COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

Affaire A 2002/2 – Bureau Benelux des Marques / Vlaamse Toeristenbond

Traduction provisoire des **conclusions** de Monsieur le premier avocat général J. du Jardin (pièce A 2002/2/3)

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
curia@benelux.be

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE BENELUX Affaire A 2002/2

En cause: Bureau Benelux des Marques c. Vlaamse Toeristenbond

Conclusions de Monsieur le premier avocat général J. du Jardin

1. Exposé succinct de l'affaire

Il ressort des faits énoncés dans l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation du 27 juin 2002 et non contestés que le Vlaamse Toeristenbond a, le 13 mars 1997, présenté à l'enregistrement au Bureau Benelux des Marques (ci-après : BBM) un signe verbal pour les classes 16, 39 et 41.

Il s'agissait du syntagme « Langs Vlaamse Wegen. »

Le BBM a refusé l'enregistrement au motif que le signe est exclusivement descriptif et qu'il n'y aucune preuve de la consécration par l'usage comme marque.

Dans le délai de deux mois, le Vlaamse Toeristenbond a introduit une requête contre ce refus auprès de la cour d'appel de Bruxelles afin de contester entre autres que le signe serait exclusivement descriptif et de soutenir que le signe était bien consacré par l'usage.

Dans son arrêt du 16 mai 2000, la cour d'appel de Bruxelles a déclaré la demande partiellement fondée et a ordonné au BBM "d'enregistrer le dépôt n° 889719 pour les produits et services des classes 16 et 41, mais à l'exclusion des brochures de voyage, atlas, cartes géographiques, cartes routières, détente, instructions de conduite, enseignement du sport, promotion et organisation d'activités culturelles, éducatives, sportives et délassantes, et du développement, services de camps de vacances, informations culturelles".

La cour d'appel a décidé pour quels produits et services le syntagme déposé pouvait être enregistré comme marque, au motif: "que lors du contrôle préventif du dépôt, ce dernier ne doit pas uniquement être considéré pour les classes indiquées dans leur ensemble, mais pour chacun des produits et services qui y sont énumérés ; que l'article 6bis, alinéa 2, de la LBM énonce en effet que le refus d'enregistrer peut être limité à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée ; (…) que, dès lors, il convient de refuser l'enregistrement uniquement pour le dépôt des classes 16 et 41 en raison de son caractère descriptif pour les produits et services cités ci-après."

La cour d'appel a décidé également que, ne pouvant être enregistré en raison de son caractère descriptif, le dépôt n'a pas pu non plus acquérir un caractère distinctif en raison de la consécration par l'usage et que pour ce motif, le BBM ne devait donc pas l'enregistrer pour tout ou partie des produits et services mentionnés.

Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt de la cour d'appel de Bruxelles.

2. L'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2002.

Le demandeur en cassation – le BBM – soutient qu'en vertu de la compétence particulière qui lui a été attribuée, la cour d'appel de Bruxelles apprécie la décision du BBM portant refus de l'enregistrement d'un dépôt et ordonne, le cas échéant, au BBM de procéder à l'enregistrement et que cette appréciation et cette injonction sont limitées au dépôt tel qu'il a été soumis au BBM et apprécié par ce dernier.

Selon le BBM, la cour d'appel de Bruxelles ne pouvait pas, en vertu de l'article 6ter de la LBM, ordonner l'enregistrement partiel du dépôt d'une marque pour des produits ou services déterminés si la décision de refus prise par le BBM en vertu de l'article 6bis de la LBM ne portait pas sur ces produits ou services spécifiques mais visait en général une classe complète de produits ou services.

Dès lors que les procédures prévues aux articles 6bis et 6ter de la LBM instituent "un examen quant au fond du signe déposé au regard des critères mentionnés à l'article 6bis, alinéa premier, de la LBM", la question de l'étendue de cet examen s'est posée et en particulier la question de savoir si le juge compétent est autorisé à ordonner l'enregistrement pour des produits ou services déterminés d'une classe à l'exclusion d'autres de la même classe lorsque le déposant n'a pas envisagé la possibilité d'un enregistrement partiel et que le BBM a refusé l'enregistrement demandé pour une classe complète sans aucune exception.
La solution de cette difficulté requiert l'interprétation des articles 6bis et 6ter de la LBM (Cass., 27 juin 2002, p. 16).

