

Cour de cassation 30 octobre 2014, IEFbe 1050 (Martin Y Paz contre Depuydt)
www.IE-Forum.be

COPIE [REDACTED] adressée conformément à l'article
792 du Code judiciaire.
EXEMPT du DROIT d'EXPEDITION : art. 280. 2° C Enrec 7865

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.08.0510.F

MARTIN Y PAZ DIFFUSION, société anonyme dont le siège social est
établi à Nivelles (Baulers), rue de la Ferme du Chapitre, 11,
demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de
domicile,

contre

1. **David DEPUYDT**, domicilié à Poperinge, Loviestraat, 6,
2. **FABRIEK VAN MAROQUINERIE GAUQUIE**, société anonyme dont
le siège social est établi à Ypres, Diksmuidseweg, 130,
défendeurs en cassation,

représentés par Maître Ludovic De Gryse et Maître Bruno Maes, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles et contre l'arrêt interprétatif rendu par celle-ci le 12 septembre 2008.

Par arrêt du 2 décembre 2011, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles auxquelles cette juridiction a répondu par son arrêt n° C-661/11 du 19 septembre 2013.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- *articles 6, 1134, alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil ;*
- *principe général du droit prohibant l'abus de droit ;*
- *principe général du droit selon lequel le débiteur d'une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son engagement, principe exprimé notamment à l'article 1736 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer, l'article 1780 du Code civil et l'article 43 du Code des sociétés, ou, subsidiairement, au cas où il ne s'agirait pas d'un*

principe général du droit, ces trois dispositions légales en tant qu'elles expriment la règle selon laquelle le débiteur d'une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son engagement et, pour autant que de besoin, lesdits articles ;

- articles 2.20, alinéa 1^{er}, et 2.32, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, faite à La Haye le 25 février 2005 et approuvée par la loi du 22 mars 2006.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir dit non fondés tant l'appel des défendeurs que la demande nouvelle par lesquels ils poursuivaient la nullité ou la déchéance des enregistrements Benelux des marques « N », « Nathan » et « Nathan Baume », et donc après avoir reconnu la validité et le maintien de ces enregistrements au profit de la demanderesse pour tous les produits visés, y compris les sacs à main et les chaussures, l'arrêt attaqué du 8 [novembre] 2007, interprété par celui du 12 septembre 2008, assortit son interdiction aux défendeurs de faire usage des marques « N » et « Nathan Baume » d'une exception pour ce qui est des sacs à main et des chaussures, dans les termes suivants :

« a) Constate qu'en faisant usage des marques Benelux 'N', enregistrée sous le n° 0636308 pour des produits repris dans les classes 14, 16, 18, 22 et 25 de la classification de Nice, et 'Nathan Baume', enregistrée sous le n° 0712962 pour les produits des classes 18 et 25, tels qu'ils sont énumérés dans lesdits enregistrements, sauf pour des sacs à main ou des chaussures, [les défendeurs] portent atteinte à ces marques et posent un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ;

b) Ordonne [aux défendeurs] de cesser de faire usage, dans la vie des affaires et dans les deux mois qui suivront la signification de l'arrêt, d'un signe identique ou ressemblant aux marques Benelux 'N', enregistrée sous le n° 0636308 pour les produits repris dans les classes 14, 16, 18, 22 et 25 de la classification de Nice, et 'Nathan Baume', enregistrée sous le n° 0712962 pour des produits des classes 18 et 25, tels qu'ils sont énumérés dans lesdits

enregistrements, sauf pour des sacs à main ou des chaussures, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée », et cela par les motifs suivants :

« Le maintien de l'enregistrement des différentes marques au profit de [la demanderesse] lui confère, il est vrai, un droit d'usage exclusif. Théoriquement, elle serait donc en droit d'obtenir la cessation de toute commercialisation des produits faisant usage desdites marques.

