Traduction

Conclusions

de monsieur l'avocat général suppléant L. Strikwerda
dans l'affaire A 98/2 – Campina Melkunie B.V. contre Bureau Benelux des Marques

Résumé des faits de la cause

1. Le 18 mars 1996, Campina Melkunie B.V. (ci-après: Campina) a déposé auprès du Bureau Benelux des Marques (ci-après: le BBM) la marque BIOMILD sous le numéro 867546 pour des produits dans les classes 29, 30 et 32. Ces classes de produits se rapportent à divers produits alimentaires, parmi lesquels, en particulier, les produits laitiers.

2. Par lettre du 3 septembre 1996, le BBM a informé Campina, conformément à l'article 6*bis*, alinéa 3, de la Loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après: LBM) de son intention de refuser l'enregistrement. Le BBM a indiqué comme motifs:

> "Le signe BIOMILD est composé uniquement de la qualité biologique et de la qualité douce des produits mentionnés dans les classes 29, 30 et 32. C'est pourquoi le signe est exclusivement descriptif et est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6bis, alinéa premier, sous a., de la loi uniforme Benelux sur les marques (...); la combinaison des deux éléments n'y change rien."

3. Campina a contesté les motifs invoqués par le BBM à l'appui de son point de vue, mais en vain: le BBM lui a notifié par lettre du 7 mars 1997 le refus de l'enregistrement du dépôt.

4. Par une requête fondée sur l'article 6*ter* de la LBM, parvenue au greffe de la cour d'appel de La Haye le 6 mai 1997, Campina a saisi ladite cour d'une demande tendant à faire ordonner au BBM l'enregistrement du dépôt.
Campina a fondé sa demande, en ordre principal, sur la thèse que le signe BIOMILD est une marque admissible pour les produits considérés dont on ne peut pas dire - contrairement à la décision du BBM - qu'elle est dépourvue de tout caractère distinctif pour ces produits, et, en ordre subsidiaire, sur la thèse que la

marque - utilisée pour des produits laitiers - a acquis, depuis son dépôt, un caractère distinctif suffisant grâce à la consécration par l'usage.

5. Par ordonnance du 11 septembre 1997, la cour d'appel de La Haye a débouté Campina de sa requête.

La cour d'appel a rejeté la thèse principale de Campina sur la base d'une motivation qui, aux termes de l'ordonnance de renvoi du Hoge Raad der Nederlanden (point 5.3 des motifs), doit se comprendre comme suit:

(a) le signe est composé des éléments BIO et MILD ;

(b) chacun de ces éléments est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits en cause ;

(c) un signe formé de la combinaison de deux éléments dépourvus chacun de tout caractère distinctif est lui-même dépourvu de tout caractère distinctif, sauf si des circonstances complémentaires font que la combinaison est davantage que la somme des parties ;

(d) cette dernière condition n'est pas remplie en l'espèce car le signe ne témoigne pas d'une quelconque créativité ;

(e) il résulte des points (a) à (d) : (1°) que le public ne percevra pas le signe comme une marque mais comme l'indication d'une qualité (à savoir comme l'indication d'une combinaison des propriétés du produit, essentielles au plan commercial et désignées par les éléments BIO et MILD) et (2°) que le signe, comme indication de qualité, doit rester disponible pour les concurrents de Campina.

La cour a rejeté la thèse subsidiaire de Campina en s'appuyant sur une motivation qui aux termes de l'ordonnance de renvoi du Hoge Raad der Nederlanden (point 5.4), doit en substance être comprise comme suit:

(a) dès lors que l'article 6*ter* LBM impose uniquement au juge d'examiner si le BBM a refusé à bon droit d'enregistrer le dépôt, seule la situation se présentant au moment du dépôt est en principe déterminante dans la procédure en vertu de cette disposition ;

(b) il en irait autrement s'il avait été fait usage de la faculté prévue à l'article 3 de la première directive du Conseil des CE, du 21 décembre 1988, rapprochant

les législations des Etats membres sur les marques, 89/104, qui dispose qu'un dépôt ne peut être refusé si le signe a acquis un caractère distinctif depuis le dépôt, mais cette éventualité ne se présente pas.

6. Par une requête parvenue au greffe du Hoge Raad le 11 novembre 1997, Campina s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance de la cour d'appel de La Haye. Elle a présenté un moyen de cassation articulé en deux branches et dirigé contre le rejet par la cour d'appel de sa thèse principale (branche 1 du moyen) et de sa thèse subsidiaire (branche 2 du moyen).

7. Par ordonnance du 19 juin 1998, le Hoge Raad a demandé à la Cour de Justice Benelux de statuer sur neuf questions relatives à l'interprétation de la LBM.

