

A 92/5/6

Arrest van 20 december 1993  
in de zaak A 92/5

---

Inzake :

DAIMLER-BENZ

tegen

J.J. HAZE

*Procestaal : Nederlands*

Arrêt du 20 décembre 1993  
dans l'affaire A 92/5

---

En cause :

DAIMLER-BENZ

contre

J.J. HAZE

*Langue de la procédure : le néerlandais*

**LA COUR DE JUSTICE BENELUX**

dans l'affaire A 92/5

1. Vu l'arrêt du 15 mai 1992 du Hoge Raad der Nederlanden dans la cause n° 14.657 de la société de droit allemand DAIMLER-BENZ A.G., dont le siège est à Stuttgart, Allemagne, et MERCEDES-BENZ NEDERLAND B.V., dont le siège est à Utrecht, ci-après dénommées conjointement Daimler-Benz, contre J.J. HAZE EN ZOON B.V., HAZE LEASE B.V. et HAZE IMPORT/EXPORT B.V., ayant toutes leur siège à Rotterdam, ci-après dénommées Haze, 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 l'arrêt du Hoge Raad a énoncé comme suit les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux doit être appliquée :

(i) En vertu d'un dépôt Benelux effectué à son nom sous le n° 047093, Daimler-Benz AG détient sur le territoire Benelux des droits exclusifs à la marque verbale MERCEDES-BENZ, pour entre autres les produits : automobiles, pièces détachées et accessoires d'automobiles. Au moment du dépôt Benelux de cette marque, Daimler-Benz a revendiqué des droits acquis qui remontent à 1927. Depuis 1927, Daimler-Benz commercialise sous cette marque dans les pays du Benelux les automobiles qu'elle fabrique de même que les pièces détachées et les accessoires d'automobiles. Daimler-Benz a organisé et entretient un réseau de concessionnaires dans chacun des pays où elle commercialise ses automobiles sous ladite marque ; elle écoule les voitures à l'intervention des entreprises affiliées à ce réseau dans le pays concerné.

(ii) Aux Pays-Bas, Daimler-Benz AG a organisé ce réseau de concessionnaires avec le concours de l'entreprise dont Mercedes-Benz Nederland B.V. tient ses droits. Cette dernière société assure, en concertation avec Daimler-Benz et sous sa surveillance, la direction, la continuité et le contrôle de ce réseau de concessionnaires. Les entreprises néerlandaises affiliées à ce réseau reçoivent des informations sur les voitures mises dans le commerce sous ladite marque ; elles ont ainsi l'occasion de bénéficier d'une instruction et d'un recyclage et on veille à mettre à leur disposition l'équipement technique, la documentation, les outils et les pièces détachées ; les entreprises concernées s'engagent en contrepartie à observer les normes de qualité technique jugées nécessaires par Daimler-Benz.

(iii) Daimler-Benz a en outre chargé le réseau de concessionnaires fonctionnant aux Pays-Bas d'appliquer sur ses instructions la garantie accordée aux clients.

(iv) Les entreprises affiliées au réseau de concessionnaires néerlandais ont reçu de Daimler-Benz, à l'intervention de Mercedes-Benz Nederland, l'autorisation d'employer ladite marque .

(v) Haze n'est pas affiliée au réseau en question, mais fait quand même le commerce de voitures Mercedes. Elle emploie dans cette activité ladite marque des manières suivantes :

- 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" et
- emploi sur le papier à lettres, les bons de commande et les factures, ainsi que dans les annonces, des mentions "Vente de voitures Mercedes" et "Mercedes-Benz occasions";

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

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 13 A, 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 13 A, alinéa premier sous 2) ?

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 ont été 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 13 A, 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 13 A, 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 ? ;

**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 Daimler-Benz a fait déposer un mémoire par Me J.A. van Arkel ;

6. Attendu que monsieur l'avocat général suppléant M.R. Mok a donné ses conclusions par écrit le 27 mai 1993 ;

7. Attendu que Me van Arkel a fait parvenir au président de la Cour, par lettre du 16 juin 1993, une "note au sujet des conclusions de l'avocat général suppléant", en demandant que cette note soit versée au dossier et en faisant remarquer à l'appui de sa demande que les conclusions font état du Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la LBM, protocole qui n'était pas encore publié au moment où il avait déposé le mémoire précité ;

8. qu'il ne peut être satisfait à cette demande et que cette note ne peut être prise en considération au motif que, dans la mesure où un document ne fait pas partie du "dossier de la procédure" au sens de l'article 2 du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux, la Cour ne peut en prendre connaissance que s'il a été déposé sur pied de l'article 3 dudit Règlement; que celui-ci ne prévoit pas la possibilité pour les parties de verser encore des pièces au dossier après la clôture des débats (article 8, alinéa 1er, du Règlement) ; que la Cour ne voit dans les motifs invoqués par Me van Arkel à l'appui de sa demande rien qui justifie la réouverture des débats ;

