contre

1. J.J. HAZE & ZOON B.V.
2. HAZE LEASE B.V.
3. HAZE IMPORT/EXPORT B.V.

18 mai 1993

1. Exposé succinct de l'affaire

1.1. Par arrêt du 15 mai 1992¹, le Hoge Raad der Nederlanden a invité la Cour de Justice Benelux à répondre à cinq questions qui avaient 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 donne un résumé ci-après.

1.2.2. La demanderesse à l'instance principale sous 1 - dénommée ci-après DB - est (en vertu du dépôt Benelux effectué en son nom) l'ayant droit à la marque verbale MERCEDES-BENZ, entre autres pour des automobiles, des pièces détachées et des accessoires pour automobiles.

1.2.3. DB a organisé et entretient un réseau de concessionnaires dans chacun des pays où elle commercialise des automobiles sous la marque précitée. Elle commercialise les voitures par l'intermédiaire des entreprises membres de ce réseau dans le pays concerné.

Aux Pays-Bas, ce réseau a été mis en place avec le concours de l'auteur de la demanderesse à l'instance principale sous 2 - dénommée ci-après MBN -. MBN assume, en concertation avec DB et sous sa surveillance, la responsabilité du réseau de concessionnaires aux Pays-Bas.

1.2.4. Les entreprises qui font partie du réseau de concessionnaires aux Pays-Bas ont acquis le droit d'employer la marque MERCEDES-BENZ.

Elles reçoivent des informations sur les voitures mises dans le commerce sous la marque MERCEDES-BENZ et, au besoin, une instruction et une formation continuée.

MBN veille à mettre à leur disposition l'équipement technique, la documentation, les outils et les pièces détachées. Les entreprises concernées (concessionnaires) s'engagent en contrepartie à observer les normes de qualité technique jugées nécessaires par DB.

DB a chargé le réseau de concessionnaires néerlandais d'appliquer, sur ses instructions, la garantie accordée aux clients.

¹RvdW 1992, 142.

1.2.5. Haze n'est pas affiliée au réseau de concessionnaires, mais fait quand même le commerce de voitures Mercedes. Elle emploie la marque MERCEDES(-BENZ) entre autres² des manières suivantes³ :

(i) mention sur le papier à lettres : "Vente d'essence, d'huile, toutes réparations, graissage, travaux de carrosserie et de peinture, achat et vente de voitures Mercedes neuves et d'occasion";

(ii) mention : "VENTE DE VOITURES MERCEDES" sur le formulaire à signer "bon de commande", qui contient un contrat d'achat ;

(iii) emploi des mentions "Vente de voitures Mercedes" et "Mercedes-Benz occasions" sur le papier à lettres, les factures et dans la publicité.

1.3. DB et MBN ont intenté une action en atteinte à la marque contre Haze devant le tribunal de Rotterdam.

Le tribunal a jugé que l'emploi visé dans le précédent paragraphe sous (i) n'était ni attentatoire à la marque ni illicite, à l'opposé des emplois visés sous (ii) et (iii) qu'il a interdits.

Sur l'appel interjeté par Haze, la cour d'appel de La Haye a également jugé licites les emplois visés sous (ii) et (iii) et réformé le jugement du tribunal dans cette mesure.

1.4. DB et MBN se sont pourvues 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 Asser⁴ 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. Lorsqu'une personne qui n'est ni titulaire ni licenciée d'une marque emploie cette marque afin d'annoncer au public qu'elle fait le commerce de produits mis en circulation sous cette marque par le titulaire ou son licencié, s'agit-il d'un emploi de la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée et qui ont été mis en circulation sous cette marque par le titulaire ou son licencié (article 13A, alinéa premier sous 1, en relation avec le troisième alinéa) ou bien s'agit-il d'un autre emploi qui serait fait de la marque dans la vie des affaires (article 13A, alinéa premier sous 2)?

² Haze mentionnait aussi sur des autocollants et dans la publicité "MERCEDES SERVICE", parfois suivi de son propre nom commercial. Cette façon d'agir - jugée illicite et interdite en appel - n'a pas été mise en cause en cassation et ne joue dès lors aucun rôle devant la Cour de Justice Benelux.

³ Passage tiré pour l'essentiel des conclusions de l'avocat général Asser précédant l'arrêt de renvoi. Voyez cet arrêt, att. 4, sous (v).

⁴ Je me permets de renvoyer aux références détaillées de jurisprudence et de doctrine dans les conclusions de l'avocat général Asser.

