BENELUX-GERECHTSHOF **COUR DE JUSTICE BENELUX**

A 97/1/9

Arrest van 25 september 2000
in de zaak A 97/1

Inzake :

BMW A.G.

tegen

DEENIK

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 25 septembre 2000
dans l'affaire A 97/1

En cause :

BMW A.G.

contre

DEENIK

Langue de la procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

Dans l'affaire A 97/1

1. Vu l'arrêt du 7 février 1997 du Hoge Raad der Nederlanden dans la cause n° 16.161 de la société Bayerische Motorenwerke AG, dont le siège est à Munich, et de la société BMW Nederland B.V., dont le siège est à La Haye – dénommées ci-après respectivement : BMW AG et BMW Pays-Bas, et collectivement BMW – contre Ronald Karel Deenik, domicilié à Almere – dénommé ci-après : Deenik –, 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), ainsi que du Protocole Benelux du 2 décembre 1992 par lequel la loi uniforme Benelux sur les marques a été adaptée à la première directive du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE, JOCE L 40)(dénommée ci-après : la Directive);

QUANT AUX FAITS:

2. Attendu que dans son arrêt le Hoge Raad a résumé comme suit les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux doit s'appliquer :

(i) BMW AG commercialise dans de nombreux pays, et depuis 1930 dans les pays du Benelux, des voitures qu'elle fabrique. Elle a déposé la marque verbale BMW ainsi que deux marques figuratives auprès du Bureau Benelux des Marques pour, notamment, des moteurs et des voitures ainsi que pour des pièces détachées et des accessoires de moteurs et de voitures.

(ii) En vue de la commercialisation des voitures qu'elle fabrique, BMW AG a mis en place dans chaque pays un réseau de concessionnaires, aux Pays-Bas avec le concours de BMW Nederland B.V., société chargée d'entretenir ce réseau sous le contrôle de BMW AG.

(iii) Les entreprises affiliées au réseau de concessionnaires ont le droit de faire usage des marques précitées pour l'exercice de leur activité aussi longtemps qu'elles appartiennent au réseau. En contrepartie, ces entreprises se sont engagées envers BMW à respecter les normes de qualité technique élevée, jugées indispensables par BMW dans le cadre du service et de la garantie qu'elles assurent, ainsi que lors de la promotion des ventes.

(iv) Deenik exploite un garage et s'est spécialisé particulièrement dans la vente de voitures d'occasion de la marque BMW ainsi que dans la réparation et l'entretien de voitures de cette marque. Il n'est pas affilié au réseau de concessionnaires de BMW.

(v) Les mentions "spécialiste de BMW" et "spécialisé en BMW" auxquelles Deenik recourt dans ses annonces sont relatives tant à la vente de voitures d'occasion BMW qu'à la réparation et à l'entretien de voitures de cette marque.

3. Attendu que le Hoge Raad a posé les questions suivantes relatives à l'interprétation de la LBM et du Protocole Benelux du 2 décembre 1992:

"(a) Le Protocole prémentionné ou la LBM doivent-ils être interprétés en ce sens que lorsque dans une procédure engagée par le titulaire de la marque en vertu de la disposition de l'article 13 A (ancien) de la LBM, le pourvoi est dirigé contre une décision rendue avant le 1er janvier 1996, le droit en vigueur avant le 1er janvier 1996 reste applicable ?

(b) Lorsque, sans le consentement du titulaire de la marque, une personne fait usage de cette marque, enregistrée exclusivement pour des produits déterminés, en vue d'annoncer au public (A) qu'elle exerce des activités de réparation et d'entretien relatives aux produits commercialisés sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ou bien (B) qu'elle est spécialiste de ces produits ou qu'elle est spécialisée dans ces produits, est-on en présence :

(i) d'un emploi de la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée, au sens de l'article 13 A, alinéa premier, début et sous 1°, (ancien) de la LBM; ou

(ii) d'un emploi de cette marque pour des services, qu'il convient de qualifier d'emploi de la marque au sens de l'article 13 A, alinéa premier, début et sous 1°, (ancien) de la LBM, à supposer qu'on puisse considérer qu'il existe une similitude au sens de l'article 39 entre ces services et les produits pour lesquels la marque est enregistrée; ou

(iii) d'un autre emploi de la marque qui serait fait dans la vie des affaires (article 13 A, alinéa premier, début et sous 2°, (ancien) de la LBM) ? La réponse à cette question est-elle différente selon qu'il s'agit de l'annonce (A) ou de l'annonce (B) ? Eu égard notamment à la disposition de l'article 13 A, troisième alinéa, de la LBM, la réponse à la question de savoir si le titulaire de la marque peut s'opposer à l'emploi prémentionné, est-elle différente selon qu'il s'agit de l'emploi visé sous (i), (ii) ou (iii) ?

