

**LA COUR DE JUSTICE BENELUX**

dans l'affaire A 94/2

1. Vu le jugement du 8 septembre 1994 de l'arrondissementsrechtbank de Leeuwarden dans la cause n° de rôle H 136/93 de Rivel Rijwielfabriek B.V., dont le siège est à Surhuisterveen, Pays-Bas, dénommée ci-après Rivel Rijwielfabriek, contre Constructie- en Verkoop van Gehandicapten Voorzieningen Heerenveen B.V., dont le siège est à Oudehaske, Pays-Bas, dénommée ci-après CVGV, jugement 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 les faits constants de la cause à propos desquels le tribunal souhaite voir s'appliquer l'interprétation à donner par la Cour peuvent s'énoncer comme suit :

(i) Avant sa faillite, la société à responsabilité limitée Rijwielfabriek Rivel B.V. - dénommée ci-après ex-Rijwielfabriek Rivel - a fait usage du signe RIVEL sur le territoire du Benelux pour distinguer les bicyclettes et pièces détachées fabriquées par elle ;

(ii) Le 23 décembre 1991, CVGV, dont le directeur, Van Buuren, avait été employé jusqu'en 1991 par l'ex-Rijwielfabriek Rivel, a déposé la marque verbale RIVEL auprès du Bureau Benelux des Marques sous le n° de dépôt 773640, pour les produits : bicyclettes (classe 12), habillement (classe 25) et jouets (vélos), home-trainers (classe 28) ;

(iii) Le 24 décembre 1991, le curateur de l'ex-Rijwielfabriek Rivel a vendu tout l'actif de la société faillie à la société G.H. van der Mei B.V. L'article 1er, sous f, de la convention stipule : "La vente comprend tous les droits de propriété industrielle consistant en brevets, droits de marque, nom commercial, licences etc.". Selon le tribunal, le droit de l'usager antérieur, visé à l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM fait partie des droits énumérés dans cette stipulation ;

(iv) Le 1er janvier 1992, la société G.H. van der Mei B.V. a changé sa dénomination sociale en Rivel Rijwielfabriek B.V. ;

(v) Le 30 janvier 1992, Rivel Rijwielfabriek a déposé la marque verbale RIVEL auprès du Bureau Benelux des Marques, sous le n° de dépôt 775162, pour les produits : cycles et éléments constitutifs (classe 12) ;

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

1. La loi Benelux sur les marques s'oppose-t-elle à la cession de la qualité de tiers qui a fait de bonne foi dans les trois dernières années un usage normal d'une marque ressemblante pour des produits similaires, au sens de l'article 4, alinéa 6, sous a ?

2. La réponse à la question 1 est-elle différente lorsque la cession s'opère en même temps que la cession d'autres éléments d'actif ou d'une entreprise dans son ensemble ?

3. La réponse à la question 1 est-elle différente lorsque la cession s'effectue dans le cadre de la liquidation d'une faillite ?

4. S'il est répondu négativement à la question 1, cette réponse implique-t-elle que le cessionnaire de la qualité de tiers peut invoquer la nullité du dépôt sans que le cédant - le tiers originaire - prenne part à l'action ?

5. La réponse à la question 4 est-elle différente lorsque le cédant soit existe encore, soit a fait l'objet d'une liquidation, a été déclaré en état de faillite ou a cessé son activité ?

**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 du jugement du tribunal, 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, mais qu'elle n'ont pas fait usage de cette faculté ;

6. Attendu que monsieur l'avocat général Th.B. ten Kate a donné des conclusions écrites le 28 mars 1995 ;

**QUANT AU DROIT :**

7. Attendu que le tribunal a considéré que, si elle avait encore existé, l'ex-Rijwielfabriek Rivel aurait pu invoquer, en vertu de l'article 4, alinéa 6, de la LBM, la nullité du dépôt de la marque verbale RIVEL effectué

par CVGV, étant donné que dans les trois années précédant ce dépôt, l'ex-Rijwielfabriek Rivel avait fait de bonne foi un usage normal comme marque, mais sans l'avoir déposée comme telle, du signe RIVEL pour des produits similaires et que CVGV était au courant de cet usage, en sorte que CVGV devrait être considérée comme dépositaire de mauvaise foi à l'égard de l'ex-Rijwielfabriek Rivel ;

8. Attendu que, par sa première question, le tribunal entend savoir si la LBM fait obstacle à ce que ce droit d'opposition au dépôt revenant à l'ex-Rijwielfabriek Rivel soit transféré à Rivel Rijwielfabriek en vertu de la convention que celle-ci a conclue avec le curateur à la faillite ;

