

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

A 2006/4/9

ARREST
van 11 februari 2008

Inzake

ONDEO NALCO

tegen

MICHEL COMPANYY

Procestaal : Nederlands

ARRET
du 11 février 2008

En cause

ONDEO NALCO

contre

MICHEL COMPANYY

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 02.519.38.61
FAX 02.513.42.06
curia@benelux.be

GREFFE
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 02.519.38.61
FAX 02.513.42.06
curia@benelux.be

La Cour de Justice Benelux a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire A 2006/4.

1. Dans son arrêt du 27 octobre 2006 dans l'affaire C05/162HR de ONDEO NALCO NETHERLANDS B.V., ayant cause de IWC Chemische Produkten B.V. (dénommée ci-après IWC), société de droit néerlandais dont le siège est à Tilburg (Pays-Bas), contre M. MICHEL COMPANY INC. (dénommée ci-après Michel), société selon le droit de l'Etat de New York, dont le siège est à New York (Etats-Unis d'Amérique), le Hoge Raad der Nederlanden a posé des questions relatives à l'interprétation de l'article 13.A, alinéa 5, de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM).

Quant aux faits

2. L'arrêt du Hoge Raad énonce comme suit les faits de la cause :

IWC fabrique depuis 1974 des inhibiteurs de corrosion destinés à l'industrie des engrais chimiques.

Michel a, de 1978 à fin 1995, acheté à IWC les inhibiteurs de corrosion que celle-ci fabrique et les a écoulés sur le marché américain sous la dénomination CORBLOK. Michel s'est approvisionnée par la suite chez un concurrent de IWC.

Le 24 juin 1992, IWC a déposé CORBLOK pour le Benelux comme marque pour des produits chimiques destinés au traitement et à la fabrication d'engrais chimiques de la classe 1.

Le 15 janvier 1997, Michel a déposé CORBLOK pour le Benelux comme marque pour des produits chimiques destinés à des applications agricoles et industrielles de la classe 1.

Un litige s'étant élevé entre les parties quant à savoir qui devait être considéré comme ayant droit à la marque CORBLOK, Michel a introduit devant le tribunal d'Utrecht une action au fond en annulation de l'enregistrement de l'acte de dépôt de la marque CORBLOK au nom de IWC et en cessation de toute atteinte à ses droits de marque. IWC a demandé à titre reconventionnel l'annulation du dépôt fait par Michel de la marque CORBLOK et l'interdiction de tout usage par Michel de CORBLOK ou d'un signe ressemblant. Par jugement du 2 juin 1999, le tribunal a accueilli la demande principale de Michel et rejeté la demande reconventionnelle de IWC. Après la signification, le 14 juin 1999, de ce jugement passé en force de chose jugée, IWC a cessé l'usage de la marque CORBLOK.

3. Dans la présente instance, Michel demande la réparation du dommage subi à la suite de l'atteinte portée à sa marque par IWC dans la période située entre son dépôt de la marque (15 janvier 1997) et la signification du jugement susvisé (14 juin 1999), ainsi que, en vertu de l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM, la cession du bénéfice que IWC a réalisé à la suite de ses actes de contrefaçon dans la période précitée, et la reddition de comptes à cet égard. Le tribunal a accueilli ces demandes. La Cour d'appel d'Amsterdam a confirmé le jugement du tribunal. En ce qui concerne la demande de cession du bénéfice, la Cour d'appel a fait observer tout d'abord qu'une telle condamnation était radicale et pouvait être lourde de conséquences, mais qu'elle jugeait insuffisants les arguments avancés par IWC à l'appui de sa thèse selon laquelle son usage de la marque n'était pas de mauvaise foi au sens de l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM ou que les circonstances de la cause ne donnaient pas lieu à pareille condamnation, comme prévu dans cette disposition.