[La demanderesse] ne fait pas mystère que sa décision d'introduire une action en cessation constituait une réponse au refus de [la défenderesse] d'entrer, après la prononciation du premier jugement du tribunal de commerce de Nivelles, dans un processus de cogestion qu'elle appelait de ses vœux. La demande, telle qu'elle était formulée dans sa rigueur absolue, venait par ailleurs se heurter à dix années de pratiques contraires.

En utilisant une procédure à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été prévue, [la demanderesse] a commis un abus de droit. [...]

En ce qui concerne les marques 'N' et 'Nathan Baumé', dont l'usage – faut-il le rappeler – n'est pas réglé par les conventions de 1990 et de 1995, [la demanderesse] a toujours reconnu que [la défenderesse] était en droit d'utiliser ces signes, notamment pour les sacs à main et les chaussures.

Contrairement à ce qu'elle a tenté de soutenir dans sa lettre du 15 décembre 2003, il ne fut jamais question dans son chef d'octroi d'une licence à durée indéterminée renouvelable par tacite reconduction mais bien d'un partage de l'exploitation de ces marques. [La demanderesse] ira même jusqu'à reconnaître une forme de copropriété sur les signes, utilisant, entre autres, la première personne du pluriel dans sa lettre du 18 décembre 2001 lorsqu'elle parlait du dépôt de la lettre N.

Il s'en déduit que, depuis les enregistrements des 14 août 1998 et 24 janvier 2002, [la demanderesse] a donné un consentement irrévocable à ce que [la défenderesse] applique ces marques sur les sacs à main et les chaussures.

Tant que les parties se cantonnaient, l'une dans la distribution des sacs et des chaussures, et l'autre dans la maroquinerie, leurs relations restaient sinon harmonieuses, à tout le moins correctes. La difficulté a surgi lorsque [la demanderesse] a commencé à commercialiser d'autres produits et a exigé une concertation sur le choix des matières et des coloris, ainsi que sur la communication.

Interdire [aux défendeurs] de faire usage des marques 'N' et 'Nathan Baume' pour des sacs à main et des chaussures constituerait, dès lors, un abus de droit ».

Griefs

1. En vertu de l'article 2.20, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif qui lui permet d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, notamment l'usage, dans la vie des affaires, de la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée ou d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

Ce droit exclusif est circonscrit par quelques restrictions inscrites à l'article 2.23 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

2. En vertu de l'article 2.32, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, la marque peut faire l'objet d'une licence pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée ou enregistrée.

Un tiers (une autre personne que le titulaire) ne peut faire usage de la marque que s'il bénéficie d'une licence, laquelle constitue le consentement visé à l'article 2.20, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Aucune autre possibilité n'est prévue par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, en vertu de laquelle un tiers puisse faire de celle-ci un usage compris dans le droit exclusif du titulaire tel que ce droit exclusif est défini par les articles 2.20 et 2.23 de cette convention.

Donner son consentement à l'usage d'une marque, c'est s'engager à ne pas s'y opposer.

3. Or, il est de règle, et même d'ordre public, qu'une obligation ne peut pas être consentie à titre irrévocable ou perpétuel, elle ne peut l'être que pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée, l'engagement pouvant en ce dernier cas prendre fin à tout moment par la seule volonté de son auteur (résiliation unilatérale), sans justification nécessaire (« ad nutum »).

L'article 1780 du Code civil exprime cette règle à propos du louage de services. L'article 1736 du même code, remplacé par l'article 8 de la loi du 20 février 1991, exprime la règle à propos du louage de choses. L'article 1869 du même code, aujourd'hui abrogé, l'exprimait à propos du contrat de société. On la retrouve exprimée à l'article 43 du Code des sociétés.

4. La cour d'appel n'a constaté nulle part, et les défendeurs ne soutenaient pas davantage, que la demanderesse eût donné pour une durée déterminée son consentement à l'usage par eux de ces marques pour ces produits, ou qu'elle eût retiré ce consentement avant l'expiration d'une telle durée.