9. Attendu qu'aucune disposition de la LBM n'empêche l'usager d'une marque - non déposée - de conclure avec un tiers une convention par laquelle il s'engage à cesser l'usage de cette marque et autorise l'usager subséquent à utiliser la marque dans les mêmes conditions ;

10. Attendu que pour déterminer si un dépôt a été effectué de mauvaise foi, il faut, comme l'exprime le commentaire commun des Gouvernements, tenir compte de toutes les circonstances de la cause, et que rien ne justifie d'écarter la circonstance où celui qui invoque la nullité du dépôt emploie la marque ou se propose de l'employer en vertu d'une convention, telle que celle visée sous le n° 9, avec un usager antérieur qui serait lui-même fondé, du fait de son usage, à invoquer la nullité du dépôt en vertu de l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM, mais qui a cessé l'usage au profit de l'usager subséquent par l'effet de ladite convention ;

11. Attendu que pour garantir pleinement la protection que l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM entend accorder à l'usager d'une marque non déposée, il faut admettre, dès lors, qu'une convention, telle que celle visée sous le n° 9 ci-dessus, opère en règle la cession du droit de s'opposer à un dépôt au bénéfice de l'usager subséquent en sorte que celui-ci peut se prévaloir, à l'égard du déposant, de l'usage de la marque auquel s'est livré l'usager originaire ;

12. Attendu que pareille conception n'est pas contraire à une disposition quelconque de la LBM, spécialement à l'article 11C, cette disposition ne portant, dans la mesure où elle concerne la présente espèce, que sur la transmission du droit exclusif à la marque ;

13. Attendu que la règle énoncée sous le n° 11 n'est pas contraire non plus à l'article 14B de la LBM, mais est conforme à l'économie de cette disposition ;

14. qu'en effet, suivant cette disposition, tout intéressé peut en principe invoquer la nullité d'un dépôt effectué de mauvaise foi, à condition notamment que le tiers visé à l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM prenne part à l'action, mais que cette condition, prévue pour ne pas mettre le titulaire dans la situation de devoir défendre sa marque contre les droits de tiers qui ne seraient pas parties au litige, devient sans objet et ne doit donc pas être remplie lorsque ce tiers n'a plus d'intérêt à l'usage de la marque par l'effet d'une convention, telle que visée au n° 9 ;

15. Attendu qu'il ne se justifie pas de réduire la portée de la règle susdite, en ce sens que le droit de s'opposer à un dépôt ne serait acquis que si la convention est conclue en même temps que la cession d'autres éléments d'actif ou d'une entreprise dans son ensemble ou dans le cadre de la liquidation d'une faillite ;

**QUANT AUX DEPENS :**

16. 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 ;

17. 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 ;

18. que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés à néant pour chacune des deux parties ;

19. Vu les conclusions de monsieur l'avocat général Th.B. ten Kate ;

20. Statuant sur les questions du tribunal de Leeuwarden posées dans son jugement du 8 septembre 1994 ;

**DIT POUR DROIT :**

*Sur la première question :*

21. La LBM ne fait pas obstacle à ce que par une convention qui prévoit que l'usager d'une marque - non déposée - en cesse l'usage et autorise l'usager subséquent à utiliser la marque dans les mêmes conditions, le droit de s'opposer à un dépôt revenant à l'usager originaire en vertu de l'article 4, alinéa 6, sous a, de la LBM soit acquis à l'usager subséquent en sorte que ce dernier peut aussi se prévaloir, à l'égard du déposant, de l'usage qu'en a fait l'usager originaire ;

*Sur les questions 2 et 3 :*

22. Il est indifférent que cette convention soit conclue en même temps que la cession d'autres éléments d'actif ou de l'entreprise dans son ensemble ou bien dans le cadre de la liquidation d'une faillite ;

*Sur les questions 4 et 5 :*

23. Lorsque celui qui continue l'usage de la marque en vertu de pareille convention invoque la nullité du dépôt effectué par un tiers, il ne doit pas appeler à la cause l'usager précédent et il est indifférent que cet usager existe ou non, qu'il ait fait l'objet d'une liquidation, qu'il ait été déclaré en état de faillite ou ait cessé son activité.

Ainsi jugé par messieurs O. Stranard, président, S.K. Martens, premier vice-président, F. Hess, second vice-président, P. Kayser, R. Everling, C.H. Beekhuis, P. Marchal, juges, P. Neleman et I. Verougstraete, 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.