2. S'il y a lieu de répondre à la question 1 dans ce dernier sens, la circonstance que les produits faisant l'objet de l'annonce visée dans la question 1 sont mis en circulation sous cette marque par le titulaire ou son licencié signifie-t-elle qu'il existe en principe un juste motif au sens de l'article 13A, alinéa premier sous 2, pour l'emploi de la marque consistant à faire pareille annonce ?

3. Importe-t-il à cet égard :

a. que pour annoncer les activités de l'entreprise, la marque soit utilisée par des moyens qui frappent le public, à de multiples occasions et de nombreuses manières ?

b. que les annonces ne concernent pas toutes les activités de l'entreprise, mais seulement une partie distincte importante de ces activités ?

4. Est-il requis pour répondre par l'affirmative à la question 2 que la marque soit employée dans un rapport immédiatement identifiable avec les produits et que l'emploi de la marque ne puisse pas susciter une fausse impression dans l'esprit du public ? Un rapport avec des produits individualisés est-il nécessaire à cet effet ?

5. Faut-il, pour l'application de l'article 13A, alinéa premier sous 2, écarter :

a. le préjudice qui ne résulte que d'un rapport de concurrence entre l'entreprise qui emploie la marque de la façon décrite dans la question 1 et le titulaire ou ses licenciés ?

b. le préjudice qui découle de l'emploi de la marque lorsqu'il s'effectue sans le contrôle du titulaire et n'est dès lors pas entouré des garanties que le titulaire juge nécessaires pour l'emploi de la marque par autrui afin de conserver à la marque sa signification comme support de renommée et de goodwill, pareil emploi dévalorisant la marque ?

2. Quelques considérations d'ordre général sur la présente affaire

2.1. La question 1 renferme à mon sens le noeud de l'affaire : s'agit-il en l'espèce d'un "emploi" au sens de l'article 13A, alinéa premier, début et sous 1, ou d'un "autre emploi" au sens de la disposition sous 2 du même article ?

En général, il est plus facile au titulaire de la marque d'attaquer en justice l'"emploi" que l'"autre emploi". DB et MBN défendent pourtant la thèse d'un "autre emploi", notamment dans leur mémoire à la Cour de Justice Benelux. Cela tient au fait que, comme l'exprime d'ailleurs le Hoge Raad dans la question 1, votre Cour a estimé que la règle d'épuisement du droit consacrée à l'article 13A, troisième alinéa (ou : "*in fine*"), ne s'appliquait qu'à l'"emploi", à l'exclusion de l'"autre emploi"⁵ :

"Attendu que l'article 13, A, *in fine* concerne "l'emploi de cette marque pour les produits que le titulaire ... a mis en circulation

⁵ CJB 2 févr. 1983, n° A 82/1 (Superox), Jur. 1983, p. 1 (ici : p. 5); NJ 1983, 450, avec note L. Wichers Hoeth, BIE 1984, p. 18. Dans un sens un peu différent : l'avocat général Krings.

sous ladite marque"; qu'il ressort de ces termes que la disposition se rapporte exclusivement au cas visé à l'article 13, A, 1;

(...)

qu'en l'espèce, il est seulement question d'un emploi au sens visé à l'article 13, A, 2, lequel emploi ne peut pas être considéré comme un emploi au sens de la dernière phrase de l'article 13, A;⁶.

2.2. Il est constant dans la procédure que les "voitures Mercedes" dont Haze fait le commerce et auxquelles se rapporte la publicité visée en l'espèce sont fabriquées et mises dans le commerce par DB. Les questions posées à la Cour de Justice Benelux ont dès lors trait à cette situation.

En outre, il n'est pas apparu que Haze laisserait entendre qu'elle serait membre du réseau de concessionnaires Mercedes ("concessionnaire officiel").

Que la règle de l'épuisement du droit prévue à l'article 13.A, troisième alinéa, LBM, soit applicable ou non en l'espèce cette circonstance est à retenir pour apprécier le contexte économique de l'affaire et donc des questions posées.

Cette appréciation doit être portée du reste en tenant compte de la précision suivante. Dans leur exposé écrit devant le Hoge Raad (p. 2), DB et MBN ont déclaré que l'on enregistrerait (apparemment : aux Pays-Bas) chaque année 15 à 20 cas de garagistes qui n'étaient pas (ou n'étaient plus) membres du réseau de concessionnaires Mercedes et qui employaient "la marque en question" (manifestement : MERCEDES[-BENZ]), commettant ainsi une atteinte à la marque selon DB et MBN⁷. La plupart des cas sont réglés à l'amiable, mais quelques-uns ne le sont pas. D'autres constructeurs automobiles seraient confrontés au même phénomène.