Dans son arrêt du 27 juin 2002, la Cour de cassation décide de poser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice Benelux ; ces questions s'énoncent comme suit :

1. Les articles 6bis et 6ter de la LBM doivent-ils être interprétés en ce sens que la cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye et la cour d'appel de Luxembourg ne peuvent donner un ordre d'enregistrer une marque pour des produits ou services déterminés d'une classe que dans la mesure où le BBM, après l'examen défini à l'article 6bis, a pris lui aussi une décision en rapport avec ces produits ou services et n'a pas seulement pris une décision qui intéressait la même classe dans son intégralité?

2. Si la réponse à cette question est négative et que la cour d'appel, sans égard aux moyens présentés devant le BBM, peut examiner intégralement le signe déposé au regard des critères mentionnés à l'article 6bis, l'article 6ter de la LBM doit-il être interprété en ce sens que les autorités judiciaires visées dans le première question doivent ou peuvent suivre les règles du droit national de la procédure civile dans l'exécution de leur mission, en particulier pour déterminer l'étendue de leur droit de

contrôle, pour déterminer leur pouvoir de diriger le procès et pour concrétiser le droit de la défense des parties?

Ainsi la question du pouvoir de contrôle de la cour d'appel de Bruxelles (et du Gerechtshof de La Haye et de la cour d'appel de Luxembourg) saisie conformément à l'article 6ter de la LBM se trouve-t-elle au centre de l'affaire.

3. Sur la première question

3.1. Il convient de constater au préalable qu'il n'est pas contesté :

- que le Vlaamse Toeristenbond – le déposant – n'a pas envisagé devant le BBM l'éventualité d'un enregistrement partiel et que le BBM a refusé l'enregistrement demandé pour une classe complète sans aucune exception ;

- que le Vlaamse Toeristenbond a demandé devant la cour d'appel de Bruxelles d'ordonner au BBM de procéder à l'enregistrement du dépôt et de le condamner aux dépens et a demandé à titre purement subsidiaire que la cour détermine les produits et services pour lesquels le dépôt devait être enregistré.

Dès lors que la Cour de cassation a considéré que les procédures prévues aux articles 6bis et 6ter de la LBM instituaient "un examen quant au fond du signe déposé au regard des critères mentionnés à l'article 6bis, alinéa premier, de la LBM", la question de l'étendue de cet examen s'est posée et en particulier la question de savoir si le juge compétent est autorisé à ordonner l'enregistrement pour des produits ou services déterminés d'une classe à l'exclusion d'autres de la même classe lorsque le déposant n'a pas envisagé la possibilité d'un enregistrement partiel et que le BBM a refusé l'enregistrement demandé pour une classe complète sans aucune exception.

Le problème porte donc sur l'étendue du pouvoir de contrôle des trois juridictions d'appel du Benelux, à savoir la cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la cour d'appel de Luxembourg, en vertu de l'article 6ter de la LBM.

Conformément à cette dernière disposition, le déposant peut, en effet, dans les deux mois qui suivent le refus total ou partiel du BBM d'enregistrer un dépôt au sens de l'article 6bis, alinéa 4, de la LBM, introduire devant l'une de ces juridictions une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt.

3.2. Il convient de souligner tout d'abord que dans son arrêt du 26 juin 2000 (affaire A 98/2, Campina Melkunie BV c. BBM), la Cour de Justice Benelux a indiqué clairement que le juge visé à l'article 6ter de la LBM doit apprécier le bien-fondé de la décision du BBM. Tant le juge que le BBM ne peuvent se baser uniquement sur le signe tel qu'il a été déposé et sur les produits mentionnés à cette occasion, mais doivent aussi prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents qui ont été régulièrement portés à leur connaissance.

Le contrôle que le BBM peut exercer dans ce cadre est limité aux motifs de refus mentionnés à l'article 6bis, sous 1, a, de la LBM, si ce n'est que le BBM peut effectuer cet examen d'office ([1]).

Dans le commentaire commun des gouvernements relatif au Protocole du 2 décembre 1992 par lequel l'article 6bis a été inséré dans la LBM, il est souligné que la politique de contrôle du BBM *«devra être une politique de circonspection et de retenue, tenant compte de tous les intérêts de la vie économique et visant uniquement à faire régulariser ou à refuser les dépôts manifestement inadmissibles» (M.B. 12 mars 1996).*

Ce même pouvoir restreint de contrôle existe aussi pour les juridictions d'appel désignées à l'article 6ter de la LBM.

