

Traduction

Conclusions de monsieur le premier avocat général M.R. Mok

dans l'affaire A 95/4 – **1. Parfums Christian Dior S.A.**
et 2. Parfums Christian Dior B.V. contre **Evora B.V.**

23 septembre 1998

1. EXPOSE SUCCINCT DE L'AFFAIRE

1.1. L'arrêt de renvoi¹ (att. 3.1.) présente les faits résumés comme suit.

« (i) Dior France élabore et fabrique divers parfums et autres produits cosmétiques qu'elle met sur le marché sous différentes marques. Ces produits sont relativement coûteux et sont considérés comme faisant partie du marché des produits cosmétiques de luxe.

(ii) Dior France a désigné des représentants exclusifs pour la vente de ses produits hors de France; Dior Pays-Bas est agréée comme représentant exclusif pour les Pays-Bas.

(iii) Tout comme les représentants exclusifs de Dior France ailleurs en Europe, Dior Pays-Bas fait appel pour la distribution des produits Dior à un système de distribution sélective, lequel implique que ces produits ne peuvent être commercialisés que par des revendeurs sélectionnés, appelés dépositaires dans la branche de la parfumerie, qui ont l'obligation de livrer uniquement à des acheteurs finaux et à qui il est interdit formellement de livrer à d'autres personnes que les revendeurs sélectionnés pour la vente des produits Dior.

(iv) Dior France est dans le Benelux la titulaire exclusive des marques figuratives EAU SAUVAGE, POISON, FAHRENHEIT et DUNE, notamment pour les produits de la classe 3. Ces marques figuratives consistent en des reproductions du conditionnement dans lequel les flacons contenant les parfums précités sont vendus. Dior France est en outre titulaire du droit d'auteur tant à l'égard de ces conditionnements qu'à l'égard des flacons en question, de même qu'à l'égard des conditionnements et des flacons des produits mis sur le marché sous la dénomination SVELTE.

(v) Evora exploite sous le nom de sa filiale Kruidvat une chaîne de drogueries. Les magasins de Kruidvat n'ont pas été désignés comme distributeurs sélectionnés des produits Dior. Des produits Dior sont néanmoins mis en vente dans les magasins de Kruidvat, Evora s'étant procuré ces produits par des importations dites parallèles. La licéité de la revente de ces produits n'est pas contestée en l'espèce.

(vi) Dans le cadre d'une promotion de Noël en 1993, Kruidvat a offert en vente les produits Dior EAU SAUVAGE, POISON, FAHRENHEIT, DUNE et SVELTE. Kruidvat a, à cette occasion, reproduit les conditionnements et les flacons de quelques-uns de ces produits dans ses dépliants publicitaires axés sur les achats de Noël dans la semaine 49 de 1993. La reproduction des conditionnements et des flacons dans le dépliant publicitaire s'est effectuée exclusivement en liaison directe et nette avec le produit mis en vente et de la manière usuelle pour les revendeurs dans ce secteur commercial (en ce compris l'annonce occasionnelle spécifique à l'approche de Noël).

(vii) Dior France et Dior Pays-Bas n'ont pas autorisé Evora à employer les marques figuratives des produits Dior et à publier et à multiplier les reproductions des conditionnements et flacons des produits Dior dans le matériel publicitaire de Kruidvat. »

1.2.1. Parfums Christian Dior S.A. (Dior France) et Parfums Christian Dior B.V. (Dior Pays-Bas) – ci-après Dior – ont, par assignation du 8 décembre 1993, intenté la présente action en référé devant le président du tribunal de Haarlem. Elles ont demandé que le président condamne Evora (je résume) à cesser tout usage des marques figuratives de Dior, ainsi que toute diffusion et reproduction du conditionnement des produits Dior dans des catalogues, brochures, annonces ou autres.

Dior a fondé son action sur l'atteinte à la marque et sur l'atteinte aux droits d'auteur qu'elle détient sur les flacons et conditionnements.

1.2.2. Le président a ordonné à Evora de cesser immédiatement tout usage des marque figuratives de Dior, ainsi que la diffusion et la reproduction des produits Dior dans des catalogues, brochures, annonces ou autres, d'une manière incompatible avec la pratique habituelle de Dior en matière d'annonces publicitaires.

1.2.3. Evora a fait appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Amsterdam.

¹ Hoge Raad 20 octobre 1996, NJ 1996, 682, avec note J.H. Spoor.

La cour a réformé le jugement du président et a rejeté les mesures demandées.

1.2.4. Dior s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Dans son arrêt mentionné en note 1, le Hoge Raad a posé des questions préjudicielles aussi bien à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) qu'à la Cour de Justice Benelux (CJB).