2.3.1. Dans leur mémoire adressé à la Cour de Justice Benelux, DB et MBN ont notamment fait exposer :

"La renommée de sa marque et de ce fait aussi celle de son produit sera compromise, non seulement si le titulaire perd le contrôle de la qualité de son produit, mais également s'il perd le contrôle de la présentation de sa marque. L'article 13A in fine, qui a pour but de protéger le "bon renom" de la marque fera boomerang si la marque peut être utilisée librement par des tiers dans sa fonction publicitaire." (p. 12)

"Pour Haze, il ne s'agit pas uniquement (...) d'annoncer au public, par l'emploi de la marque MERCEDES, que l'on peut acheter chez Haze une voiture de cette marque. Pour Haze, il importe bien davantage de se positionner comme une entreprise "MERCEDES". En annonçant au

⁶ Cf. E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, 1991, § 3.7.4., p. 117/18; Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, 1992, n°s 1249/1250, p. 517/518.

⁷ Voyez aussi le mémoire adressé à la Cour de Justice Benelux du conseil de DB et MBN, p. 2/3.

public à grand renfort d'annonces publicitaires qu'elle vend des voitures de la marque MERCEDES, Haze parvient à faire rejaillir sur elle le prestige de cette marque. Il ne s'agit pas, du moins pas en premier lieu, d'annoncer la vente de voitures, mais de faire profiter l'entreprise de Haze de la renommée de MERCEDES." (p. 20/21)

"Haze, qui vend des voitures de la marque MERCEDES, peut-elle utiliser la marque MERCEDES dans le cadre de ces ventes pour faire de la publicité en faveur de son entreprise." (p. 22)

"Le "non-concessionnaire", qui fait de la publicité avec la marque MERCEDES pour ses activités, suggère que la qualité de ces activités se situe au même niveau que les qualités de la voiture de la marque MERCEDES. C'est la raison pour laquelle le "non-concessionnaire" fait de la publicité pour son entreprise avec une marque comme MERCEDES, mais non avec une marque comme LADA. MERCEDES a une image de marque, LADA n'en a point." (p. 43⁸).

2.3.2. Il faut situer ces déclarations dans la perspective de la thèse dont elles font partie intégrante. Cette thèse tend à dire qu'il n'y a pas "emploi", "autre emploi" et que DB et MBN en subissent un préjudice.

Quoi qu'il en soit, il n'est au demeurant pas contesté que les voitures que Haze commercialise sous la marque MERCEDES sont effectivement des Mercedes et que Haze est habilitée à le faire. Par l'effet de la règle de l'épuisement du droit, DB perd en effet le contrôle sur la qualité de son produit, une fois qu'elle l'a mis en circulation.

Elle peut essayer de préserver le mieux possible cette qualité, même après la mise en circulation de ce produit, en formant et en équipant ses concessionnaires, mais elle ne peut pas forcer les utilisateurs des produits qu'elle a mis en circulation à recourir aux services de ces concessionnaires. Bien sûr, les exigences de DB impliquent un certain coût, comme il ressort de l'arrêt de renvoi (att. 4, sous (ii)). Si des entreprises indépendantes telles que Haze ont un personnel moins bien formé et sont moins bien outillées⁹, la contrepartie sera probablement qu'elles sont par exemple moins chères. De ce fait, le consommateur a (en principe) le choix entre le meilleur et le bon marché.

L'objet de l'affaire est de savoir si, tout en étant autorisée à vendre des voitures Mercedes, Haze agit illicitement lorsqu'elle annonce cette activité par les moyens indiqués au § 1.2.5. ci-avant, en faisant usage de la marque MERCEDES.

⁸ J'ai supprimé les soulignements dans l'original.

⁹ Ce n'est rien de plus qu'une hypothèse. Je n'entends pas affirmer qu'il en est réellement ainsi. Rien n'est établi à ce propos.

A cet égard, je crois que l'on peut considérer comme étant de notoriété publique le fait que les voitures constituent un produit si nettement individualisé qu'il serait insensé de présenter des voitures - neuves ou d'occasion - sans mentionner la marque de celles-ci. Pour reprendre l'exemple donné par le conseil de DB et MBN, je dirais qu'il est préférable pour un commerçant d'offrir en vente des "voitures LADA" plutôt que des "voitures" non identifiées.