Dans ses conclusions précédant l'arrêt de la Cour de Justice Benelux dans l'affaire A 98/2 précitée, l'avocat général L. Strikwerda déclare lui aussi qu'il découle de la systématique des dispositions des articles 6bis et 6ter que les juridictions d'appel désignées à l'article 6ter de la LBM ont uniquement pour mission de vérifier le bien-fondé de la décision du BBM portant refus d'enregistrer une marque, ce qui n'est pas compatible avec l'obligation ou la faculté qu'aurait le juge de prendre en considération des faits et circonstances dont le BBM n'a pas pu tenir compte.

Selon l'avocat général, on en trouve la confirmation dans le commentaire de l'article 6ter dans le commentaire commun des gouvernements relatif à au Protocole du 2 décembre 1992; on y lit en effet : *"Le nouvel article 6ter prévoit une procédure par requête auprès des trois juridictions d'appel dans le Benelux qui y sont désignées pour permettre au juge de censurer les décisions du BBM refusant l'enregistrement d'une marque."*

On peut tirer un argument en faveur d'une réponse affirmative à la première question préjudicielle dans les considérations précédentes qui établissent le pouvoir restreint de contrôle du BBM et en même temps des juridictions d'appel visées à l'article 6ter de la LBM.

3.3 Dans un second temps, il convient cependant de relever un précédent, à savoir l'arrêt de la Cour de Justice Benelux du 29 novembre 2001 (affaire A 99/1, Koninklijke KPN Nederland c. BBM) qui a traité un certain nombre de questions d'interprétation posées par la cour d'appel de La Haye.

La première question abordée était celle de savoir si certains principes généraux du droit empruntés au droit national pouvaient jouer un rôle dans la procédure d'examen visée à l'article 6bis de la LBM et dans la procédure sur requête visée à l'article 6ter de la LBM.

---

[1] A. BRAUN, "La nouvelle loi Benelux sur les marques. Ce qui va changer. Ce qui doit demeurer", *T.B.H.* 1993, (614) 619; D. LECHIEN, "La seconde réforme de la loi uniforme Benelux sur les marques et son contexte international", in *Nouveautés en droits intellectuels, marques et programmes d'ordinateur*, Brussel, Bruylant, 1995, (5) 53.

La Cour de Justice Benelux a considéré que dans la procédure sur requête visée à l'article 6ter de la LBM, le juge ne peut ordonner l'enregistrement du dépôt que s'il conclut à l'absence des motifs de refus prévus à l'article 6bis de la LBM et que cette procédure comporte l'examen quant au fond du signe déposé ; la nature de cet examen – ainsi décide la Cour – implique que les principes généraux du droit visés ne peuvent y jouer un rôle déterminant.

Eu égard à ce qui précède, il apparaît une fois de plus, à mon sens, que les juridictions d'appel visées à l'article 6ter de la LBM disposent d'une marge d'appréciation restreinte.

3.4. Toutefois, cet arrêt portait aussi sur la question de savoir s'il est compatible avec le système de la LBM et du Règlement d'exécution qu'un signe fasse l'objet, pour des produits ou des services déterminés, d'un enregistrement assorti de la restriction selon laquelle il ne vaut que dans la mesure où lesdits produits ou services ne possèdent pas une ou plusieurs qualités déterminées et si le juge, compte tenu de la réponse à cette question, peut ou doit prendre en considération la requête – faite pour la première fois dans la procédure visée à l'article 6ter de la LBM – d'entregistrer le dépôt avec la restriction visée dans cette question, et s'il est permis au juge de procéder d'office de cette façon.

Or, la cour d'appel de La Haye a, dans la même affaire, posé à la Cour européenne de justice entre autres la question préjudicielle de savoir s'il était compatible avec le système de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (*JO L.*, 1989, n° 40) et de la Convention de Paris qu'un signe soit enregistré pour des produits ou des services déterminés dans la mesure où ils ne possèdent pas une ou plusieurs qualités déterminées.

Vu l'analogie de la question posée à la Cour européenne de justice, la Cour de Justice Benelux a décidé cependant dans son arrêt du 29 novembre 2001 de surseoir à statuer sur les questions visées jusqu'à ce que la Cour européenne de justice se sera prononcée sur la compatibilité avec le système de la directive et de la Convention de Paris([2]).