1.3. Après les conclusions de l'avocat général Jacobs du 29 avril 1997, la CJCE a répondu comme suit aux questions posées par le Hoge Raad² :

« 1) Lorsqu'une question relative à l'interprétation de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, est soulevée dans le cadre d'une procédure se déroulant dans l'un des Etats membres du Benelux et portant sur l'interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, comme le sont tant la Cour de Justice Benelux que le Hoge Raad der Nederlanden, est tenue de saisir la Cour de justice en vertu de l'article 177, troisième alinéa, du traité CE. Cette obligation est toutefois privée de sa cause et ainsi vidée de son contenu quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale.

2) Les articles 5 et 7 de la directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des produits revêtus d'une marque ont été mis sur le marché communautaire par le titulaire de la marque ou avec son consentement, un revendeur a, outre la faculté de revendre ces produits, également celle d'employer la marque afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure desdits produits.

3) Le titulaire d'une marque ne peut s'opposer, au titre de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, à ce qu'un revendeur, qui commercialise habituellement des articles de même nature, mais pas nécessairement de même qualité, que les produits revêtus de la marque, emploie, conformément aux modes qui sont usuels dans son secteur d'activité, la marque afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure de ces produits, à moins qu'il ne soit établi que, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'utilisation de la marque à cette fin porte une atteinte sérieuse à la renommée de ladite marque.

4) Les articles 30 et 36 du traité CE doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'un droit de marque ou d'un droit d'auteur ne peut s'opposer à ce qu'un revendeur, qui commercialise habituellement des articles de même nature, mais pas nécessairement de même qualité, que les produits protégés, emploie ceux-ci, conformément aux modes qui sont usuels dans son secteur d'activité, afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure de ces produits, à moins qu'il ne soit établi que, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'utilisation de ces produits à cette fin porte une atteinte sérieuse à leur renommée. »

2. LA PROCEDURE DEVANT LA CJB

2.1. Le Hoge Raad a soumis les questions d'interprétation suivantes à la CJB :

« (a) L'exception à la règle suivant laquelle, quand il s'agit de la revente de produits mis en circulation sous une marque par le titulaire de cette marque ou par son licencié, il est permis au revendeur d'employer cette marque afin d'annoncer cette commercialisation ultérieure au public, doit-elle être uniquement admise pour le cas où le revendeur use de cette faculté 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, avec tous les risques inhérents à cet usage pour la fonction publicitaire de la marque ou bien peut-on admettre aussi une exception dans d'autres cas où la fonction publicitaire de la marque est menacée, comme dans le cas où le revendeur porte préjudice à l'image de luxe et de prestige de cette marque par la manière dont il emploie la marque dans ces annonces ?

(b) Si la question (a) appelle une réponse allant dans le sens de sa seconde branche en vertu de l'économie de la première directive du Conseil des Communautés européennes, du 21

² Arrêt du 4 novembre 1997, affaire C-337/95, Rec. 1997, p. I-6013.

décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE), et notamment en vertu des articles 5 à 7 de celle-ci, l'article 13A de la LBM permet-il une interprétation conforme à cette réponse ?

(c) La disposition énoncée à la fin de l'article 13A, troisième alinéa, de la LBM, vise-t-elle uniquement l'atteinte à la renommée de la marque par une modification quelconque de l'état physique des produits ou porte-t-elle aussi sur "l'état psychique" du produit, à savoir l'allure, l'image de prestige et l'impression de luxe qui s'en dégage, par suite du mode de présentation et de publicité choisi par le titulaire faisant usage de ses droits à la marque ?

(d) Si la question (c) appelle une réponse allant dans le sens de sa seconde branche en vertu de l'économie de la première directive du Conseil des Communautés européennes, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE), et notamment en vertu des articles 5 à 7 de celle-ci, l'article 13A, troisième alinéa, de la LBM permet-il une interprétation conforme à cette réponse ?

(e) Eu égard à la disposition liminaire de l'article 13A, alinéa premier, le système de la LBM implique-t-il qu'il faut exclusivement se référer au droit des marques pour savoir si le titulaire d'une marque (figurative), même s'il détient un droit d'auteur sur ladite marque, peut s'opposer à l'usage de cette marque pour les produits mis en circulation par lui-même ou son licencié, ou bien ce système permet-il qu'en pareil cas ladite opposition soit fondée en outre sur les règles du droit d'auteur ? La réponse est-elle différente lorsque, le cas échéant, le droit d'auteur offre une protection plus étendue ? »

2.2. Les parties ont déposé des mémoires et des mémoires additionnels auprès de la CJB et ont fait ensuite plaider la cause devant ladite Cour.

3. EXAMEN DES QUESTIONS POSEES

3.1. La présente affaire porte sur le texte ancien, modifié au 1^{er} janvier 1996³, de l'article 13A, alinéa 3, de la LBM. Depuis cette date, la règle de l'épuisement contenue dans cet alinéa a été adaptée à l'article 7 de la directive européenne sur les marques⁴ et déplacée à l'actuel article 13A, alinéa 8, de la LBM.