2.4. Jurisprudence néerlandaise et belge, plus particulièrement dans la branche automobile¹⁰:

- HR 13 janvier 1984, NJ 1984, 398 avec note LWH;
- HR 24 février 1984, BIE 1985, p. 30 avec note V.d.Z.;
- HR 20 janvier 1989, NJ 1989, 375 avec note LWH;
- cour La Haye 5 février 1986, NJ 1987, 201;
- cour La Haye 10 septembre 1987, NJ 1989, 219, BIE 1990, p. 251;
- cour La Haye 14 avril 1988, BIE 1989, p. 99;
- cour Bois-le-Duc 14 juin 1988, BIE 1991, p. 286;
- cour Amsterdam 22 décembre 1988, BIE 1989, p. 228;
- cour La Haye 20 décembre 1990, IER 1991, p. 89;
- cour La Haye 23 janvier 1992, BIE 1992, p. 253;
- trib. La Haye 23 février 1979, BIE 1980, p. 75;
- trib. Maastricht 26 mars 1981, BIE 1982, p. 176;
- trib. Almelo 27 mai 1981, BIE 1982, p. 118;
- trib. Arnhem 10 septembre 1981, BIE 1983, p. 271;
- trib. Haarlem 20 décembre 1983, BIE 1986, p. 87;
- trib. Arnhem 8 mars 1984, BIE 1986, p. 84;
- trib. Leeuwarden 19 février 1987, BIE 1989, p. 96, NJ 1988, 573;
- trib. Utrecht 7 juillet 1987, BIE 1990, p. 141;
- trib. Rotterdam 21 juin 1991, BIE 1992, p. 94;
- prés.trib.comm. Bruxelles, 14 juillet 1980, BIE 1983, p. 268;
- prés.trib.comm. Bruges, 29 mars 1984, BIE 1986, p. 89.

3. Article 13A LBM et directive 89/104/CEE

3.1. Les législations nationales des Etats membres des Communautés européennes sur les marques (parmi lesquelles la LBM) doivent être adaptées

¹⁰ Voyez aussi : R.E. Ebbink, Bull. BMM n° 1/1990, p. 22 et suiv.

à la suite d'une directive du Conseil des CE¹¹. Cette adaptation aurait dû être réalisée le 31 décembre 1992, mais cette date n'a pas pu être 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. le rapprochement visé par la directive précitée¹². Ce protocole doit encore être ratifié.

Les questions posées à la Cour de Justice Benelux dans la présente affaire 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 celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité."¹³

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

3.2. 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.

¹¹ 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.

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

¹³ 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).

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;
(...)
- d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
(...)

5. Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un Etat membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice."

L'article 6 apporte des limitations aux effets juridiques rattachés à la marque, qui ne me paraissent toutefois pas devoir intervenir en l'espèce.

"Article 7

1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce."

3.3. 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 et subdivisé en deux paragraphes (numérotés : 13.A.1.b. et 13.A.1.c.).

Le mot "autre" ne figurera plus dans ces deux dernières dispositions. De même que dans l'actuel article 13.A.1.1, la nouvelle disposition 13.A.1.a. lie l'"usage" aux "produits" pour lesquels la marque est

enregistrée ou qui sont similaires et ce ne sera pas le cas, à l'instar de l'actuel article 13.A.1.2., dans l'article 13.A.1.b. et c.

3.4. La portée de la règle de l'épuisement du droit prévue à l'article 7, paragraphe 1, de la directive me paraît déterminante dans la présente affaire.

Ainsi qu'il ressort du texte de l'article 5 reproduit ci-avant, la directive n'établit pas de distinction terminologique entre "emploi" et "autre emploi" comme dans la LBM actuelle.

La règle de l'épuisement du droit prévue à l'article 7, paragraphe 1, est cependant limitée à l'usage pour les produits. La plupart des dispositions de l'article 5 se rapportent à l'usage pour les produits (ou services, mais la règle de l'épuisement du droit ne saurait par nature s'appliquer à ceux-ci).

L'exception se trouve à l'article 5, paragraphe 3, début et sous d, disposition qui concerne précisément le cas d'espèce.