5. Or, l'arrêt attaqué décide que la demanderesse ne peut interdire aux défendeurs l'usage des marques « N » et « Nathan Baume » pour les sacs à main et les chaussures aux motifs 1. qu'une telle action en cessation d'usage est détournée de ses fins parce qu'elle répond à un refus d'accord de la part des défendeurs et se heurte à une longue pratique contraire et 2. que cela « constituerait, dès lors, un abus de droit » en raison du « consentement irrévocable » donné par elle à cet usage partagé.

6. Par le premier motif, l'arrêt attaqué méconnaît d'abord à la fois le droit exclusif attaché à la marque enregistrée et la notion d'abus de droit ou de faute en considérant comme un abus de droit, et donc comme non fondée, l'action judiciaire par laquelle s'exerce ledit droit exclusif après que l'engagement de son titulaire de ne pas l'exercer a pris fin, et sans relever aucun autre fait ou circonstance que le refus du bénéficiaire de cet engagement d'encore s'entendre avec le titulaire après une longue période.

6.1. En effet, en vertu de la nature même du droit exclusif attaché à la marque, le titulaire décide librement de l'usage de celle-ci et seul le consentement donné par le titulaire à l'usage concerné de la marque fait obstacle à l'action visant à faire cesser cet usage.

Dès lors, en l'absence de ce consentement de sa part, le titulaire dispose pleinement de son droit exclusif et doit pouvoir l'exercer en justice.

L'arrêt attaqué, qui constate le défaut du maintien de ce consentement mais refuse à la demanderesse l'exercice du droit exclusif attaché à la marque, méconnaît donc le contenu légal de ce droit exclusif (violation de l'article 2.20, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle).

6.2. Il méconnaît en même temps la notion d'abus de droit ou de faute : un tel exercice en justice du droit exclusif ne peut pas être considéré, au regard de l'article 2.20, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, comme fait à une autre fin que celle pour laquelle ce droit a été institué par la loi, et ainsi abusif, en raison de la seule circonstance qu'il fait suite au défaut d'accord, en l'espèce non maintenu, entre le titulaire et le défendeur, alors que cette circonstance est au contraire inhérente au droit exclusif tel que défini par la loi.

Par là, l'arrêt attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil (si l'on considère qu'il s'est placé dans le champ extracontractuel), 1134, alinéa 3, du même code (s'il faut considérer qu'il se fonde sur une relation contractuelle) et le principe général du droit prohibant l'abus de droit et, au besoin, l'article 2.20, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

7. Par le second motif prérappelé, l'arrêt attaqué méconnaît également la règle d'ordre public de l'interdiction des engagements perpétuels par la qualification d'irrévocable qu'il donne au consentement de la demanderesse et par la conséquence qu'il en déduit que l'action en cessation d'usage des marques concernées constitue un abus de droit (violation du principe général du droit selon lequel le débiteur d'une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son engagement et des articles 6 et 1736 du Code civil, ce dernier tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer, de l'article 1780 du Code civil et de l'article 43 du Code des sociétés en tant qu'ils expriment ce principe général du droit ou, à défaut, en tant que tels).

8. Aussi bien la notion d'abus de droit est-elle violée, le juge ne pouvant qualifier comme tel l'exercice d'un droit du seul fait qu'il succède à la résiliation par son titulaire de l'engagement à durée indéterminée de ne pas l'exercer (violation du principe général du droit prohibant l'abus de droit et des articles 1134, alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil, qui l'expriment respectivement en matière contractuelle et en matière quasi délictuelle, selon que l'on considère que l'arrêt se place à l'un ou l'autre point de vue).

