

ARREST

van 16 juni 1995

in de zaak A 94/1

zake :

LINGUAMATICS

tegen

STICHTING POLYGLOT

Procestaal : Nederlands

ARRET

du 16 juin 1995

dans l'affaire A 94/1

En cause :

LINGUAMATICS

contre

STICHTING POLYGLOT

Langue de la procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 94/1

1. Vu l'arrêt du 18 mars 1994 du Hoge Raad der Nederlanden dans la cause n°15.276 de la société Linguamatics B.V., dont le siège est à Amsterdam, dénommée ci-après Linguamatics, contre la fondation Stichting Polyglot, dont le siège est à Broekhuizen, dénommée ci-après la Fondation, 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, rendu sur le pourvoi formé par Linguamatics contre un arrêt du 3 décembre 1992 de la cour d'appel d'Amsterdam confirmant le jugement prononcé en référé le 2 avril 1992 par le président de l'arrondissementsrechtbank d'Amsterdam, a énoncé comme suit les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux doit être appliquée :

(i) La Fondation est un bureau de rédaction et de traduction. Le 17 juillet 1987, elle a déposé auprès du Bureau Benelux des Marques à La Haye la marque verbale POLYGLOT pour désigner les services suivants : CI 42 Ecrire, rédiger, corriger et traiter des textes dans tous les domaines; traduire des textes dans toutes les langues.

(ii) Au printemps de 1991, Linguamatics s'est mise à utiliser le vocable POLYGLOT pour un programme de traduction qu'elle se proposait de mettre sur le marché pour les utilisateurs de logiciels de traitement de texte. Le vocable POLYGLOT figure dans le programme, dans le manuel y afférent et sur l'emballage. Dans la procédure de cassation, il faut admettre l'hypothèse, fondée sur des déclarations de Linguamatics que la cour d'appel n'a pas écartées, que ce logiciel est un dictionnaire multilingue.

(iii) Par lettre du 22 mai 1991, la Fondation, se référant à son droit de marque, a invité Linguamatics à cesser l'emploi du vocable POLYGLOT pour son logiciel. Ensuite, les parties ont négocié les conditions, telles que la rétribution et un audit à organiser, auxquelles Linguamatics pourrait néanmoins faire usage du vocable POLYGLOT. Linguamatics s'est mise entre-temps à vendre des exemplaires de son logiciel.

(iv) Par lettres des 5 et 31 juillet 1991 et du 20 septembre 1992, la Fondation a avisé Linguamatics qu'elle ne pouvait utiliser le vocable POLYGLOT qu'après l'établissement et la signature d'une convention à cet effet. Par lettre du 25 novembre 1991, Linguamatics a offert à la Fondation, dans le cadre des négociations, une rétribution de f 1,75 par logiciel vendu et de f 0,45 par langue vendue.

(v) Les parties ne se sont finalement pas mises d'accord sur les conditions de l'emploi du vocable POLYGLOT par Linguamatics. Par lettre du 7 janvier 1992, la Fondation a sommé Linguamatics de cesser immédiatement l'utilisation du vocable, mais par lettre du 15 janvier 1992, la Fondation a accordé à Linguamatics un nouveau délai jusqu'au 5 février 1992. Celle-ci a fait savoir à la Fondation, par lettre du 23 janvier 1992, qu'elle mettrait fin à l'usage du vocable POLYGLOT.

(vi) Faisant valoir qu'en vertu de son dépôt de la marque le 17 juillet 1987, elle avait acquis valablement un droit à la marque verbale POLYGLOT, et que Linguamatics portait atteinte à ce droit par l'emploi de ce signe pour distinguer les logiciels qu'elle mettait sur le marché, la Fondation a demandé dans la présente procédure, notamment, de condamner Linguamatics, sous peine d'astreinte, à cesser immédiatement, dès la signification du jugement à intervenir, l'usage du vocable POLYGLOT sous quelque forme que ce soit, à reprendre auprès de ses clients, dans la semaine suivant cette signification, les stocks déjà livrés, et à faire dresser par son comptable, dans les quinze jours de la signification, le relevé de la quantité de logiciels vendus, et à payer à la Fondation le montant dû sur la base de ce relevé.

(vii) Le président a accueilli ces demandes par jugement du 2 avril 1992 qui a été confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.

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

(1) Lorsqu'une marque a un pouvoir distinctif à l'égard des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, mais qu'elle est purement descriptive à l'égard des produits ou services d'un tiers, le titulaire de la marque peut-il s'opposer à l'emploi que cette autre

personne fait de la marque non pas uniquement pour qualifier, mais encore pour distinguer ses produits ou services ?

(2) Pour savoir si les produits ou services sont à considérer comme similaires au sens de l'article 13A, alinéa premier, sous 1, de la LBM, est-il pertinent de se demander si l'usage de la marque auquel le titulaire de la marque s'oppose, est susceptible de lui causer un préjudice ?

