A 92/6/12

Arrest van 13 juni 1994
in de zaak A 92/6
---

inzake :

WOLF OIL

tegen

CENTURY OILS

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 13 juin 1994
dans l'affaire A 92/6
---

en cause :

WOLF OIL

contre

CENTURY OILS

Langue de la procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 92/6

1. Vu l'ordonnance rendue le 3 décembre 1992 par le vice-président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en référé, dans la cause 479/92 de la société anonyme Wolf Oil Corporation, ci-après dénommée Wolf Oil, dont le siège est établi à Hemiksem, Georges Gilliot-straat 52, demanderesse, contre la société anonyme Century Oils Industries, ci-après dénommée Century Oils, dont le siège est établi à Beersel-Huizingen, Heideveld 54, défenderesse, ordonnance 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, dénommé ci-après le Traité, une question d'interprétation concernant la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) ;

QUANT AUX FAITS :

2. Attendu qu'au vu des pièces de la procédure, les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :

Wolf Oil est titulaire sur le territoire Benelux de la marque CHAMPION pour les huiles et graisses industrielles dont elle assure la fabrication et la commercialisation.

Century Oils, qui a son siège social en Belgique, appose dans ses ateliers la marque CHAMPION sur les emballages de ses propres produits (huiles et graisses industrielles) qui sont similaires à ceux de Wolf Oil et sont destinés exclusivement à l'exportation.

Wolf Oil y a vu motif à demander en référé, sur la base de l'article 13 sous A.1. de la LBM, l'interdiction de tout emploi de la marque CHAMPION par Century Oils. Celle-ci s'est défendue contre cette action en soutenant qu'elle appose la marque sur les produits en question à la demande de son client libanais, qui est titulaire de cette marque au Liban pour lesdits produits, que la marque est apposée dans ses locaux et que les produits sont placés ensuite dans des conteneurs opaques, sans marques, pour être expédiés au port d'Anvers d'où ils sont embarqués à destination du client en question. Century Oils soutient dès lors qu'elle ne fait sur le territoire Benelux aucun emploi de la marque CHAMPION, au sens de la disposition légale précitée.

QUANT A LA PROCEDURE :

3. Attendu que, par son ordonnance précitée du 3 décembre 1992, le vice-président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en référé, a posé la question suivante :

> "Les mots 'tout emploi' figurant à l'article 13.A.1. de la loi uniforme Benelux sur les marques doivent-ils s'entendre en ce sens qu'ils ne permettraient pas à un opérateur économique d'apposer une marque protégée, dont il n'est pas titulaire, sur des produits exclusivement destinés à l'exportation en dehors du Benelux, ces produits ainsi étiquetés n'étant pas visibles en dehors de l'entreprise de cet opérateur, sur le territoire Benelux ?"

4. Attendu que conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie, certifiée conforme par le greffier, de l'ordonnance du tribunal de commerce ;

5. Attendu que Wolf Oil et Century Oils ont fait déposer chacune un mémoire et cette dernière société un mémoire complémentaire, la première par me Marc Goossens, la seconde par mes Richard Byl et Paul Depuydt ;

6. Attendu que les points de vue des parties ont été exposés à l'audience de la Cour du 14 juin 1993 par me Marc Goossens, avocat à Anvers, pour Wolf Oil d'une part, et par me Paul Depuydt, avocat à Bruxelles, pour Century Oils d'autre part, qui ont déposé chacun une note de plaidoirie ;

7. Attendu que monsieur le premier avocat général B. Janssens de Bisthoven a donné des conclusions écrites le 29 novembre 1993 ;

QUANT AU DROIT :

8. Attendu que l'article 13 sous A de la LBM dispose notamment : Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à :

1. tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires ;

2. tout autre emploi qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant, en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque" ;

9. Attendu qu'il convient de relever tout d'abord la généralité des termes employés dans l'article 13 sous A.1. précité qui visent sans réserve tout emploi de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires ; que ces termes ne requièrent pas que l'emploi soit perceptible et ne font aucune distinction selon que les produits sont destinés ou non à l'exportation ;

10. Attendu que l'Exposé des motifs commun de la loi uniforme précise, à propos de l'article 13, qu'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" ;

11. Attendu que s'appuyant sur cet Exposé des motifs, la Cour a donné dans ses différents arrêts relatifs à l'article 13 précité une interprétation large de la notion d'"emploi" ;

12. qu'il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour, que la LBM entend reconnaître au titulaire de la marque la protection la plus large contre toute atteinte, et que d'autres exigences ou conditions ne peuvent être ajoutées à celles qui découlent du texte, de la portée ou de l'économie de la LBM ;

13. Attendu qu'il convient encore d'observer que la Première Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, prévoit dans le paragraphe premier de l'article 5, parmi les droits conférés par la marque, celui d'interdire de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, et que le paragraphe trois de l'article 5 précise que, en vertu du paragraphe premier, il peut notamment être interdit d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement (article 5.3.a)) et d'importer ou d'exporter les produits sous le signe (article 5.3.c)) ;

14. que l'article 10 de ladite directive dispose, en outre, qu'est considérée comme usage sérieux de la marque par le titulaire, maintenant le droit qu'elle confère, l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Etat membre concerné dans le seul but de l'exportation ;

15. Attendu qu'il y a lieu enfin de souligner que le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, établi le 2 décembre 1992 par le Comité de Ministres de l'Union économique Benelux et adaptant ladite loi à la Première Directive du Conseil des Communautés européennes précitée, prévoit le remplacement des articles 5 et 13 sous A par des textes reproduisant les dispositions ci-dessus des articles 5 et 10 de la directive ;

16. Attendu qu'il suit de l'ensemble de ces considérations que pour l'application de l'article 13 sous A.1. de la LBM, qui prohibe tout emploi de la marque par toute personne autre que le titulaire de la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, il est indifférent que la marque soit employée uniquement par son apposition sur des produits qui sont exclusivement destinés à l'exportation hors du territoire Benelux, et que, à l'intérieur du territoire Benelux, ces produits revêtus de la marque ne puissent pas être perçus par le public en dehors de l'entreprise de celui qui l'a apposée ;

17. Attendu qu'il s'ensuit que la question posée à la Cour appelle une réponse affirmative ;

QUANT AUX DEPENS :

18. Attendu que, en vertu de l'article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle ;

19. qu'il n'y a pas eu de frais exposés devant la Cour ;

20. Vu les conclusions de monsieur le premier avocat général B. Janssens de Bisthoven ;

21. Statuant sur la question posée dans l'ordonnance rendue le 3 décembre 1992 par le vice-président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en référé ;

DIT POUR DROIT :

22. L'apposition d'une marque, à l'intérieur du territoire Benelux, par une personne autre que son titulaire, sur des produits pour lesquels la marque est enregistrée ou sur des produits similaires, constitue un emploi de ladite marque, au sens de l'article 13 sous A.1. de la loi uniforme Benelux sur les marques, même si les produits ainsi marqués sont destinés exclusivement à l'exportation en dehors du territoire Benelux et que, à l'intérieur du territoire Benelux, les produits revêtus de la marque ne peuvent pas être perçus par le public en dehors de l'entreprise de celui qui l'a apposée sur les produits.

Ainsi jugé par messieurs S.K. Martens, président, F. Hess, premier vice-président, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, P. Marchal, Y. Rappe, juges, P. Neleman et M. Lahousse, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 13 juin 1994, par monsieur H.L.J Roelvink, préqualifié, en présence de messieurs B. Janssens de Bisthoven, premier avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.