4. Dans le point 3.4.2 de son arrêt, le Hoge Raad considère que la Cour d'appel a estimé que les circonstances suivantes, invoquées par IWC devant les juridictions du fond, étaient insuffisantes pour rejeter, réduire ou tempérer la demande de cession du bénéfice :

“(a) IWC a créé le marché pour Corblok en dehors des USA et du Canada, de sorte que la cession du bénéfice découlant de l’usage de la marque sur ce marché ne se justifie raisonnablement pas;

(b) Les parties ont entretenu des relations contractuelles pendant des années en vertu desquelles, entre 1978 et 1997 au moins, le produit fabriqué par IWC a été distribué par Michel aux USA et au Canada, et par IWC en dehors des USA et du Canada, sous la marque Corblok avec le consentement de Michel, alors que les accords n’ont pas été résiliés ou ne l’ont pas été valablement, du moins pas en offrant une indemnisation ;

(c) il y avait un litige sur le point de savoir qui de IWC ou de Michel détenait le droit de marque, IWC ayant des raisons de croire qu’elle détenait un droit qui primait ;

(d) (...).”

5. Dans son arrêt, le Hoge Raad a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice Benelux se prononce sur les questions préjudicielles suivantes :

“1. L'article 13A, alinéa 5, de la LBM doit-il être interprété en ce sens qu'il y a 'usage de mauvaise foi' au sens de cette disposition uniquement dans les cas de piraterie, conçue comme la contrefaçon délibérée de produits de marque ?

2. Si la réponse à la question 1 est négative, y a-t-il ‘usage de mauvaise foi’ au sens de cette disposition uniquement dans les cas d’atteinte commise délibérément ?

3. Si la réponse à la question 2 est affirmative, dans quelles circonstances y a-t-il atteinte commise délibérément ?

4.a. Un ou plusieurs des faits et circonstances mentionnés sous (a), (b) et (c) dans le point 3.4.2 ci-dessus peuvent-ils être retenus par le juge pour décider qu’il n’y a pas usage de mauvaise foi ?

b. Un ou plusieurs des faits et circonstances mentionnés sous (a), (b) et (c) dans le point 3.4.2 ci-dessus peuvent-ils être considérés comme des ‘circonstances de la cause’ susceptibles de faire obstacle à la demande de cession du bénéfice ?”

Quant à la procédure

6. Conformément à l’article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux parties et aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie certifiée conforme de l’arrêt du Hoge Raad.

7. Les parties ont eu l’occasion de présenter par écrit des observations sur les questions posées à la Cour.

Me S.M. Kaak et Me Th.C.J.A. van Engelen, tous deux avocats à Utrecht, ont déposé un mémoire pour IWC, le 18 janvier 2007.

Me C.J.J.C. van Nispen, avocat à La Haye, a déposé pour Michel un mémoire, le 18 janvier 2007, et un mémoire en réponse, le 5 mars 2007.

8. Monsieur l’avocat général F.F. Langemeijer a donné des conclusions écrites le 5 juin 2007, qui n’ont pas donné lieu à des observations écrites des parties.

Quant au droit

Sur la première question

9. Le Hoge Raad souhaite savoir par sa première question s’il y a “usage de mauvaise foi” au sens de l’article 13.A, alinéa 5, de la LBM – introduit dans la LBM à l’entrée en vigueur, le 1^{er} janvier 1996, du Protocole du 2 décembre 1992 (dénommé ci-après : le Protocole) – uniquement en cas de contrefaçon délibérée de produits de marque (piraterie).

10. L'article 13.A, alinéa 5, de la LBM est libellé comme suit :

"Outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de cet usage [illicite de la marque], ainsi qu'en reddition de compte à cet égard; le tribunal rejettera la demande s'il estime que cet usage n'est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation."