**QUANT AU DROIT :**

*A. Sur toutes les questions confondues*

9. Attendu que les questions posées par le Hoge Raad appellent une nouvelle fois une délimitation des notions d'"emploi pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée" au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 1° de la LBM et de "tout autre emploi" au sens de cette disposition sous 2° ;

10. que ces questions se rapportent à l'emploi d'une marque par la personne qui revend des produits mis en circulation par le titulaire de la marque ou son licencié (ci-après : le revendeur), et qu'ainsi elles soulèvent en même temps le problème de la portée de l'exception énoncée dans la première partie de l'article 13 A, alinéa 3, laquelle, comme la Cour l'a dit dans son arrêt du 6 novembre 1992 dans les affaires A 89/1 - A 91/1 ("Valeo" - Jurisprudence tome 13, pp. 1 et suiv.), prive le titulaire de la marque du droit de s'opposer à l'emploi de sa marque lors de la commercialisation ultérieure des produits que lui-même ou son licencié ont mis en circulation ;

11. Attendu que les questions portant sur la délimitation précitée se sont posées du fait que ladite exception, comme la Cour l'a décidé dans son arrêt du 2 février 1983 dans l'affaire A 82/1 ("Superox" - Jurisprudence tome 4, pp. 1 et suiv.), a uniquement trait à l'emploi de la marque "pour des produits" au sens de l'article 13 A, alinéa premier, début et sous 1°, - et prive donc le titulaire seulement du droit de s'opposer à pareil emploi -, de sorte que cette exception n'empêche pas le titulaire de s'opposer à ce que sa marque soit employée pour la commercialisation ultérieure des produits que lui-même ou son licencié ont mis en circulation, de la manière visée à l'article 13 A, alinéa premier, début et sous 2° ;

12. Attendu en outre que les questions ne se rapportent pas à l'emploi de la marque par le revendeur sur le produit ou sur son emballage, mais à l'emploi qu'il fait de la marque afin "d'annoncer au public" la commercialisation ultérieure ;

13. Attendu que pour décider si ou dans quelle mesure le titulaire peut s'opposer à pareil emploi de sa marque par le revendeur, il y a lieu de tenir compte du fait que, comme la Cour l'a dit dans son arrêt susmentionné dans les affaires A 89/1 - A 91/1, l'exception précitée procède de la mise en balance des intérêts respectifs du titulaire et des autres opérateurs économiques en ce sens que, d'une part, le titulaire ne doit pas se voir reconnaître par son droit à la marque des pouvoirs exclusifs à l'égard de la commercialisation ultérieure, et que, d'autre part, le droit de s'opposer à l'emploi de la marque ne doit pas pour autant être restreint au point de rendre son titulaire impuissant à l'égard d'un préjudice qui pourrait être causé à la marque lors de la commercialisation ultérieure et qui ne serait pas justifié par la portée de l'exception ;

14. Attendu que la solution la plus conforme aux choix opérés par les Etats contractants, tels que ces choix ressortent de cette mise en balance des intérêts respectifs, est de considérer que l'emploi précité de la marque est en principe permis au revendeur, dès lors que, la commercialisation ultérieure sous la marque étant permise, l'annonce de cette commercialisation doit en principe l'être aussi et dans la même mesure ;

15. que, toutefois, cette mise en balance des intérêts respectifs implique aussi que la portée précitée de l'exception ne justifie pas que le titulaire doive tolérer que le revendeur use de sa faculté visée sous 14 pour attirer la clientèle par le recours à la marque pour son entreprise comme telle, et ainsi tirer profit pour celle-ci de la renommée et du "goodwill" de la marque, avec tous les dangers que cela comporte pour la fonction publicitaire de la marque ;

16. Attendu enfin que pour répondre aux questions, il y a lieu de tenir compte en outre du fait que la délimitation des notions d'"emploi pour des produits" au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 1°, et d'"autre emploi" au sens de cette disposition sous 2°, s'applique également à l'emploi fait par d'autres que les revendeurs, et doit par conséquent être faite en ayant égard à l'objet de la loi, qui vise à une large protection du titulaire (voir tout récemment l'arrêt "Valeo", attendu 15) ;