3.5. En fonction de l'interprétation à donner de l'article 7, paragraphe 1, de la directive, deux principes sont envisageables pour résoudre le présent cas d'espèce :

a. la règle de l'épuisement du droit concerne aussi l'usage de la marque dans les papiers d'affaires et la publicité (article 5.3.d. de la directive) dans la mesure où ces papiers ou cette publicité visent la vente, la réparation, l'entretien et des opérations similaires sur les produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement;

b. la règle de l'épuisement du droit ne concerne pas l'usage de la marque dans les papiers d'affaires et la publicité.

3.6. A partir de là, quatre possibilités se présentent :

1. Si l'interprétation a est la bonne et qu'il est question, dans le cas d'espèce, d'un "emploi" au sens du texte actuel de la LBM, l'application conforme à la directive de la LBM n'entraînera pas de modification par rapport à la situation juridique sans la directive;

2. Si l'interprétation a est la bonne et qu'il est question, dans le cas d'espèce, d'un "autre emploi" au sens du texte actuel de la LBM, il faudra appliquer la règle de l'épuisement du droit (pour autant que les autres conditions soient remplies) par dérogation à la situation juridique sans la directive;

3. Si l'interprétation b est la bonne et qu'il est question, dans le cas d'espèce, d'un "autre emploi" au sens du texte actuel de la LBM, il faudra,

par dérogation à la situation juridique sans la directive, écarter l'application de la règle de l'épuisement du droit prévue à l'article 13A, troisième alinéa, LBM;

4. Si l'interprétation b est la bonne et qu'il est question, dans le cas d'espèce, d'un "autre emploi" au sens du texte actuel de la LBM, l'application conforme à la directive n'entraînera pas de modification par rapport à la situation juridique sans la directive.

En ce qui concerne les possibilités 2 et 3, j'ajoute que je pars de l'hypothèse que le résultat indiqué peut être atteint par l'interprétation de la loi et donc sans porter atteinte à la LBM, telle qu'elle est libellée actuellement.

Me limitant à la possibilité 2, j'aurais tendance à dire qu'une telle interprétation se conçoit en elle-même. On peut étendre le troisième alinéa de l'article 13A à la situation couverte par l'article 13A, alinéa premier, sous 2. Une autre solution, qui donne quasiment le même résultat, consiste à considérer comme un juste motif au sens de l'article 13.A.1.2. la circonstance qu'il est fait un ("autre") emploi de la marque en cas de commercialisation de produits mis en circulation sous cette marque par le titulaire de la marque.

3.7. Ce qui précède m'amène à conclure que, quelle que soit la réponse à donner à la question 1 posée par le Hoge Raad, l'interprétation correcte de l'article 7, paragraphe 1, de la directive peut être déterminante.

Si votre Cour estime qu'il est question d'un "emploi", il peut en découler soit la possibilité 1, soit la possibilité 3. Si votre Cour penche pour l'"autre emploi", il en résulte soit la possibilité 2, soit la possibilité 4.

3.8. Seule la Cour de Justice des Communautés européennes (C.J.C.E.) est habilitée à statuer définitivement sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, de la directive.

En vertu de l'article 177 du traité CEE, une juridiction nationale d'un des Etats membres peut (ou doit) demander, le cas échéant, à la C.J.C.E. de statuer à titre préjudiciel.

La Cour de Justice Benelux est-elle, elle aussi, compétente pour faire pareille demande ? Suivant la lettre du texte, elle n'est pas une "juridiction d'un des Etats membres". L'objet de l'article 177 est néanmoins de garantir l'interprétation et l'application uniformes du droit communautaire, en ce compris les directives. Au regard de la Communauté européenne et de l'interprétation et de l'application uniformes de ses

règles juridiques, il est indifférent qu'une juridiction nationale d'un Etat membre interprète une loi nationale de cet Etat membre en conformité avec la directive et se heurte dans ce cadre à une difficulté d'interprétation de la directive proprement dite, ou que cette difficulté soit soulevée devant une institution telle que la Cour de Justice Benelux à l'occasion de l'interprétation d'une règle, ici la LBM, commune à plusieurs Etats membres de la CE, à savoir les Etats du Benelux.

Je serais dès lors d'avis que la Cour de Justice Benelux a compétence pour demander à la C.J.C.E. de statuer à titre préjudiciel, étant entendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur le point de savoir s'il faut considérer qu'elle est tenue de le faire le cas échéant. Certains auteurs défendent cette opinion¹⁴.

C'est dans ce sens que je conclurai.