9. De même, l'arrêt attaqué viole-t-il à la fois les articles 2.20, alinéa 1^{er}, et 2.32, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle par ce second motif selon lequel il y a un partage de l'exploitation des marques par l'effet d'un consentement irrévocable de la demanderesse alors que, en vertu dudit article 2.32, alinéa 1^{er}, c'est seulement par une licence que le titulaire d'une marque peut consentir à l'exploitation de sa marque, ce qui exclut par la nature personnelle et non perpétuelle de cet engagement qu'il puisse y avoir partage définitif de l'exploitation d'une marque, et alors que, en vertu dudit article 2.20, alinéa 1^{er}, seul le titulaire, par cette qualité même, a un droit exclusif d'usage de la marque (violation de ces deux dispositions de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle et, au besoin, du principe général du droit et des dispositions légales visées au point 7 ci-dessus).

10. Enfin, subsidiairement, à supposer que l'arrêt attaqué ait pu légalement qualifier d'abus de droit dans le chef de la demanderesse l'action de celle-ci visant à faire cesser l'usage litigieux des marques concernées, encore méconnaît-il la sanction qui s'y attache, en déclarant non fondée cette action, c'est-à-dire en privant entièrement la demanderesse de l'exercice de son droit, alors que cette sanction ne peut consister, soit qu'à réduire l'exercice du droit à sa mesure normale et non à l'empêcher totalement, soit à faire réparer le préjudice que l'abus, une fois commis, a causé (seconde solution exclue en l'espèce à défaut pour l'action d'avoir été accueillie et donc d'avoir pu être exécutée et causer un préjudice) (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil [si l'on considère que l'arrêt attaqué s'est placé dans le champ extracontractuel] et du principe général du droit prohibant l'abus de droit).

Second moyen

Dispositions légales violées

- articles 6, 1134, alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil ;
- principe général du droit prohibant l'abus de droit ;
- principe général du droit selon lequel le débiteur d'une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son engagement, principe exprimé notamment à l'article 1736 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer, l'article 1780 du Code civil et l'article 43 du Code des sociétés, ou, subsidiairement, au cas où il ne s'agirait pas d'un principe général du droit, ces trois dispositions légales en tant qu'elles expriment la règle selon laquelle le débiteur d'une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son engagement et, pour autant que de besoin, lesdits articles ;

- articles 2.20, alinéa 1^{er}, 2.26, alinéa 1^{er}, a), et 2.32, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, faite à La Haye le 25 février 2005 et approuvée par la loi du 22 mars 2006 ;

- articles 23, 1^o (tel qu'il a été modifié par l'article 5, 1^o, de la loi du 25 mai 1999) et 8^o (tel qu'il a été modifié par l'article 5, 6^o, de la loi du 25 mai 1999), et 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir dit non fondés tant l'appel des défendeurs que leur demande nouvelle par lesquels ils poursuivaient la nullité ou la déchéance des enregistrements Benelux des marques « N », « Nathan » et « Nathan Baume », et donc après avoir reconnu la validité et le maintien de ces enregistrements au profit de la demanderesse pour tous les produits visés, y compris les sacs à main et les chaussures, l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007, interprété par celui du 12 septembre 2008, statuant sur les appels des parties contre le jugement du 9 mai 2007, interdit à la demanderesse l'usage des marques « N » et « Nathan Baume » pour les sacs à main et les chaussures, dans les termes suivants :

« c) Constate qu'en faisant usage, dans la vie des affaires, des signes 'N', 'Nathan' et 'Nathan Baume' pour des sacs à main et des chaussures, [la demanderesse] commet un acte de concurrence déloyale portant préjudice aux intérêts de [la défenderesse] ;

d) Ordonne à [la demanderesse] de cesser de faire usage, dans la vie des affaires et dans les deux mois qui suivront le signification [de l'arrêt attaqué], d'un signe identique ou ressemblant aux marques 'N', 'Nathan' et 'Nathan Baume', enregistrées sous les numéros 0636308, 0636309 et 0712962, pour des sacs à main ou des chaussures, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée », par les motifs suivants :

« [La demanderesse] a toujours reconnu volontairement et en dehors de toute convention que l'interdiction qui pesait sur elle de ne pas faire de concurrence déloyale à monsieur Baquet, en ce qui concerne la fabrication et la distribution de sacs avec les modèles et le nom 'Nathan' (cf. article 3 de la convention du 6 juin 1990), s'est étendue aux marques 'N' et 'Nathan Baume' pour les sacs à main et les chaussures dont les collections sont intimement liées.