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 Linguamatics a fait déposer un mémoire par Me J.L.R.A. Huydecoper ;

6. Attendu que Monsieur l'avocat général suppléant M.R. Mok a donné des conclusions écrites le 11 avril 1995 ;

QUANT AU DROIT :

Sur la première question :

7. Attendu qu'il ressort de l'attendu 3.5 de l'arrêt du Hoge Raad et de la connexité entre les deux questions d'interprétation, que la première question concerne l'interprétation de l'article 13A, alinéa premier, début et sous 1, de la LBM ;

8. Attendu qu'il apparaît de l'énoncé des faits donné par le Hoge Raad que le cas envisagé est celui de la marque verbale enregistrée pour des produits ou services déterminés, qui, alors qu'elle possède le pouvoir distinctif requis à l'égard de ces produits ou services et est

donc apte à distinguer ceux-ci de produits ou de services similaires (cf. arrêt de la Cour du 5 octobre 1982 dans l'affaire A 81/4, "Juicy Fruit", Jurisprudence tome 3, p. 20 et suiv.), est apte en même temps, en raison de la signification ou d'une des significations du mot enregistré comme marque, à indiquer la qualité d'autres produits ou services, qui sont similaires à ceux du titulaire de la marque ;

9. Attendu que le Hoge Raad entend ainsi savoir si dans pareil cas, le titulaire de la marque peut, en vertu de la disposition susdite, s'opposer à cet usage par un tiers du mot enregistré comme marque pour distinguer ces autres produits ou services ;

10. Attendu que la question pose donc le problème de l'étendue de la protection de la marque et que pour y répondre, il y a lieu de considérer, conformément à la jurisprudence de la Cour, que le régime légal repose sur la mise en balance des intérêts respectifs du titulaire et des autres opérateurs économiques ;

11. Attendu que dans le cas envisagé dans la question se trouvent en présence l'intérêt légitime du titulaire à ne pas voir le pouvoir distinctif de sa marque affecté du fait de l'usage de son signe par un autre opérateur économique pour distinguer les produits ou services de celui-ci, et l'intérêt tout aussi légitime de cette autre personne à pouvoir indiquer une qualité de ses produits ou services à l'aide d'un mot approprié ;

12. Attendu que cette mise en balance ne saurait cependant prendre en compte l'intérêt de cette autre personne à employer comme marque ce mot qui ne possède aucun pouvoir distinctif pour ses produits ou services ;

13. Attendu qu'appliquée à l'espèce, cette mise en balance conduit à la conclusion que le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer à ce qu'un tiers emploie le mot dans la vie des affaires pour indiquer par là que ses produits ou services possèdent la qualité exprimée par ce mot, mais qu'il n'a pas à tolérer que cette indication soit donnée de manière à susciter auprès du public concerné l'impression que le mot est employé afin de distinguer lesdits produits ou services ;

Sur la seconde question :

14. Attendu que la disposition de l'alinéa premier de l'article 13A, début et sous 1, de la LBM, contrairement au texte figurant sous le n° 2, ne subordonne pas le droit du titulaire de s'opposer à l'emploi de sa marque ou d'un signe ressemblant à la condition que cet emploi est susceptible de lui causer un préjudice ;

15. Attendu qu'il ressort ainsi déjà de l'économie de l'article 13A, alinéa premier, que l'existence potentielle d'un préjudice pour le titulaire de la marque est étrangère à l'application du premier alinéa sous 1 ;

16. Attendu que la notion de "similaire" s'entend de la nature même des produits ou services ;

17. Attendu que pour dire si des produits ou services sont similaires ou non, l'élément déterminant est de savoir dans quelle mesure le public considère les produits ou services comme étant apparentés, du point de vue commercial, technique ou autre, aux produits ou services du titulaire de la marque ;

18. Attendu que pour décider si les produits ou services sont à considérer comme similaires au sens de l'article 13A, alinéa premier, début et sous 1, il n'y a dès lors pas lieu d'avoir égard à l'éventualité d'un préjudice pour le titulaire de la marque ;

19. Attendu que la seconde question appelle par conséquent une réponse négative ;

QUANT AUX DEPENS :

20. 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 ;

21. 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 ;

22. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés à 2.000 florins (hors T.V.A.) pour Linguamatics et à néant pour la Fondation ;

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

24. Statuant sur les questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden dans son arrêt du 18 mars 1994 ;

DIT POUR DROIT :

A. Sur la première question :

25. Lorsqu'une marque verbale a un pouvoir distinctif à l'égard des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, mais qu'elle est purement descriptive à l'égard d'autres produits ou services d'un tiers, similaires à ceux du titulaire de la marque, en ce sens qu'elle exprime une qualité de ces produits ou services, l'article 13A, alinéa premier, début et sous 1, de la LBM permet au titulaire de la marque de s'opposer à ce que cette autre personne fasse usage du mot enregistré comme marque de manière à donner au public concerné l'impression que le mot est employé pour distinguer ses produits ou services ;

B. Sur la seconde question :

26. Pour savoir si les produits ou services sont à considérer comme similaires au sens de l'article 13A, alinéa premier, début et sous 1, de la LBM, il n'est pas pertinent de se demander si l'usage de la marque auquel le titulaire s'oppose est susceptible de lui causer un

préjudice.

Ainsi jugé par messieurs S.K. Martens, premier vice-président, F. Hess, second vice-président, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, juges, W.J.M. Davids, D. Holsters, J. D'Haenens et M. Lahousse, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à La Haye le 16 juin 1995, par monsieur S.K. Martens, préqualifié, en présence de messieurs Th.B. ten Kate, avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.