8. L'ordonnance de renvoi est basée sur les faits suivants (point 6.1 en liaison avec les points 3.1 et 3.2 de l'arrêt):

> (i) Le 18 mars 1996, Campina a déposé auprès du BBM la marque BIOMILD pour des produits dans les classes 29, 30 et 32.
>
> (ii) Par lettre du 3 septembre 1996, le BBM a adressé à Campina la communication visée à l'article 6*bis*, alinéa 3, de la LBM. Campina a contesté les motifs invoqués par le BBM à l'appui de son point de vue, mais le BBM l'a informée par lettre du 7 mars 1997 du refus de l'enregistrement du dépôt.
>
> (iii) Campina a ensuite introduit dans les délais devant la cour d'appel de La Haye une demande tendant à faire prononcer une mesure en application de l'article 6*ter* de la LBM. Cette demande a été rejetée.
>
> (iv) Le vocable BIOMILD est un mot nouveau en ce sens qu'il ne faisait pas partie de la langue néerlandaise avant le dépôt.
>
> (v) Tant BIO que MILD ont des synonymes auxquels on peut raisonnablement avoir recours pour montrer au public que le produit en cause possède la combinaison des propriétés désignées par ces termes.

(vi) Depuis septembre 1996 au moins, Campina a fait usage de la marque BIOMILD à une grande échelle et a fait une publicité intensive pour le produit qu'elle présentait sous cette marque, de sorte qu'au moment déjà où le BBM décidait de refuser l'enregistrement du dépôt (7 mars 1997), il fallait considérer que le signe possédait un caractère distinctif qui s'était accru considérablement, du moins qui avait fait l'objet d'une consécration par l'usage.

9. Les questions relatives à l'interprétation de la LBM dont le Hoge Raad a saisi la Cour de Justice Benelux sont les suivantes. Le Hoge Raad a précisé que les questions II à IX ne demandaient une réponse que s'il était répondu par l'affirmative à la question I.

I. Faut-il considérer que les décisions rendues en vertu de l'article 6*ter* sont susceptibles d'un pourvoi en cassation si et dans la mesure où les règles nationales concernées de la procédure civile autorisent le pourvoi en cassation contre les décisions rendues sur requête par le juge civil ?

II. Le BBM doit-il baser ses décisions visées à l'article 6*bis*, alinéa 1er, uniquement sur le signe, tel qu'il a été déposé, et les produits mentionnés à cette occasion - en d'autres mots : le BBM apprécie-t-il uniquement in abstracto - ou lui est-il permis ou encore est-il tenu de prendre aussi en considération d'autres faits et circonstances dont il a connaissance (par exemple qu'avant le dépôt le déposant utilisait déjà le signe à une grande échelle comme une marque pour les produits concernés) - en d'autres mots : lui est-il permis ou encore est-il tenu d'apprécier in concreto ?

III. La réponse à la question II s'applique-t-elle dans la même mesure à la décision du BBM portant refus de l'enregistrement du dépôt, telle que visée à l'article 6*bis*, alinéa 4 ?

IV. La réponse à la question II s'applique-t-elle dans la même mesure à la décision judiciaire concernant la requête prévue à l'article 6*ter* ?

V. A supposer qu'il soit permis au juge ou encore qu'il soit tenu de décider in concreto dans une procédure fondée sur l'article 6*ter*, le juge doit-il prendre uniquement en considération les faits et circonstances existant jusqu'au dépôt ou peut-il fonder sa décision aussi sur des faits et circonstances postérieurs ?

VI. En appréciant in abstracto si un signe constitué d'un mot nouveau composé de différents éléments possède un caractère distinctif suffisant pour servir de marque pour les produits concernés, faut-il partir de l'idée

que cette question appelle en principe une réponse affirmative même si chacun de ces éléments est dépourvu en soi de caractère distinctif pour ces produits, et qu'il n'en va autrement qu'en présence de circonstances complémentaires, par exemple si le mot nouveau constitue l'expression manifeste et compréhensible d'emblée pour chacun d'une combinaison de propriétés tenues pour essentielle au plan commercial et qui ne saurait être désignée autrement que par le mot nouveau ?