(c) A supposer que dans les deux cas de figure ou dans l'un des cas de figure décrits dans la question (b) initio, il y ait emploi de la marque au sens de l'article 13 A, alinéa premier, début et sous 1°, (ancien) de la LBM, son titulaire ne peut-il s'opposer avec succès à cet emploi que lorsque la personne qui fait un tel usage de la marque donne de la sorte l'impression que son entreprise appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou peut-il également s'opposer à cet emploi dès lors que, par la manière dont cette personne emploie la marque dans les annonces susvisées, il existe réellement une possibilité de susciter dans l'esprit du public l'impression qu'elle emploie la marque dans une large mesure pour faire de la publicité en faveur de son entreprise comme telle, en suggérant une certaine qualité ?

(d) Les réponses aux questions posées sous (b) et (c) sont-elles différentes si l'article 13 A actuel de la LBM est applicable ?"

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, certifiée conforme par le greffier, de l'arrêt du Hoge Raad;

5. Attendu que par décision du 18 mars 1997, la Chambre de procédure de la Cour a décidé de réserver à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) ait répondu aux questions préjudicielles d'interprétation que par le même arrêt précité du 7 février 1997, le Hoge Raad der Nederlanden avait posées concernant la Directive ; que dans cette affaire portant chez elle le n° C-63/97, la CJCE a prononcé son arrêt le 23 février 1999 ;

6. Attendu que les parties ont eu l'occasion de présenter par écrit des observations sur les questions posées à la Cour, que BMW a fait déposer un mémoire par Me G. van der Wal, avocat à Bruxelles, et Me H. Ferment, avocat à La Haye, et que Deenik a fait déposer un mémoire par Me J.L. Hofdijk, avocat à La Haye;

7. Attendu que l'affaire a été plaidée par Me Van der Wal et Me Hofdijk, préqualifiés, qui ont déposé une note de plaidoirie;

8. Attendu que Monsieur le premier avocat général M.R. Mok a donné des conclusions écrites le 28 janvier 2000;

QUANT AU DROIT :

sur la question (a)

9. Attendu que pour répondre à la première question du Hoge Raad, il convient de relever au préalable que le Protocole du 2 décembre 1992, par lequel la LBM a été mise en conformité au 1er janvier 1996 avec la Directive, ne contient pas de dispositions transitoires et que le législateur Benelux n'a pas non plus édicté des règles générales de droit transitoire en prévision de la modification des lois uniformes Benelux;

10. Attendu que, dès lors, il convient de déterminer sur la base des principes généraux, dont plus particulièrement le principe de sécurité juridique, si le droit applicable est

le droit des marques en vigueur avant le 1er janvier 1996 ou bien le droit des marques, adapté à la Directive, qui est en vigueur depuis cette date, lorsqu'il y a lieu de statuer en cassation après cette date dans un litige qui a donné lieu à une décision des juridictions du fond avant ladite date;

11. Attendu qu'il est de l'essence d'une instance en cassation au cours de laquelle le juge est appelé, comme en l'espèce, à statuer sur le fondement des faits constatés par les juridictions du fond en vertu du droit précédemment en vigueur, de se fonder sur ce droit ;

sur la question (b)

12. Attendu que le Hoge Raad, qui, par sa question (b) souhaite savoir en premier lieu quelles sont, parmi les formes d'emploi définies à l'article 13 A (ancien) de la LBM, celles qui constituent les comportements énoncés dans cette question, considère manifestement qu'il faut répondre à sa question (a) en ce sens que, ainsi qu'il est dit sous le n° 10, le droit précédemment en vigueur est en principe applicable dans le cas d'espèce;

13. que la Cour fait néanmoins observer à cet égard que, dès lors que l'arrêt attaqué en cassation a été rendu après que la LBM aurait dû être mise en conformité avec la Directive, le droit précédemment en vigueur doit s'interpréter dans toute la mesure du possible en conformité avec la Directive;

14. Attendu qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour qu'aux termes de l'exception à la disposition de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 1, (ancien) de la LBM qui est énoncée au troisième alinéa dudit article, il est en principe permis au revendeur d'employer la marque afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure des produits mis en circulation par le titulaire de la marque ou son licencié, mais que cette exception ne va pas jusqu'à empêcher le titulaire de la marque de s'opposer, en vertu de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 1, (ancien), à ce que le revendeur use de cette faculté d'annoncer la commercialisation ultérieure 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;

15. Attendu que la Cour a précisé à cet égard qu'il ne s'agit pas d'un emploi de la marque au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 1, (ancien) mais d'un "autre emploi" au sens de cette disposition sous 2, dès lors que, par la manière dont le revendeur emploie la marque dans les annonces visées, 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); voyez en particulier CJB 20 décembre 1993, affaire A 92/5 (Daimler-Benz/Haze), Jur. 1993, p. 65;

