

A 87/8/9

ARREST van 14 april 1989
in de zaak A 87/8

Inzake :

SUPERCONFEX B.V.

tegen

BURBERRYS Limited

Procestaal : Nederlands

ARRET du 14 avril 1989
dans l'affaire A 87/8

En cause :

SUPERCONFEX B.V.

contre

BURBERRYS Limited

Langue de la procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 87/8

1. Vu la copie certifiée conforme de l'arrêt du Hoge Raad der Nederlanden du 2 octobre 1987 dans la cause de Superconfex B.V. contre Burberrys Limited, 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) Le 16 mai 1978, Burberrys a effectué auprès du Bureau Benelux des Marques, sous le numéro 351957, le dépôt, comme marque figurative, d'un motif à carreaux dans les couleurs beige clair et beige foncé, gris, noir et rouge, entre autres pour des vêtements. Burberrys emploie ce motif à carreaux dans la doublure des imperméables confectionnés pour son compte et mis en circulation par elle dans le territoire Benelux.

(II) Le 10 juin 1982, Burberrys a effectué auprès du Bureau Benelux des Marques, sous le numéro 380889, le dépôt d'un motif à carreaux similaire d'un modèle plus petit, dans les couleurs beige clair et beige foncé, blanc, gris, noir et rouge, également entre autres pour des vêtements.

(III) Superconfex a offert en vente dans sa succursale de Lelystad des imperméables dénommés 'Council' qui étaient également pourvus de doublures avec un motif à carreaux.

(IV) Considérant la vente de ces imperméables comme une atteinte à ses droits de marque, Burberrys a intenté une action en référé contre Superconfex (et une autre société) devant le président du tribunal de Zwolle pour faire interdire la contrefaçon de ses marques. Le président a accueilli la demande contre Superconfex, entre autres aux motifs que la doublure à carreaux des imperméables dénommés 'Council' entamait le pouvoir distinctif

de la marque déposée par Burberrys sous le numéro 351957 et que Superconfex portait atteinte à cette marque en vendant lesdits imperméables.

(V) Superconfex s'est défendue devant le président en soutenant notamment que le motif à carreaux déposé comme marque par Burberrys ne peut servir de marque étant donné que la doublure à carreaux d'un imperméable affecte la valeur essentielle du produit au sens de l'article 1er, alinéa 2, LBM. Le président a rejeté cette défense au motif que la valeur utilitaire intrinsèque de l'étoffe à carreaux servant de doublure pour les imperméables n'est pas affectée par l'attractivité du motif à carreaux choisi par Burberrys.

(VI) Devant la cour d'appel d'Arnhem, Superconfex a contesté cette décision du président visée sous (V). La cour a rejeté le moyen invoqué pour les motifs énoncés à l'attendu 10 de son arrêt du 3 novembre 1986. Cet attendu comporte la décision de la cour d'appel exposée sous le point 3.2 ci-avant (dans l'arrêt du Hoge Raad) et contre laquelle Superconfex dirige son moyen de cassation";

3. Attendu que le Hoge Raad mentionne sous le point 3.2 de son arrêt de renvoi : "Le moyen s'élève contre la décision de la cour d'appel suivant laquelle l'exception prévue à l'article 1er, alinéa 2, LBM n'est pas applicable, compte tenu de sa portée, puisqu'en l'espèce, il ne saurait y avoir cumul de protection avec la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (LBDM) ni avec la loi néerlandaise de 1912 sur le droit d'auteur (Auteurswet 1912)";

4. Attendu que le Hoge Raad a soumis les questions d'interprétation suivantes concernant la loi uniforme Benelux sur les marques :

"(A) L'exception prévue à l'article 1er, alinéa 2, LBM selon laquelle ne peuvent être considérées comme marques les formes qui affectent la valeur essentielle du produit, doit-elle être comprise en ce sens qu'elle ne peut s'appliquer que si les formes considérées bénéficient *in concreto* de la protection au titre de la LBDM ou des lois nationales sur le droit d'auteur ?

(B) Dans la négative, cette disposition a-t-elle pour portée de n'être applicable que si les formes considérées sont en principe *susceptibles* en soi de protection au titre de la LBDM ou des lois nationales sur le droit d'auteur ?

(C) Si la question B se fonde, elle aussi, sur une portée trop restrictive de cette disposition, suivant quel critère faut-il apprécier si les formes considérées relèvent ou non de l'exception prévue ?"

QUANT A LA PROCEDURE :

5. 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;

6. Attendu que les parties ont déposé chacune un mémoire et Burberrys en outre un mémoire en réponse;

7. Attendu qu'à l'audience de la Cour du 17 octobre 1988, les points de vue des parties ont été exposés verbalement par Me C.J.J.C. van Nispen pour Superconfex et par Me R.E.P. de Ranitz pour Burberrys, tous deux avocats à La Haye, qui ont déposé chacun une note de plaidoirie;

8. Attendu que Monsieur l'avocat général Ten Kate a donné ses conclusions par écrit le 18 novembre 1988;

QUANT AU DROIT :