VII. Si la question VI appelle une réponse négative, faut-il considérer – toujours dans l'hypothèse d'une appréciation in abstracto – qu'un signe qui est constitué d'un mot nouveau, composé de différents éléments, chaque élément étant dépourvu par lui-même de caractère distinctif pour les produits concernés, est lui aussi dépourvu de tout caractère distinctif,

en sorte qu'il faut considérer en outre : (1°) que le public ne percevra pas le signe comme une marque mais comme l'indication d'une qualité du produit (c'est-à-dire comme l'indication d'une combinaison des propriétés désignées par ces éléments) et (2°) que le signe (bien que n'appartenant pas encore au langage courant avant le dépôt) doit en tant qu'indication de qualité, rester disponible pour les concurrents du déposant,

et qu'il n'en va autrement qu'en présence de circonstances complémentaires qui font que la combinaison des éléments est davantage que la somme des parties, par exemple si le mot nouveau témoigne d'une certaine créativité ?

VIII. La réponse à la question VII est-elle différente lorsqu'il existe des synonymes pour chacun des éléments constitutifs du signe de sorte que les concurrents du déposant, désireux de montrer au public que leurs produits possèdent eux aussi la combinaison des propriétés désignées par le mot nouveau, peuvent raisonnablement le faire en recourant à ces synonymes ?

IX. Le fait que suivant le Commentaire commun, le BBM pourra refuser « uniquement les dépôts manifestement inadmissibles » en vertu de l'article 6*bis* a-t-il une incidence sur la réponse aux questions VI à VIII ?

10. Dans la procédure devant la Cour de Justice Benelux, les parties ont déposé des mémoires et ont ensuite fait plaider. Aussi bien le gouvernement néerlandais que le gouvernement belge ont communiqué des observations écrites à la Cour.

11. Avant d'examiner les questions posées, je souhaite faire observer ceci. La modification de la LBM au 1er janvier 1996 à la suite du Protocole du 2 décembre 1992 insérant dans la LBM les articles 6*bis* et 6*ter* actuellement au centre des débats visait (entre autres) à mettre en œuvre la première directive du Conseil des CE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, 89/104, JOCE L40 (ci-après: la Directive). Les questions d'interprétation concernant des dispositions de la LBM qui relèvent aussi du domaine de la Directive doivent être soumises à la Cour de Justice des Communautés européennes. Saisie à titre préjudiciel par le Hoge Raad, la Cour de Justice CE a décidé (CJCE 4 novembre 1997, affaire C-337/95, Dior/Evora, Rec. 1997, p. I-6013) que lorsqu'une question relative à l'interprétation de la Directive 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 du Benelux que le Hoge Raad der Nederlanden, est tenue de saisir la Cour de Justice en vertu de l'article 177 (devenu art. 234) 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. Cette dernière phrase signifie que lorsque le Hoge Raad, avant de saisir la Cour Benelux, a fait usage de son pouvoir de soumettre la question soulevée à la Cour CE, la Cour de Justice Benelux est déliée de son obligation de poser une question matériellement identique à la Cour de Justice CE et, inversement, que lorsque le Hoge Raad n'a pas saisi préalablement la Cour CE, la Cour Benelux est tenue de déférer la question soulevée à la Cour de Justice CE, le Hoge Raad étant alors délié de l'obligation de poser une question matériellement identique à la Cour CE.

12. Dans la présente affaire, le Hoge Raad a choisi de ne pas poser lui-même à la Cour de justice CE d'éventuelles questions d'interprétation concernant la Directive, mais de laisser à la Cour de Justice Benelux le soin d'apprécier si et dans quelle mesure, pour répondre aux questions II à IX qui lui sont soumises par le Hoge Raad, il est nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice CE (point 5.1 de l'ordonnance de renvoi). Je note à ce propos que depuis lors, dans une procédure prévue à l'article 6*ter* de la LBM (ordonnance du 3 juin 1999, BIE 1999, 82), la cour d'appel de La Haye a posé à la Cour Benelux et à la Cour CE des questions d'interprétation qui concernent respectivement la LBM adaptée et la Directive et qui correspondent, en tout ou en partie, aux questions soulevées dans la présente procédure. Pour autant que de besoin, je ferai référence à ces questions dans la suite.

Examen de la question I

13. La question I concerne un point de procédure qui n'a pas été réglé explicitement lors de la modification de la LBM par le Protocole du 2 décembre 1992: la décision rendue en vertu de l'article 6*ter* est-elle susceptible d'un pourvoi en cassation si et dans la mesure où les règles nationales concernées de la procédure civile autorisent le pourvoi en cassation contre les décisions rendues sur requête par le juge civil? Tant le texte de l'article 6*ter* que le Commentaire commun sont muets sur ce point.

14. Une réponse négative à cette question n'est préconisée ni dans le cadre de cette procédure, ni en dehors de celle-ci. Les deux parties à la présente procédure, l'avocat général Langemeijer dans ses conclusions avant l'ordonnance de renvoi de même que les gouvernements belge et néerlandais dans leurs observations écrites adressées à la Cour de Justice Benelux défendent le point de vue que la décision rendue en vertu de l'article 6*ter* doit pouvoir faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Ce point de vue est partagé par D.W.F. Verkade et

par Ch. Gielen dans les notes qu'ils consacrent à l'ordonnance de renvoi dans NJ 1999, 26, resp. IER 1998, 26.