4. Analyse succincte des questions posées.

4.1.1. Eu égard à ce qui précède, j'entends de la manière suivante la question 1 : y-a-t-il un "emploi" au sens de l'article 13.A.1.1. de la LBM (j'écarte à cet égard, contrairement à la question, l'applicabilité éventuelle de l'article 13.A, troisième alinéa) ou bien un "autre emploi" au sens de l'article 13.A.1.2. ?

4.1.2. L'arrêt de la Cour de Justice Benelux dans l'affaire Omnisport¹⁵ me semble tracer le principal axe de réponse à cette question. Dans cet arrêt, votre Cour a considéré entre autres :

"que la thèse défendue par Omnisport revient à dire que l'emploi d'une marque ou d'un signe ressemblant comme nom commercial, c'est-à-dire comme désignation d'une entreprise, doit toujours être considéré comme un emploi de cette marque ou de ce signe au sens de l'article 13A, alinéa premier, sous 1, L.B.M., si cette entreprise vend des produits pour lesquels cette marque a été déposée;

Attendu que cette thèse ne saurait être admise;

Attendu, en effet, qu'il ressort du texte de l'article 13.A, alinéa premier, L.B.M., et de la jurisprudence de la Cour (...) que pour l'emploi d'une marque (...) 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;

¹⁴ Cf. v.d. Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EWG-Vertrag, 1991, p. 4613 (H. Krück); Schermers/Waelbroek, Judicial Protection in the European Communities, 1987, § 672, p. 348.

¹⁵ 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.

que, dès lors, l'emploi d'une marque ou d'un signe ressemblant comme dénomination commerciale ou nom commercial seulement, donc uniquement comme désignation d'une entreprise, ne peut être considéré comme un emploi pour des produits, au sens de l'article 13.A, alinéa 1er, sous 1, L.B.M.;

Attendu qu'il n'en reste pas moins que le nom commercial est également un signe susceptible d'être employé, en fait, de manière que le public perçoive cet emploi comme se rapportant à un ou plusieurs produits déterminés vendus ou offerts en vente par l'entreprise, lesquels, par cet emploi, se distinguent de ceux d'autrui; que cela peut également être le cas lorsque ce signe n'est pas apposé sur les produits eux-mêmes, sur leur emballage ou sur les étiquettes;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que la réponse à la question de savoir si l'emploi d'un nom commercial peut être considéré comme un emploi pour des produits au sens prémentionné dépend des circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir de l'existence de faits additionnels de nature à susciter dans le public la perception visée (...);".

J'extraits des conclusions de monsieur Krings, (à l'époque) avocat général à la Cour de Justice Benelux, le passage suivant¹⁶ :

"Je suis dès lors d'avis qu'en tout état de cause, l'emploi d'une marque enregistrée ou d'un signe ressemblant comme nom commercial ne relève pas de l'article 13.A, 1°, et cela reste donc vrai dans le cas où le titulaire du nom commercial commercialise les mêmes produits que le titulaire de la marque, (...).

La règle stricte de l'article 13.A, 1°, ne convient pas dans ce cas. Elle doit rester réservée aux véritables atteintes à la marque. L'extension de cette disposition au nom commercial aurait comme conséquence que dans une série de cas ne constituant manifestement pas des atteintes à la marque, le titulaire de la marque pourrait se montrer impitoyable.

L'application de l'article 13.A, 2°, permet d'éviter pareilles outrances. Cette disposition offre une protection aussi efficace, mais avec plus de circonspection, puisqu'elle laisse au juge un pouvoir d'appréciation suffisant. (...)"

4.1.3. Il n'y a pas de limite tranchée, "de sorte que la question du passage d'un emploi pour les produits à un autre emploi dépend d'une appréciation en fait"¹⁷. J'ajoute que le résultat que l'on veut atteindre joue aussi un rôle : veut-on appliquer la règle de l'épuisement du droit (dans l'interprétation admise jusqu'à présent) ? Y a-t-il un "juste motif" ? Un préjudice est-il susceptible d'être causé au titulaire de la marque ?

Compte tenu de ce qu'il est constant que Haze est autorisée à utiliser les marques protégées, à savoir "MERCEDES-BENZ", pour la commercialisation des voitures mises en circulation sous cette marque par DB et qu'il s'agit uniquement de savoir si elle est autorisée à utiliser les mentions indiquées au § 1.2.5. sur le papier à lettres, les factures et

¹⁶ Jur., p. 108.