Les pièces déposées par [la défenderesse] démontrent qu'elle a énormément investi, depuis de nombreuses années, pour faire connaître au public ce type de produits de haute qualité.

Dans les circonstances de l'espèce, vouloir entamer dans le chef de [la demanderesse] une commercialisation de ce type de produits sous les marques 'N' et 'Nathan Baume' constituerait un acte de concurrence déloyale dans la mesure où elle tirerait indûment profit de toute la publicité effectuée par [la défenderesse] et serait susceptible de créer une grave confusion dans l'esprit de la clientèle ».

Griefs

1. En vertu de l'article 2.20, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif qui lui permet d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, notamment l'usage dans la vie des affaires de la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, ou d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

Ce droit exclusif est circonscrit par quelques restrictions légales inscrites à l'article 2.23 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

Ce droit exclusif d'usage implique, à l'évidence, le droit pour le titulaire de la marque de l'utiliser lui-même ou d'en autoriser l'usage à un tiers de son choix (licence).

Le titulaire de la marque est, au demeurant, tenu d'exercer ce droit d'usage sous peine de déchéance de son droit à la marque (article 2.26, alinéa 1^{er}, a), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle).

2. Comme exposé au soutien du premier moyen, en vertu de l'article 2.32, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, la marque ne peut être utilisée par un tiers dans le champ du droit exclusif que par l'effet d'une licence et celle-ci, si elle n'est pas consentie pour une durée déterminée, peut à tout moment être résiliée par la volonté unilatérale de l'une ou l'autre des parties, et donc par le titulaire de la marque, en raison de l'interdiction de la perpétuité des obligations.

L'engagement à durée indéterminée ici en cause est celui fréquemment consenti par le titulaire, en complément de l'autorisation d'utiliser la marque, de ne pas faire lui-même usage de la marque, ce que l'arrêt attaqué décrit en l'espèce comme « l'interdiction » que la demanderesse s'était faite de « faire concurrence » sous les marques litigieuses pour des sacs à main et des chaussures. Une telle licence est alors dite exclusive au sens strict.

3. Lorsqu'une telle licence prend fin, il résulte de l'article 2.20, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle que le titulaire reprend le plein exercice de son droit exclusif et peut utiliser sa marque. Il en résultera nécessairement et légalement que le tiers, n'étant plus autorisé à l'usage de la marque, ne verra plus opérer à son profit les effets de la marque sur le marché.

Le « profit » résultant pour le titulaire de l'usage par lui de la marque au regard de la publicité faite par le tiers autorisé auparavant et le « risque de confusion » ne sont ainsi que les conséquences nécessaires et légales du droit pour le titulaire d'utiliser sa marque après qu'il en a retiré l'autorisation donnée à ce tiers et qu'il a mis fin à son abstention d'usage.

4. Certes, le titulaire d'une marque enregistrée ne peut-il faire de celle-ci un usage contraire à la loi, et notamment à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur. On ne peut toutefois, à peine de vider de son contenu le droit du titulaire d'utiliser sa marque, considérer cet usage comme contraire à la loi précitée sans relever l'une ou l'autre circonstance particulière, c'est-à-dire distincte de ce qui constitue la conséquence susdécrite et inhérente à l'exercice du droit d'usage de la marque par le titulaire lorsqu'un tiers n'est plus autorisé à cet usage.

5. L'arrêt attaqué constate que la demanderesse entend utiliser elle-même les marques litigieuses pour des sacs à main et des chaussures ; il avait donc été mis fin par la demanderesse à sa reconnaissance d'une « interdiction » pesant sur elle (*ibidem*) de ne pas utiliser les marques pour des sacs à main et des chaussures.