L'adaptation des législations des Etats membres de la CE (et donc celle de la LBM) aux dispositions de la directive aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 1992. Comme l'ensemble des faits à l'origine du litige s'est situé entre ces deux dates (il s'agissait de la campagne promotionnelle de Noël 1993), le juge national doit interpréter les dispositions (anciennes) de la LBM applicables, donc notamment l'article 13A, alinéa 3, dans toute la mesure du possible dans un sens conforme à la directive⁵.

3.2. Dans la mesure où la réponse aux questions posées à la CJB peut se déduire de l'arrêt de la CJCE dans cette affaire⁶, la mission de la Cour se borne à vérifier si les dispositions (anciennes) de la LBM permettent une interprétation dans le sens souhaité par la CJCE.

³ Protocole du 2 décembre 1992, textes de base Benelux, tome 5, p. 87 et suiv., Trb. 1993, 12.

⁴ Directive 89/104/CEE du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JOCE 1989, L 40/1).

⁵ CJCE 13 nov. 1990, affaire 106/89 (Marleasing), Rec. 1990, p. I-4135, SEW 1992, p. 816, avec note C.W.A. Timmermans, NJ 1993, 163 (point 8) ; 14 juillet 1994, affaire C-91/92 (Facini Dori), Rec. 1994, p. I-3325, SEW 1995, p. 432 avec note S. Prechal, NJ 1995, 321. Dans le même sens également : CJCE 10 avril 1984, affaire 14/83 (Von Colson et Kamann), Rec. 1984, p. 1891, SEW 1985, p. 216, avec note A.Th.S. Leenen (point 26). Voir aussi § 10 des conclusions MP avant HR 7 février 1997, NJ 1997, 314, avec note D.W.F. Verkade et renvois aux conclusions avant CJB 20 décembre 1993, A 92/5, Jur. CJB 1993, p. 65, NJ 1994, 638 avec note D.W.F. Verkade (Mercedes-Benz/Haze. En outre : Kapteijn/Verloren van Themaat, Inleiding tot recht van de EG (1995), p. 325, 331 ; G. Betlem, IER 1994, p. 104-110 ; S. Prechal, Informatierecht/AMI 1997, p. 23-27 ; T. Heukels, NJB 1997, p. 1845-1850.

⁶ Cfr. le 2^e alinéa de l'attendu 3.3 de l'arrêt du Hoge Raad.

Il en est ainsi parce que l'interprétation conforme à la directive dépend de ce qui est possible, ainsi qu'il ressort des mots « dans toute la mesure du possible » employés à la fin du § 3.1 et tirés de l'arrêt *Marleasing* de la CJCE⁷ (point 8). La possibilité d'interpréter une loi nationale dans un sens conforme à la directive, l'interprétation de celle-ci étant connue, relève de l'interprétation de cette loi nationale⁸ ou, comme dans le cas d'espèce, d'une législation uniforme Benelux. Ce principe est également exprimée dans les questions b et d posées par le Hoge Raad.

Le principe posé ici trouve à s'appliquer en particulier dans une affaire comme celle-ci qui fait intervenir des dispositions de la LBM non encore adaptées à la directive.

3.3. Question a.

3.3.1. Le point 3 du dispositif de l'arrêt de la CJCE (voir § 1.3. ci-dessus) a trait à cette question. Son texte correspond au § 46 de l'arrêt.

3.3.2. Selon cette décision de la CJCE, on peut admettre une exception à la règle de l'épuisement lorsqu'il « (est) établi que, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'utilisation de la marque à cette fin porte une atteinte sérieuse à la renommée de ladite marque ».

On peut en déduire une réponse en principe affirmative à la question a. « En principe », parce que la CJCE s'est exprimée de façon plus restrictive que le Hoge Raad. Ce dernier a parlé du fait de *porter préjudice* à l'image de la marque, alors que la CJCE pose comme condition que le revendeur *porte une atteinte sérieuse* à la renommée de la marque. La différence réside dans le mot sérieux.

3.3.3. C'est pourquoi il convient de répondre à la question a : oui, mais uniquement lorsque l'usage incriminé porte un préjudice sérieux à l'image de la marque, donc, en d'autres termes, dans les cas les plus flagrants.