9. Attendu que la Cour doit considérer en l'état que l'interprétation qu'elle est appelée à donner s'applique à un signe qui est considéré comme bidimensionnel, à savoir le motif à carreaux litigieux, étant donné que, ainsi que le Hoge Raad l'a constaté dans l'attendu 3.1 de son arrêt de renvoi, la question de savoir si l'article 1er, alinéa 2, LBM vise uniquement les signes tridimensionnels n'est plus en cause;

10. Attendu que les questions d'interprétation concernent la disposition selon laquelle un signe ne peut être considéré comme marque lorsqu'il doit être tenu pour une forme affectant la valeur essentielle du produit et qu'elles posent le problème de savoir s'il suffit, pour refuser la protection au titre du droit des marques, que le signe et la valeur essentielle du produit se trouvent dans un rapport d'influence, ou s'il faut une condition supplémentaire, soit que la forme considérée doive bénéficier aussi, en fait, de la protection au titre de la LBDM ou des lois nationales sur le droit d'auteur (question A), soit qu'elle doive être susceptible, en principe, de pareille protection (question B), soit qu'elle doive répondre à toute autre condition (question C);

11. Attendu que pareille condition supplémentaire ne résulte pas du texte de la disposition;

12. que, dès lors, les questions posées s'expliquent par le passage du Commentaire commun des gouvernements relatif à l'article 1er, alinéa 2, selon lequel cette disposition "tend à limiter dans une certaine mesure la possibilité de cumul de la protection du droit des marques et de celle qui résulte du droit d'auteur ou du droit des dessins ou modèles";

13. que, toutefois, les mots "limiter dans une certaine mesure" indiquent déjà clairement que ce passage n'entend pas restreindre la portée de la disposition considérée aux seules formes qui, considérées comme marques, répondent en fait, ou du moins pourraient répondre en principe, aux conditions exigées pour qu'il y ait cumul de la protection dans le droit des marques et en vertu de la LBDM ou des lois nationales sur le droit d'auteur;

14. qu'il y a en outre lieu de considérer que le passage cité a pour seul but (1) d'indiquer qu'il s'agit des formes esthétiques et (2) de préciser à ce sujet que, tout comme la possibilité d'obtenir un brevet ne constitue pas non plus le critère à retenir quant aux formes qui produisent des résultats industriels, la règle à suivre n'est pas de rechercher comment

la forme considérée doit être envisagée au regard, selon le cas, du droit des dessins ou modèles ou du droit d'auteur, mais uniquement de savoir si, en raison de sa beauté ou de son caractère original, cette forme affecte la valeur essentielle du produit;

15. Attendu qu'au surplus, le texte de l'article 1er, alinéa 2, et la genèse de cette disposition montrent que dans son ensemble, celle-ci n'a pas pour objet de régler le cumul des protections dérivant du droit des marques et des autres droits de la propriété intellectuelle, mais vise à protéger la liberté de chacun, face à un concurrent qui emploie une forme déterminée comme signe distinctif de ses produits, de donner à des produits similaires - afin d'en accroître la valeur - la même forme ou une forme ressemblante;

16. Attendu qu'il suit de ce qui précède que les questions A et B appellent une réponse négative et qu'il y a lieu de répondre à la question C que le fait que la forme distinctive d'un produit affecte la valeur essentielle du produit, n'empêche de la considérer comme une marque que si le produit est de nature telle que son aspect et sa forme, par leur beauté ou leur caractère original, déterminent fortement la valeur marchande du produit, avec cette réserve qu'il faut écarter l'influence sur la valeur marchande qui ne résulterait pas de l'attrait esthétique de la forme, mais de l'effet publicitaire lié à sa notoriété comme signe distinctif;

QUANT AUX DEPENS :

17. 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;

18. 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;

19. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés comme suit : pour Superconfex à 2.000 florins (hors T.V.A.) et pour Burberrys à 2.000 florins (hors T.V.A.);

20. Vu les conclusions de Monsieur l'avocat général Ten Kate;

21. Statuant sur les questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden par arrêt du 2 octobre 1987;

DIT POUR DROIT :

22. L'exception prévue à l'article 1er, alinéa 2, LBM, selon laquelle ne peuvent être considérées comme marques les formes qui affectent la valeur essentielle du produit, ne doit pas être comprise en ce sens que l'exception ne peut s'appliquer que si les formes considérées bénéficient in concreto de la protection en vertu de la LBDM ou des lois nationales sur le droit d'auteur.

23. La portée de cette disposition n'est pas non plus de n'être applicable que si les formes considérées sont en principe susceptibles en soi de la protection en vertu de la LBDM ou des lois nationales sur le droit d'auteur.

24. Le fait que la forme distinctive d'un produit affecte la valeur essentielle du produit, n'empêche de la considérer comme une marque que si le produit est de nature telle que son aspect et sa forme, par leur beauté ou leur caractère original, déterminent fortement la valeur marchande du produit.

25. Ainsi jugé par Messieurs R. Janssens, président, H.E. Ras, premier vice-président, F. Hess, second vice-président, R. Soetaert, Madame J. Rouff, S.K. Martens, P. Kayser, juges, E. Boon, Madame S. Boekman, juges suppléants,

26 et prononcé en audience publique à La Haye, le 14 avril 1989, par Monsieur S.K. Martens, préqualifié, en présence de Monsieur Th.B. ten Kate, avocat général, et de Monsieur C. Dejonge, greffier en chef suppléant.