¹⁷ Conclusions de l'avocat général Asser précédant l'arrêt de renvoi (§ 2.21). Voyez encore Arkenbout, op.cit., p. 96 et suiv.; Gielen/Wichers Hoeth, op.cit., n°s 1034-1040, p. 424 et suiv. et n° 1160, p. 481.

dans la publicité, j'incline tout de même à penser qu'on est en présence, en l'espèce, d'un "autre emploi".

4.2.1. La question 2 tend - en substance - à savoir si, en admettant qu'il soit question d'un "autre emploi", la circonstance que les produits ont été mis en circulation par le titulaire de la marque ou son licencié constitue un "juste motif" au sens de l'article 13.A, alinéa premier, sous 2.

4.2.2. Cette question est elle-même liée au point de savoir si une interprétation de la LBM dans un sens conforme à la directive (CEE) n'entraîne pas nécessairement l'application de la règle de l'épuisement du droit même dans le cas d'un "autre emploi". Dans l'affirmative, en effet, on peut, comme nous l'avons vu, atteindre ce résultat entre autres en considérant comme un "juste motif" l'épuisement du droit de marque quant aux produits dont la commercialisation fait l'objet de l'"autre emploi"¹⁸.

4.2.3. Si l'on envisage la question dans l'optique de la seule LBM, le fait de considérer l'épuisement du droit de marque quant aux produits concernés comme un "juste motif" au sens de l'article 13.A.1.2. impliquerait une relativisation marquée de la règle clairement énoncée dans l'arrêt Superox (cf. ci-avant).

Je serais tout à fait gangné à l'idée d'une pareille nuance en soi, n'était-ce qu'elle affecterait, si elle ne devait pas être justifiée par une raison externe (comme une modification de la loi ou une interprétation conforme à la directive), la continuité de la jurisprudence et donc la sécurité juridique.

Il s'ensuit que la question 2, sans préjudice des considérations tirées de la directive 89/104/CEE, appelle à mon avis une réponse négative.

4.3.1. La question 3 est divisée en deux parties portant les lettres a. et b.

4.3.2. (a) L'emploi de la marque par des moyens qui frappent le public, à de multiples occasions et de nombreuses manières me paraît être le propre de la publicité. Faute de l'autoriser, on empêcherait en fait des entreprises telles que Haze de faire connaître au public leurs activités

¹⁸ Voyez sur la notion de "juste motif" S.J.A. Mulder et P.A.C.E. van der Kooy, BIE 1982, p. 195 et suiv. de même que R. Laret, BIE 1985, p. 200 et suiv.

commerciales légitimes, ce qui n'est pas souhaitable pour la collectivité ni inhérent à la protection du droit de marque.

4.3.3. (b) Le fait que les annonces ne concernent pas toutes les activités de l'entreprise, mais seulement une part distincte *importante* de ces activités, ne me paraît pas devoir influencer la réponse aux questions 1 et 2.

4.4.1. La question 4 n'intervient qu'en cas de réponse affirmative à la question 2.

Vu la réponse que je propose, sous le § 4.2.3., de donner à la question 2, la question 4 devient sans objet.

A titre surabondant, j'y consacre quelques brèves considérations.

4.4.2. A supposer que la circonstance que l'annonce concerne des produits auxquels s'applique la règle de l'épuisement du droit, constitue un juste motif, il me paraît effectivement requis que la marque soit employée dans un rapport immédiatement identifiable avec les produits et que l'emploi de la marque ne puisse pas en principe susciter une fausse impression dans l'esprit du public.

Sur ce dernier point, je note que l'on peut difficilement répondre entièrement dans l'abstrait à cette branche de la question. Tout dépend de la nature de la fausse impression. La *tromperie*¹⁹ du public doit être jugée contraire à la notion de "juste motif". Toutefois, l'emploi d'une marque susceptible de susciter une fausse impression dans l'esprit du public est loin de constituer à chaque fois une tromperie (voire une tromperie délibérée) du public par l'utilisateur.

4.4.3. Il me paraît excessif d'exiger un rapport avec des produits individualisés, ce qui serait aussi difficilement compatible avec l'exploitation normale d'une entreprise.

4.5.1. La question 5, sous a, tend à savoir si, pour l'application de l'article 13.A.1.2., il faut écarter le préjudice qui ne résulte que d'un rapport de concurrence entre l'entreprise utilisatrice de la marque et le titulaire ou ses licenciés.