*B. Sur les questions prises séparément.*

17. Attendu, en ce qui concerne la question 1, que comme il résulte de la jurisprudence de la Cour, en particulier de l'arrêt du 7 novembre 1988 dans l'affaire A 87/3 ("Omnisport" - Jurisprudence tome 9, pp. 90 et suiv.), le revendeur qui annonce au public qu'il commercialise des produits revêtus de la marque d'autrui, emploie cette marque pour des produits au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 1°, en relation avec le troisième alinéa de la LBM, si et dans la mesure où il effectue cette annonce de manière que le public perçoive l'emploi de la marque comme se rapportant à un produit déterminé vendu ou offert en vente par lui et qui, par un tel emploi, se distingue des produits d'autrui ;

18. qu'à cet égard - en conformité à la fois avec les considérations formulées sous 16 et sous 14 - il est indifférent que l'annonce concerne des exemplaires individualisés du produit ou les produits en général mis en circulation sous la marque ;

19. que, toutefois, dès lors que, par la manière dont le revendeur emploie la marque dans l'annonce susvisée, il existe réellement une possibilité de susciter dans l'esprit du public l'impression qu'il emploie la

marque dans une large mesure pour faire de la publicité en faveur de son entreprise comme telle, en suggérant une certaine qualité (telle que l'existence d'une relation spéciale entre son entreprise et le titulaire de la marque ou son licencié), il ne s'agit pas d'un emploi de la marque au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 1°, mais d'un emploi de la marque au sens de cette disposition sous 2° ;

20. que pour décider si une telle possibilité existe, il y a lieu d'avoir égard non seulement à la manière dont la marque est employée (en rapport évident avec des produits offerts en vente ou vendus ou sans rapport avec ceux-ci, par exemple dans une enseigne publicitaire, comme désignation de l'entreprise (ou comme élément fixe de cette désignation) sur du papier à lettres, des cartes de visite, etc.), mais également aux autres circonstances de l'espèce, parmi lesquelles notamment l'étendue de la protection reconnue à la marque ;

21. Attendu, en ce qui concerne les questions 2 et 5, que la réponse conforme aux considérations formulées ci-dessus sous 13 à 16 consiste à dire que s'il s'agit d'un emploi de la marque au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 2°, la qualité de revendeur ne constitue pas "un juste motif" au sens de cette disposition, et à interpréter d'une manière extensive les mots "en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque", figurant dans cette disposition, ce qui implique qu'il y a lieu de répondre par la négative à la question 5 ;

22. Attendu qu'il résulte des considérations émises ci-dessus qu'il y a lieu de répondre à la question 1 comme il sera dit au numéro 29 ci-dessous, que les questions 2, 3 et 5 appellent une réponse négative, et qu'il n'y a pas lieu de répondre à la question 4 ;

**QUANT AUX DEPENS :**

23. 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 ;



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

25. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés comme suit : pour Daimler-Benz à 2.000 florins (hors T.V.A.) et pour Haze à néant ;

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

27. Statuant sur les questions du Hoge Raad der Nederlanden dans son arrêt du 15 mai 1992 ;

**DIT POUR DROIT :**

28. Sur la question 1 :

Il y a emploi de la marque d'autrui pour des produits au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 1°, en relation avec le troisième alinéa, de la LBM, lorsqu'une personne qui n'est ni titulaire ni licencié de la marque emploie celle-ci afin d'annoncer au public qu'elle fait le commerce de produits mis en circulation sous cette marque par le titulaire ou son licencié, si et dans la mesure où elle effectue cette annonce de manière que le public perçoive l'emploi de la marque comme se rapportant à un produit déterminé vendu ou offert en vente par elle et qui, par un tel emploi, se distingue des produits d'autrui.

Toutefois, il y a emploi de la marque d'autrui au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 2°, lorsque, par la manière dont le revendeur emploie la marque dans l'annonce susvisée, il existe réellement une possibilité de susciter dans l'esprit du public l'impression qu'il emploie la marque dans une large mesure pour faire de la publicité en faveur de son entreprise comme telle, en suggérant une certaine qualité ;

29. Sur les questions 2 et 3 :

Dans ce dernier cas, la seule circonstance que les produits ont été mis en circulation par le titulaire ou son licencié sous la marque employée dans l'annonce ne signifie pas qu'il existe pour cet emploi de la marque un juste motif au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 2° et les circonstances visées dans la question 3 sont indifférentes ;

30. Sur la question 5 :

Le préjudice défini dans cette question ne sort pas de la notion de préjudice au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 2°.

Ainsi jugé par messieurs S.K. Martens, président, F. Hess, premier vice-président, O. Stranard, second vice-président, P. Kayser, R. Everling, C.H. Beekhuis, P. Marchal, juges, D. Holsters et G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, 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.