La Cour européenne de justice n'a pas encore statué dans cette affaire, mais l'avocat général a considéré dans ses conclusions du 31 janvier 2002 qu'il ne voyait rien dans le texte de la directive qui empêcherait les autorités nationales de permettre dans leur procédure d'enregistrement des "avertissements de renonciation (disclaimers)" par

[2] A 99/1 – KPN/B.B.M. (Postkantoor). Siège: Gretsch (groupe de travail), Marchal, Jentgen, Lahousse, Verougstraete (groupe de travail), Taalman Kip (rapporteur), Schmit, Beukenhorst, Hammerstein. Parquet: Strikwerda. Par arrêt du 29 novembre 2001, la Cour Benelux a répondu à certaines questions posées par la cour d'appel de La Haye et a sursis à statuer concernant les autres questions jusqu'à ce que la CJCE se sera prononcée dans l'affaire. L'avocat général D. Ruiz-Jarabo Colomer a donné ses conclusions le 31 janvier 2002.

lesquels un déposant peut renoncer à la protection offerte par la marque pour certains produits qui ont ou sont dépourvus d'une caractéristique déterminée.
(Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo dans l'affaire C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV c. Bureau Benelux des Marques, point 45).

3.5. Certes, la question soulevée dans l'affaire A 99/1 (Koninklijke KPN Nederland c. BBM) ne concernait pas la limitation de l'enregistrement à des produits déterminés mais bien le fait d'apporter la restriction que l'enregistrement ne serait valable que pour des produits ou services déterminés dans la mesure où ils possèdent une qualité déterminée.

Toutefois, dès lors que la Cour de Justice Benelux est en outre saisie de la question de savoir si, compte tenu de la possibilité éventuelle de limiter l'enregistrement à des produits et services déterminés dans la mesure où ils ne possèdent pas une ou plusieurs qualités déterminées, le juge peut ou doit avoir égard à une requête – faite pour la première fois dans la procédure visée à l'article 6ter de la LBM – d'enregistrer le dépôt avec une limitation à des produits et services déterminés dans la mesure où ils possèdent ou non une qualité déterminée, on voit apparaître clairement le paralléisme avec la première question posée dans la présente affaire.

En effet, on s'interroge également dans cette affaire sur la portée du pouvoir de contrôle des juridictions visées à l'article 6ter de la LBM.

Il n'est pas exclu que la logique force à conclure que si la Cour de Justice Benelux devait estimer que le juge ne peut avoir égard à une requête – faite pour la première fois dans la procédure visée à l'article 6ter de la LBM – d'enregistrer le dépôt dans la mesure où les produits et services possèdent une qualité déterminée, il faille aussi conclure que les juridictions d'appel visées à l'article 6ter de la LBM ne peuvent ordonner l'enregistrement d'une marque pour des produits ou services déterminés d'une classe que dans la mesure où le BBM, après l'examen prévu à l'article 6bis, a pris lui aussi une décision en rapport avec ces produits ou services déterminés et n'a pas pris seulement une décision qui intéressait la même classe dans son intégralité.

C'est pourquoi, étant donné notamment que la Cour de Justice Benelux a sursis à statuer dans son arrêt du 29 novembre 2001, il me semble indiqué de réserver également la décision sur cette question jusqu'au moment où la Cour européenne de justice et ensuite la Cour de Justice Benelux auront tranché elles-mêmes les questions soulevées dans l'affaire A 99/1 (Koninklijke KPN Nederland c. BBM).

Il me paraît en effet souhaitable que la réponse de la Cour de Justice Benelux à la première question dans la présente affaire tienne compte de la réponse que la Cour de Justice Benelux donnera à la question posée dans l'affaire A 99/1.

3.6. Du reste, le Hoge Raad der Nederland, pour des raisons analogues, a décidé par ordonnance du 8 décembre 2000 de suspendre l'instance jusqu'à ce que la Cour de

Justice des Communautés européennes et la Cour de Justice Benelux dans l'instance A 99/1 entre Koninklijke KPN Nederland NV et le BBM se seront prononcées au sujet des questions d'interprétation qui leur ont été soumises par la cour d'appel de La Haye, ce qui a eu lieu après les conclusions de l'avocat général Spier du 11 août 2000.

Cette affaire concernait aussi le pouvoir des juridictions d'appel visées à l'article 6ter de la LBM d'ordonner, le cas échéant, un enregistrement conditionnel.

4. Sur la seconde question

Etant donné que la seconde question a seulement été posée dans l'hypothèse où la réponse à la première question est négative, il convient de réserver également la réponse à la seconde question jusqu'à ce que la Cour européenne de justice et la Cour de Justice Benelux auront répondu aux questions visées.

5. Conclusion

Je conclus à ce que la Cour de Justice Benelux sursoie à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit prise dans l'affaire A 99/1 en cause de Koninklijke KPN Nederland NV c. Bureau Benelux des Marques.

Bruxelles, le 1er juillet 2003

Jean du Jardin
Premier avocat général