4.5.2. La concurrence ne se conçoit qu'entre des entreprises qui opèrent dans le même segment de la production et de la distribution.

¹⁹ Mémoire DB et MBN à la Cour de Justice Benelux, n° 53.

DB, titulaire de la marque, est un constructeur automobile. Haze remplit les fonctions de vendeur au détail et de prestataire de services au public. Il n'y a entre eux aucune concurrence.

Il existe en revanche une concurrence entre (les entreprises telles que) Haze et les garages qui font partie du réseau de concessionnaires Mercedes. Que cette concurrence soit cause de préjudice n'est pas aussi évident qu'il y paraît peut-être à première vue. La publicité faite par Haze, qui est axée sur la marque MERCEDES, peut bénéficier aussi à d'autres commerçants. La concurrence peut pousser à de meilleures prestations et avoir ainsi un effet positif sur tous les concurrents.

Cela mis à part, le préjudice causé par les seuls rapports de concurrence n'est pas en tant que tel illicite²⁰.

J'ajoute qu'à supposer que les commerçants-concessionnaires puissent subir un préjudice consécutif aux agissements de Haze, il n'est pas causé au titulaire de la marque (DB), comme l'exige l'article 13.A.1.2.

4.5.3. La question 5, sous b, vise le dommage qui découle de l'emploi de la marque lorsqu'il s'effectue sans contrôle du titulaire et n'est dès lors pas entouré des garanties que le titulaire juge nécessaires pour l'emploi de la marque par autrui afin de conserver à celle-ci sa signification comme support de renommée et de goodwill.

Je présume que la question entend par "garanties" les indications mentionnées dans l'att. 4, sous (ii) (à savoir l'information, l'instruction et l'équipement technique des entreprises appartenant au réseau des concessionnaires).

Ces garanties se rapportent toutefois à la fourniture de services. Or ceux-ci ne sont cependant pas à la cause (ou ne le sont plus) : la cour d'appel de La Haye a en effet interdit à Haze d'employer des indications relatives au service Mercedes et Haze s'est inclinée.

4.5.4. Les indications incriminées en l'espèce (cf. att. 4, sous (v), de l'arrêt de renvoi, ainsi que le § 1.2.5. des présentes conclusions) portent, à ce qu'il me paraît, exclusivement sur la vente de voitures Mercedes (neuves et d'occasion). Des activités telles que la vente d'essence et d'huile, le graissage et le travail de carrosserie et de peinture ne sont pas habituellement liées à des marques déterminées de voitures et ce n'est manifestement pas ce qui est visé dans le texte reproduit. Il peut en aller autrement des réparations, mais la place de ce

²⁰ Cf. cour d'appel La Haye, 20 déc. 1990, IER 1991, p. 89. Voyez aussi Arkenbout, op.cit., p. 106.

mot et l'emploi du mot "toutes" ne sont pas l'indice d'une limitation aux voitures de la marque Mercedes.

Même s'il y avait des "garanties" touchant à la vente de voitures Mercedes (l'énoncé des faits n'en fait pas état et je ne peux pas non plus m'imaginer ce qu'elles pourraient couvrir), je ne vois pas comment l'emploi de la marque sur le papier à lettres, les factures ou dans la publicité serait susceptible de causer le préjudice visé dans la question.

La circonstance que, par l'effet de la règle de l'épuisement du droit, Haze puisse vendre des voitures mises en circulation par DB implique qu'elle puisse faire connaître son activité au public. A supposer même qu'un préjudice de cette nature puisse être causé, il résulterait de la vente des produits, mais non de la mention de cette vente sur le papier à lettres, les factures ou dans la publicité.

4.5.5. Il s'ensuit qu'il est à mon avis superflu de répondre à la question 5 (b).

5. Conclusion

Je conclus à ce que la Cour de Justice Benelux demande à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, de la directive du Conseil des CE du 21 décembre 1988, n° 89/104/CEE, à la lumière de ce qui est exposé dans les §§ 3.4. et 3.5. ci-dessus.

A titre complémentaire et, en partie, subsidiaire, je conclus à ce qu'il soit répondu comme suit aux questions :

- question 1* : autre emploi, au sens de l'article 13.A, alinéa premier, sous 2, LBM;
- question 2* : non
- question 3, a* : non
- question 3, b* : non
- question 4* : ne pas (encore) y avoir égard
- question 5, a* : oui
- question 5, b* : ne nécessite pas de réponse.