11. L'introduction générale de l'Exposé des motifs du Protocole présente sous le point 5 les observations suivantes au sujet des dispositions de ce qui est devenu depuis l'alinéa 5 de l'article 13.A et de l'article 13bis de la LBM :

"5. La lutte contre la contrefaçon de produits et services protégés par des marques

*Au cours de la décennie écoulée s'est fait sentir de plus en plus le besoin de lutter contre la contrefaçon délibérée d'articles de marque. On a constaté que ce phénomène, généralement désigné comme la piraterie de marques, prenait une ampleur croissante.
(...)*

Le présent Protocole comporte des dispositions qui élargissent l'arsenal des moyens juridiques permettant aux titulaires de combattre et d'éviter la contrefaçon. Ces dispositions figurent dans les articles 13 et 13 bis de la LBM. Le titulaire est habilité, en premier lieu, à intenter, outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, une action en cession du bénéfice réalisé illicitement. Le titulaire obtient, en deuxième lieu, le droit de revendiquer la propriété des biens contrefaisants ou des biens ayant servi à la production de ces biens ou d'en requérir la destruction ou la mise hors d'usage. (...) Les actions précitées ne seront pas accueillies s'il n'est pas constaté que l'atteinte a été portée de mauvaise foi. On évite ainsi que ces actions soient aussi intentées dans des cas d'atteinte non intentionnelle qui peuvent se présenter entre concurrents dans la vie des affaires. (...)”

12. Le commentaire que l'Exposé des motifs du Protocole consacre aux différents articles comporte l'observation suivante au sujet de la disposition du quatrième alinéa, devenu depuis le cinquième, de l'article 13.A de la LBM:

“Le quatrième alinéa permet au titulaire de la marque d'intenter, outre l'action en réparation ou au lieu de celle-ci, une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l'usage préjudiciable de la marque. Il s'est avéré dans la pratique que la démonstration du

dommage subi peut placer le titulaire devant des difficultés considérables pour en rapporter la preuve. Il est généralement plus facile d'établir l'étendue du bénéfice réalisé illicitement par l'auteur de l'infraction. En outre, la disposition n'impose pas la charge de la preuve au titulaire puisque celui-ci peut en outre demander au défendeur de faire reddition du compte au sujet du bénéfice réalisé à la suite de l'infraction.

Il s'agit ici d'une action qui va au-delà de ce qui est admis en règle générale dans les procédures civiles. Ce moyen d'action a été retenu pour éviter que l'auteur d'une contrefaçon intentionnelle tire profit de son agissement illicite en dépit d'une condamnation judiciaire. Pour cette raison, le tribunal est tenu de rejeter la demande s'il n'est pas établi que l'atteinte a été portée de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause la justifient. Au cas où l'ayant droit a intenté tant une action en réparation qu'une action en cession du bénéfice réalisé illicitement, le tribunal peut, tout en rejetant l'action à la portée la plus étendue, faire droit à l'action moins extrême.”

13. Il ressort de l'Exposé des motifs du Protocole, tel qu'il est cité sous le n° 11 ci-dessus, que l'article 13.A, alinéa 5, tout comme l'article 13bis, alinéa 1^{er}, ont été insérés dans la LBM par souci de combattre et d'éviter la piraterie, conçue comme 'la contrefaçon délibérée d'articles de marque'.

Il ne ressort toutefois ni des termes de ces articles ni de l'Exposé des motifs du Protocole que l'application de ces articles se limiterait à cette seule situation.

L'Exposé des motifs du Protocole indique au sujet de la condition selon laquelle l'atteinte doit être portée 'de mauvaise foi' que l'on évite ainsi que les actions visées soient aussi intentées dans des cas 'd'atteinte non intentionnelle' à la marque. Une distinction est opérée de cette façon entre l'atteinte intentionnelle et l'atteinte non intentionnelle. Ce qui n'a pas pour effet de restreindre le champ d'application de l'alinéa 5 de l'article 13.A précité à la seule 'contrefaçon délibérée' d'articles de marque.

Il convient de relever à cet égard qu'il n'y a pas lieu, dans ce contexte, d'établir une différence de signification entre les termes 'intentionnel' et 'délibéré'.

Il suit de ce qui précède que la première question appelle une réponse négative.

Sur la deuxième question

14. Ainsi que la Cour l'a noté sous le n° 13 ci-dessus, l'Exposé des motifs du Protocole fait, dans les explications qu'il consacre à la notion 'de mauvaise foi' utilisée à l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM, une distinction entre l'atteinte intentionnelle et l'atteinte non intentionnelle.

