

21. De eindconclusie luidt dan ook dat het onderdeel van de vordering gesteund op artikel 13, A, 1, d BMW eveneens moet worden verworpen.

Om deze redenen:

Het hof,

(...)

Verwerpt ook het onderdeel van de vordering dat de oneerlijke praktijk betreft wegens schending van artikel 13, A, 1, d Benelux Merkenwet.

## Note

### *Application de l'article 13, A, 1, d), de la loi Benelux sur les marques: les suites de l'affaire Robelco/Robeco*

*Andrée Puttemans*

Dans cette affaire, la société néerlandaise Robeco Groep avait obtenu du président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en cessation en matière de pratiques du commerce, qu'il soit interdit à la société belge Robelco de faire usage de sa dénomination comme nom commercial ainsi que de tout autre signe ressemblant au nom Robeco, sur le fondement, entre autres, d'une atteinte à sa marque Benelux, au sens de l'article 13, A, 1, d, de la LBM.

Par un premier arrêt, la cour d'appel de Bruxelles a considéré qu'il n'existait aucune atteinte au droit de Robeco Groep sur son nom commercial et que les deux noms Robelco et Robeco, bien que présentant manifestement des similarités visuelles, ne pouvaient, d'un point de vue auditif, être considérés comme ressemblants au sens de l'article 13, A, 1, d, de la LBM. Elle a également posé à la Cour de justice CE deux questions préjudicielles:

- 1) y a-t-il lieu d'interpréter l'article 5, § 5, de la directive 89/104 sur les marques, en ce sens que la possibilité de protection par un État membre qui y est prévue ne peut être accordée que contre l'usage d'un signe identique à la marque ou, dans ce cas, peut-elle être également accordée contre l'usage d'un signe ressemblant à la marque?
- 2) si la protection peut également être accordée contre un signe ressemblant à la marque, la ressemblance préjudiciable au sens de cet article implique-t-elle nécessairement qu'une confusion puisse en naître, ou suffit-il d'un risque d'association en ce sens que, dans le chef de la personne confrontée à la marque et au signe, l'un

évoque l'autre sans qu'il n'en résulte de confusion, ou ne faut-il même pas, dans ce cadre, qu'il existe un risque d'association?

Par arrêt du 21 novembre 2002<sup>3</sup>, la Cour CE a dit pour droit que l'article 5, § 5, de la directive 89/104 sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un État membre peut, s'il l'entend et aux conditions qu'il fixe, protéger une marque contre l'usage d'un signe qui est fait à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. En d'autres mots, la protection de la marque envers des usages faits à des fins autres que celle de désigner des produits ou des services ne relève pas de l'harmonisation réalisée par la directive.

L'arrêt annoté est intéressant à bien des égards: il confirme avec netteté l'ouverture de l'action en cessation fondée sur la LPCC dans tous les cas d'usage illicite d'une marque (conséquence effectivement logique de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, du 9 janvier 2002, fondé sur la constatation que toutes les atteintes à la marque, étant des violations de la loi, sont des actes de concurrence déloyale dès lors qu'elles sont le fait d'un vendeur au sens de la LPCC et sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les artt. 93 ou 94 de la même loi), et précise les contours de l'article 13, A, 1, d – dont les conditions d'application relèvent uniquement du droit Benelux et non du droit communautaire<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Aff. C-23/01, *Rec.* 2002, p. I-10913.

<sup>4</sup> Rappelons que la rédaction de l'art. 13, A, 1, d, de la LBM a été modifiée par le Protocole de 2001, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004; l'application de cette disposition ne suppose plus aujourd'hui un usage du signe incriminé "dans la vie des affaires" (voy. E. CORNU, "La nouvelle loi uniforme Benelux: quels changements en perspective?", *R.D.C.* 2004, p. 47, n° 47).