Il résulte aussi de la demande même formée par la demanderesse d'interdire aux défendeurs tout usage des marques litigieuses que la demanderesse avait mis fin à son consentement à tout usage par eux de ces marques.

6. La cour d'appel n'a constaté nulle part, et les défendeurs ne soutenaient pas davantage, que la demanderesse eût donné pour une durée déterminée son consentement à l'usage par eux de ces marques pour ces produits ni qu'elle se fût engagée pour une durée déterminée à ne pas utiliser les marques litigieuses pour ces deux catégories de produits.

7. En considérant comme un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la défenderesse l'usage des sacs à main et des chaussures des marques « N » et « Nathan Baume » par la demanderesse qui a mis fin à son engagement de consentir à cet usage par elle et de ne pas utiliser elle-même ces marques pour ces produits, et en interdisant en conséquence définitivement à la demanderesse cet usage de ces deux marques, l'arrêt attaqué méconnaît à la fois :

- l'effet du retrait de l'engagement du titulaire de ne pas utiliser sa marque, c'est-à-dire de la fin de la licence consentie (violation de l'article 2.32 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle) ;

- le droit de celui qui a pris un engagement à durée indéterminée de ne pas faire, en l'espèce l'engagement du titulaire d'une marque de ne pas s'opposer à un certain usage de celle-ci et de ne pas utiliser lui-même la marque, de mettre fin unilatéralement et à tout moment à cet engagement (violation du principe général du droit selon lequel le débiteur d'une obligation à durée indéterminée ou illimitée peut résilier à tout moment et unilatéralement son engagement, des articles 6 et 1736 du Code civil, ce dernier tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 20 février 1991 relative aux baux à loyer, de l'article 1780 du Code civil et de l'article 43 du Code des sociétés en tant qu'ils expriment ce principe général du droit ou, à défaut, en tant que tels) ;

- le droit du titulaire d'une marque enregistrée d'utiliser celle-ci pour tous les produits couverts par l'enregistrement à l'exclusion de tout tiers non autorisé par lui (violation de l'article 2.20, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle), ainsi que, au besoin, le devoir de ce titulaire de faire usage de la marque pour tous ces produits à peine de déchéance de son droit à la marque (violation de l'article 2.26, alinéa 1^{er}, a), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle) ;

- la notion d'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale (« concurrence déloyale ») inscrit à l'article 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur ainsi que les notions de publicité trompeuse (article 23, 1^o, de la même loi) et de publicité prêtant à confusion (article 23, 8^o, de la même loi), dès lors que ne peut pas être interdit en vertu de ces articles, et sauf autre circonstance particulière que l'arrêt attaqué ne constate pas, un acte qui n'est que l'exercice d'un droit accordé par la loi, en l'espèce celui du titulaire d'une marque enregistrée d'en faire usage après qu'un tiers ne bénéficie plus de son engagement de ne pas utiliser la marque (violation desdits articles 23, 1^o et 8^o, ainsi que 93 de la loi du 14 juillet 1991 visés au moyen) ;

- *au besoin, s'il faut comprendre que, par « concurrence déloyale », l'arrêt attaqué entend un abus de droit, et pour la raison qui vient d'être exposée, la notion d'abus de droit (violation du principe général du droit prohibant l'abus de droit et des articles 1134, alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil qui l'expriment respectivement en matière contractuelle et en matière quasi délictuelle, selon que l'on considère que l'arrêt se place à l'un ou l'autre point de vue).*

8. Subsidiairement, au cas où il aurait légalement jugé qu'il y avait violation d'une des dispositions précitées de la loi susdite du 14 juillet 1991 ou un abus de droit, l'arrêt attaqué, en interdisant définitivement à la demanderesse l'usage litigieux de ses marques, et en n'adoptant pas une solution moins restrictive, méconnaît le droit du titulaire d'une marque enregistrée d'utiliser celle-ci pour tous les produits couverts par l'enregistrement (violation de l'article 2.20, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle) et, au besoin, le devoir dudit titulaire de le faire (violation de l'article 2.26, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle).