Dans son arrêt du 24 octobre 2005 rendu dans l'affaire A 2004/5 (Delhaize/Dior), la Cour a considéré en outre, sous le point 11, que la finalité de la disposition de l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM est de dissuader l'entreprise qui a fait, de mauvaise foi, un usage illicite de la marque de commettre une nouvelle atteinte à la marque.

Cette considération est conforme à l'observation de l'Exposé des motifs du Protocole, reproduite sous le n° 12 ci-dessus, selon laquelle la possibilité de demander la cession du bénéfice réalisé illicitement a été prévue pour éviter que l'auteur d'une contrefaçon intentionnelle tire profit de son agissement illicite en dépit d'une condamnation judiciaire.

La dissuasion et la prévention, dont il est question ici, n'ont de sens que si elles portent sur une atteinte commise intentionnellement.

En vertu de ce qui précède, il faut admettre qu'il ne peut y avoir 'usage de mauvaise foi' au sens de l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM, que si une atteinte a été commise délibérément ou intentionnellement, de sorte que la deuxième question appelle une réponse affirmative.

Sur la troisième question

15. Ainsi que la Cour l'a noté sous le n° 13 ci-dessus, aucune distinction n'est faite entre les termes 'délibéré' et 'intentionnel'. Dès lors, il y a atteinte commise délibérément lorsque l'atteinte est commise intentionnellement.

Il y a atteinte intentionnelle ou délibérée si celui dont les actes sont reconnus contrefaisants par le juge a été conscient, au moment de les commettre, de leur caractère contrefaisant.

Il est de règle à cet égard que toute personne qui, au titre d'une activité professionnelle ou économique, fait usage d'un signe dans la vie des affaires, est réputée avoir connaissance du contenu du registre des marques.

Il est également de règle à cet égard que le titulaire de la marque peut prouver par toutes voies de droit, y compris les présomptions, que celui qui a commis l'atteinte l'a fait consciemment.

Il n'y a pas de conscience au sens susvisé si celui dont les actes sont reconnus contrefaisants par le juge a opposé à l'atteinte qui lui était reprochée des moyens de défense qui ne pouvaient raisonnablement pas être tenus pour voués d'avance à l'échec.

Tel pourra être le cas, par exemple, d'une défense faisant valoir

- a) l'absence d'un risque de confusion
- b) un usage du signe justifié par des relations contractuelles avec le titulaire de la marque
- c) la nullité de l'enregistrement de la marque ou l'extinction du droit à la marque.

16. Il résulte de ce qui précède que celui qui emploie un signe au titre de son activité professionnelle ou économique (et est réputé, dès lors, avoir connaissance du contenu du registre des marques) et qui se borne dans la procédure en contrefaçon à présenter des moyens de défense qui doivent raisonnablement être tenus pour voués d'avance à l'échec, est réputé avoir été conscient, au moment de ses actes, de leur caractère contrefaisant, de sorte qu'il faut conclure à un usage de mauvaise foi au sens de l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM.

17. Il suit de ce qui précède qu'il convient de répondre à la troisième question comme il est énoncé dans le dispositif, sous le n° 27.

Sur la quatrième question sous a

18. La circonstance mentionnée sous (a) dans la question 4.a consiste en ceci que IWC a créé le marché pour CORBLOK en dehors des Etats-Unis et du Canada. Cette circonstance n'écarte pas le caractère intentionnel de l'atteinte portée à la marque. Elle ne peut donc pas être prise en considération par le juge pour décider qu'il n'y a pas usage de mauvaise foi.

19. La circonstance mentionnée sous (b) dans cette question consiste en ceci que les parties ont entretenu des relations contractuelles pendant des années, en vertu desquelles, entre 1978 et 1997 au moins, le produit fabriqué par IWC a été distribué par Michel aux Etats-Unis et au Canada et par IWC, en dehors des Etats-Unis et du Canada, sous la marque CORBLOK, avec le consentement de Michel, alors que les accords n'ont pas été résiliés ou ne l'ont pas été valablement, du moins pas en offrant une indemnisation.