16. Attendu que l'interprétation de l'article 13 A (ancien) de la LBM conformément à la Directive amène la Cour, eu égard aux considérations de la CJCE relatives aux questions posées par le Hoge Raad dans cette affaire (CJCE 23 février 1999, n° C-63/97, Rec.1999, p. I - 905 en cause la marque BMW), à revoir cette jurisprudence en ce sens que l'emploi de la marque afin d'annoncer au public des opérations relatives aux produits mis en circulation par le titulaire de la marque ou son licencié - telles que la commercialisation ultérieure de ces produits et le fait d'effectuer des réparations et des entretiens - doit toujours être considéré comme un "autre emploi" au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 2 (ancien);

17. Attendu qu'en ce qui concerne l'emploi de la marque dans des annonces telles que celles visées ci-dessus, on est en présence de "conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque" au sens de cette dernière disposition et, étant entendu que l'état des produits n'a pas été altéré, le titulaire de la marque peut donc s'opposer à cet emploi en vertu de la LBM si ce dernier peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre l'entreprise du revendeur ou de celui qui effectue des travaux de réparation ou d'entretien et le titulaire de la marque, et notamment que l'entreprise du revendeur ou de celui qui effectue des travaux de réparation ou d'entretien appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises;

18. qu'il est indifférent à cet égard que l'utilisateur de la marque annonce uniquement qu'il effectue des travaux de réparation ou d'entretien concernant les produits mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire de la marque ou avec son consentement ou qu'il est spécialisé dans ces produits;

19. Attendu que l'interprétation ci-dessus de l'article 13 A (ancien) de la LBM donnée en conformité avec la Directive ne conduit pas à s'écarter quant au fond de la jurisprudence antérieure de la Cour dans une mesure telle que cette interprétation devrait être exclue au regard du principe de la sécurité juridique;

Sur la question (c)

20. Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent qu'il n'y a pas lieu de répondre plus amplement à la question (c);

sur la question (d)

21. Attendu que relativement à la question (d), dès lors que l'article 13 A actuel de la LBM a été repris dans la LBM aux fins de la transposition de la Directive, la réponse donnée par la Cour à la question (b) conformément à la Directive sur la base de l'arrêt précité de la CJCE est également valable si l'article 13 A actuel est applicable;

QUANT AUX DEPENS :

22. Attendu qu'en vertu de l'article 13 du Traité, 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;

23. 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;

24. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés à *f* 2.000,- pour chacune des parties;

25. Vu les conclusions de Monsieur le premier avocat général M.R. Mok;

26. Statuant sur les questions que le Hoge Raad der Nederlanden a posées dans son arrêt du 7 février 1997;

DIT POUR DROIT :

Sur la question (a)

27. Lorsque dans une procédure engagée par le titulaire de la marque en vertu de l'article 13 A (ancien) de la LBM, le pourvoi est dirigé contre une décision rendue avant le 1er janvier 1996, la LBM, telle qu'elle était libellée avant le 1er janvier 1996, reste applicable, étant entendu que si cette décision a été rendue après que la Directive 89/104/CEE aurait dû être transposée en droit interne (31 décembre 1992), la LBM doit s'interpréter dans toute la mesure du possible dans un sens conforme à cette Directive;

Sur la question (b)

28. Lorsque, sans le consentement du titulaire de la marque, une personne fait usage de cette marque, enregistrée exclusivement pour des produits déterminés, en vue d'annoncer au public (A) qu'elle exerce des activités de réparation et d'entretien relatives aux produits commercialisés sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ou bien (B) qu'elle est spécialiste de ces produits ou qu'elle est spécialisée dans ces produits, on est, aussi bien dans le cas de figure (A) que dans le cas de figure (B), en présence d'un autre emploi au sens de l'article 13 A, alinéa 1er, début et sous 2, (ancien) de la LBM; étant entendu que l'état des produits n'a pas été altéré, il y a emploi dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque si la marque est utilisée de manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre l'entreprise du revendeur ou de celui qui effectue des travaux de réparation ou d'entretien et le titulaire de la marque, et notamment que l'entreprise du revendeur ou de celui qui effectue des travaux de réparation ou d'entretien appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu'il existe une relation spéciale entre les deux entreprises;

Sur la question (d)

29. La réponse à la question (b) n'est pas différente si l'article 13 A actuel de la LBM est applicable.

Ainsi jugé par messieurs P. Kayser, président, P. Marchal, premier vice-président, H.L.J. Roelvink, second vice-président, M. Lahousse, P. Neleman, juges, madame G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, messieurs I. Verougstraete, R. Schmit et madame M.-P. Engel, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à La Haye, le 25 septembre 2000 par monsieur H.L.J. Roelvink, préqualifié, en présence de messieurs M.R. Mok, premier avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.