III. La décision de la Cour

En vertu de l'article 2.20, alinéa 1^{er}, a) et b), de la Convention Benelux du 25 février 2005 en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), qui constitue la transposition de l'article 5, § 1^{er}, de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif qui lui permet d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou service couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

Par l'arrêt précité du 19 septembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « l'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle qu'elle a été modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, s'oppose à ce qu'un titulaire de marques qui, dans le cadre d'une exploitation partagée avec un tiers, avait consenti à l'usage par ce tiers de signes identiques à ses marques pour certains produits relevant des classes pour lesquelles ces marques sont enregistrées, et qui n'y consent plus, soit privé de toute possibilité d'opposer le droit exclusif qui lui est conféré par lesdites marques audit tiers et d'exercer lui-même ce droit exclusif pour des produits identiques à ceux du même tiers ».

Sur le premier moyen :

Il suit de l'article 2.20, alinéa 1^{er}, a) et b), précité, tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 5, § 1^{er}, de la directive 89/104/CEE dont l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 septembre 2013 précise la portée, que, si le titulaire d'une marque a consenti à l'usage par un tiers d'un signe identique à cette marque pour des produits couverts par l'enregistrement de celle-ci mais qu'il n'y consent plus, il ne peut pas être privé de toute possibilité d'opposer son droit exclusif à ce tiers.

Ni par la considération que la demanderesse « a donné un consentement irrévocable à ce que [la défenderesse] applique [les] marques ['N' et 'Nathan Baume'] sur [des] sacs à main et [des] chaussures » ni par celle qu' « interdire [aux défendeurs] de faire usage [de ces] marques [...] pour [ces produits] constituerait [...] un abus de droit », l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007, qui constate que la demanderesse ne maintient pas son consentement, ne justifie légalement sa décision d'exclure les sacs à main et les chaussures de l'interdiction qu'il intime aux défendeurs de faire usage desdites marques.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

Il suit de l'article 2.20, alinéa 1^{er}, a) et b), précité, tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 5, § 1^{er}, de la directive 89/104/CEE dont l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 septembre 2013 précise la portée, que, si le titulaire d'une marque a consenti à l'usage par un tiers d'un signe identique à cette marque pour des produits couverts par l'enregistrement de celle-ci mais qu'il n'y consent plus, il ne peut pas être privé de toute possibilité d'exercer lui-même ce droit pour les produits concernés.

Par la considération que, « dans les circonstances de l'espèce », la volonté de la demanderesse d'entamer « une commercialisation de [sacs à main et de chaussures] sous les marques 'N' et 'Nathan Baume' constituerait un acte de concurrence déloyale », l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007 ne justifie pas légalement sa décision d'interdire à la demanderesse l'usage de ces marques pour ces produits.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Et la cassation de l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007 entraîne l'annulation de celui du 12 septembre 2008 dans la mesure où, en décidant ce qu'il faut entendre par sac à main, il en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué du 8 novembre 2007 en tant qu'il statue sur l'usage des marques « N » et « Nathan Baume » pour des sacs à main et des chaussures ;


Annule l'arrêt du 12 septembre 2008 en tant qu'il décide ce qu'il faut entendre par sac à main ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt partiellement annulé ;

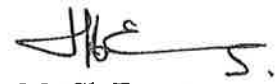
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

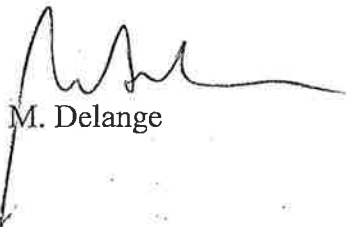
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille quatorze par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

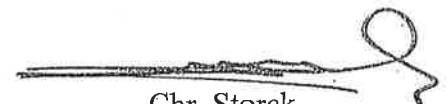

P. De Wadripont


S. Geubel


M.-Cl. Ernotte


M. Delange


M. Regout


Chr. Storck