Ainsi qu'il découle des considérations énoncées sous le n° 15 ci-dessus, une telle circonstance peut être prise en considération par le juge pour décider qu'il n'y a pas usage de mauvaise foi.

20. La circonstance mentionnée sous (c) dans cette question consiste en ceci qu'il y avait un litige sur le point de savoir qui de IWC ou de Michel détenait le droit de marque, IWC ayant des raisons de croire qu'elle détenait un droit qui primait . Cette circonstance donne lieu à la même conclusion que sous le n° 19 ci-dessus.

Sur la quatrième question sous b

21. Ni le texte de l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM ni l'Exposé des motifs qui s'y rapporte ne précisent les 'circonstances de la cause' susceptibles de faire échec à l'action en cession du bénéfice.

Il faut en déduire que toutes les circonstances de la cause peuvent conduire le juge, après avoir eu égard à tous les intérêts en présence, à rejeter la demande.

Une telle interprétation s'inscrit aussi dans le même sens que l'Exposé des motifs du Protocole, qui fait observer, dans le passage reproduit sous le n° 12 ci-dessus, qu'il s'agit ici d'une action qui va au-delà de ce qui est admis en règle dans les procédures civiles. Cette caractéristique de l'action souligne la nécessité pour le juge d'avoir égard, dans sa décision, à toutes les circonstances de la cause.

Il s'ensuit que la quatrième question sous b. appelle une réponse affirmative concernant toutes les circonstances qui y sont visées.

Quant aux dépens

22. 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 pendante.

23. 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. Vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés à € 1500,- pour chacune des parties.

Dispositif

Sur la question 1:

25. L'article 13.A, alinéa 5, de la LBM ne peut pas être interprété en ce sens qu'il y aurait "usage de mauvaise foi" au sens de cette disposition, uniquement dans les cas de piraterie, conçue comme la contrefaçon délibérée de produits de marque.

Sur la question 2:

26. Il n'y a « usage de mauvaise foi » au sens de l'article 13.A, alinéa 5, de la LBM que dans les cas où une atteinte est commise délibérément.

Sur la question 3:

27. Il y a atteinte commise délibérément si celui dont les actes sont reconnus contrefaisants par le juge a été conscient, au moment de les commettre, de leur caractère contrefaisant.

Il est de règle à cet égard que toute personne qui, au titre d'une activité professionnelle ou économique, fait usage d'un signe dans la vie des affaires, est réputée avoir connaissance du contenu du registre des marques.

Il n'y a pas de conscience au sens susvisé si celui dont les actes sont reconnus contrefaisants par le juge a opposé à l'atteinte qui lui était reprochée des moyens de défense qui ne pouvaient raisonnablement pas être tenus pour voués d'avance à l'échec. Tel pourra être le cas, par exemple, d'une défense faisant valoir

- a) l'absence d'un risque de confusion
- b) un usage du signe justifié par des relations contractuelles avec le titulaire de la marque
- c) la nullité de l'enregistrement de la marque ou l'extinction du droit à la marque.

Sur la question 4.a:

28. La circonstance mentionnée sous (a) dans le point 3.4.2 de l'arrêt du Hoge Raad ne peut pas être prise en considération par le juge pour décider qu'il n'y a pas usage de mauvaise foi, au contraire des circonstances mentionnées sous (b) et sous (c) qui peuvent l'être.

Sur la question 4.b:

29. Tous les faits et circonstances mentionnés sous (a), (b) et (c) dans le point 3.4.2 de l'arrêt du Hoge Raad peuvent être considérés comme des "circonstances de la cause" susceptibles de faire échec à l'action en cession du bénéfice.

Ainsi jugé par I. Verougstraete, premier vice-président, W.J.M. Davids, second vice-président, M.-P. Engel, juge, A. Wantz, C.J.J. van Maanen, C.A. Streefkerk, J. de Codt, E. Gérard et A. Fettweis, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à La Haye, le 11 février 2008, par monsieur W.J.M. Davids, préqualifié, en présence de messieurs F.F. Langemeijer, avocat général suppléant, et C. Dejonge, chef du greffe.