3.4. Question b.

3.4.1. Il faut examiner ensuite si l'article 13A, alinéa 3 (ancien), de la LBM permet l'interprétation donnée.

3.4.2. On trouve une indication sur la portée de la disposition dans l'arrêt *Valeo* de votre Cour⁹, où l'on peut lire à l'attendu n° 23 au sujet de la règle de l'épuisement et de ses limites éventuelles

« que, d'autre part, le droit de s'opposer à l'emploi de la marque ne doit pas pour autant être restreint au point de rendre son titulaire impuissant à agir contre un préjudice qui pourrait être causé à la marque lors de la commercialisation ultérieure et qui dépasserait la portée de l'exception visée. »

C'est en se référant expressément à ce principe que la Cour a précisé dans l'attendu n° 13 de son arrêt *Benz/Haze*¹⁰, à propos de l'usage d'une marque par un revendeur afin d'annoncer la commercialisation ultérieure de produits mis en circulation par le titulaire de la marque lui-même

« que pour décider si ou dans quelle mesure le titulaire peut s'opposer à pareil emploi de sa marque par le revendeur, il y a lieu de tenir compte du fait que (...) l'exception précitée procède de la mise en balance des intérêts respectifs du titulaire et des autres opérateurs économiques

⁷ Voir note 5 (début)

⁸ Dans ce sens HR 25 octobre 1996, NJ 1997, 649 avec note D.W.F. Verkade ; le HR a considéré dans l'attendu 3.4 que dans cette espèce, l'interprétation conforme à la directive ne se conciliait pas « avec le libellé sans équivoque » de la disposition légale nationale concernée de sorte que cette dernière n'était pas susceptible d'une interprétation conforme à la directive.

⁹ CJB 6 novembre 1992, A 89/1 et A 91/1, Jur. 1992, p. 1, NJ 1993, 454, avec note D.W.F. Verkade

¹⁰ CJB 20 décembre 1993, A 92/5, Jur. 1993, p. 65, NJ 1994, 638 avec note D.W.F. Verkade.

en ce sens que, d'une part, le titulaire ne doit pas se voir reconnaître par son droit à la marque des pouvoirs exclusifs à l'égard de la commercialisation ultérieure, et que, d'autre part, le droit de s'opposer à l'emploi de la marque ne doit pas pour autant être restreint au point de rendre son titulaire impuissant à l'égard d'un préjudice qui pourrait être causé à la marque lors de la commercialisation ultérieure et qui ne serait pas justifié par la portée de l'exception ».

3.4.3. Cette idée de la mise en balance des intérêts en présence fait que la règle énoncée par la CJCE peut parfaitement s'inscrire dans le cadre de l'article 13A, alinéa 2 ancien, de la LBM. Il en va d'ailleurs de même pour la nouvelle disposition de l'article 13A, alinéa 8, de la LBM.

Il reste toutefois que, par l'effet de cette règle, la mise en balance des intérêts peut déboucher dorénavant, dans des cas concrets, sur des résultats différents. L'affaire Benz/Haze, dans laquelle aucun préjudice sérieux n'était avéré, en est un bon exemple.

3.4.4. La réponse à la question b est dès lors affirmative.

3.5. Question c.

3.5.1. La CJCE a donné à la cinquième question (question e de l'arrêt de renvoi) la même réponse qu'à la quatrième question (question d de l'arrêt de renvoi) déjà traitée ci-dessus. Elle était visiblement d'avis qu'il fallait entendre par « état des produits » à l'article 7, paragraphe 2, de la directive sur les marques (voir la note 4) l'état physique des produits (comprenant éventuellement l'état physique du conditionnement).

La modification ou l'altération de « l'état psychique » des produits, pour reprendre l'expression du Hoge Raad dans la question posée à la CJB, est incluse, dans l'optique de la CJCE, dans l'atteinte sérieuse portée à la renommée de la marque.

3.5.2. La réponse à la question c est dès lors négative.

3.6. La réponse négative à la question c. a pour effet de priver la **question d.** de son objet.

3.7. Question e.

3.7.1. La LBM ne contient pas, à mon sens, de dispositions qui empêcheraient le titulaire de la marque d'invoquer le droit d'auteur dont il serait également titulaire, qu'il s'agisse du texte ancien ou du texte nouveau de la LBM.

3.7.2. Toutefois, la CJCE a déduit des articles 30 et 36 du traité CE (libre circulation des marchandises)

« que, dans des circonstances telles que celles en cause dans le litige au principal, la protection attribuée par le droit d'auteur en ce qui concerne la reproduction des œuvres protégées dans les publicités du revendeur ne peut en tout état de cause être plus étendue que celle qui est conférée dans les mêmes conditions au titulaire d'un droit de marque. »

La question e posée à la CJB a ainsi perdu son intérêt. Il n'est pas utile d'y répondre.

4. CONCLUSION

Je conclus à ce que votre Cour réponde comme suit aux questions posées :

Question a : réponse affirmative, mais uniquement lorsque l'usage incriminé cause un préjudice sérieux à l'image de la marque.

Question b : réponse affirmative.

Question c : réponse négative.

Questions d et e : réponse sans pertinence.

La Haye, le 23 septembre 1998