15. Je souscris à cette opinion qui rencontre l'adhésion générale. L'argument décisif est à mon sens que les termes de la loi et du Commentaire commun partent implicitement du principe qu'il s'agit d'une procédure ordinaire par requête devant le juge civil, sa seule particularité étant qu'il est passé outre au premier degré de juridiction. L'emploi du mot "irrévocablement" à l'article 6*bis*, alinéa 5, indique que, dans l'esprit du législateur Benelux, un recours existe contre les décisions rendues en vertu de l'article 6*ter*. S'il n'y avait pas possibilité de pourvoi, l'adverbe "irrévocablement" n'aurait guère de sens, puisque la LBM ne prévoit aucun recours quelconque qui pourrait affecter le caractère irrévocable de la décision de la juridiction désignée à l'article 6*ter*. L'observation du Commentaire commun (sous I. Considérations générales, 1. Introduction, sous 6) suivant laquelle il est possible de faire appel devant les "juridictions civiles" indique que le législateur Benelux est parti du principe qu'il s'agit en l'occurrence d'une procédure ordinaire par requête devant le juge civil et non d'une procédure sui generis dans laquelle les juridictions désignées à l'article 6*ter* le seraient à titre de juridiction administrative. Si le législateur Benelux avait envisagé à l'article 6*ter* une procédure administrative particulière, on ne s'expliquerait pas bien que la loi ne dit mot quant à l'aménagement de cette procédure ou aux modalités suivant lesquelles elle devrait être engagée. Le membre de phrase "si et dans la mesure où les règles nationales concernées de la procédure civile autorisent le pourvoi en cassation contre les décisions rendues sur requête par le juge civil" dans l'énoncé de la question est donc pertinent, comme le montre ce qui précède ; étant donné en effet que la disposition de l'article 6*ter* repose à l'évidence sur le principe qu'il s'agit d'une procédure ordinaire sur requête devant le juge civil prévue par les règles nationales concernées en matière de procédure, ce sont ces règles de procédure internes qui déterminent dès lors si et, dans l'affirmative, de quelle manière un pourvoi en

cassation peut être formé contre les décisions de la juridiction désignée à l'article 6*ter*.

16. Toutes ces raisons, me donnent à penser que la question I appelle une réponse affirmative.

17. Si votre Cour répond par l'affirmative à la question I, la condition sous laquelle le Hoge Raad a posé les questions II à IX se trouve remplie et il convient de répondre également à celles-ci.

Examen des questions II à V

18. Les questions II à V sont centrées sur le contrôle que le BBM et ensuite le juge sont appelés à exercer en vertu respectivement des articles 6*bis* et 6*ter*, ainsi que sur les faits et circonstances qu'il leur est permis ou qu'ils sont tenus de prendre en considération dans le cadre de ce contrôle. Les questions se prêtent à un examen conjoint.

19. Je postule ce qui suit. L'article 6*bis*, alinéa 1er, début et sous a, dispose que le BBM refuse d'enregistrer un dépôt lorsque le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er, "notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6*quinquies* B, sous 2, de la Convention de Paris". Toutefois, la Convention de Paris mentionne dans cette disposition, outre le défaut de "tout caractère distinctif", deux autres motifs de refus des marques, dont le deuxième est pertinent dans la présente affaire, à savoir le fait d'être "composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production". Vu également l'article 3, § 1er, de la Directive qui juxtapose (points b et c) les catégories "dépourvu de caractère distinctif" et "exclusivement descriptif' et la formulation de l'article 6*bis*, alinéa 1er, sous a, de la LBM ("notamment"), il faut considérer que la catégorie "exclusivement descriptif", telle que visée dans la convention de

Paris (article 6*quinquies* B, sous 2, à partir du mot "ou bien") et dans la Directive (article 3, § 1er, c), ressortit aux motifs de refus prévus à l'article 6*bis*, alinéa 1er, sous a, de la LBM. Je m'abstiens d'examiner ici les rapports entre les différentes catégories de motifs de refus. Voyez à ce sujet, en bref, l'avocat général Langemeijer dans ses conclusions avant l'ordonnance de renvoi, sous 2.2, et en outre C.J.J.C. van Nispen, Het onderscheidend vermogen van een merk; Europese norm, nationale praktijken, BIE 1997, pp. 363 et suiv., p. 365. Pour une analyse approfondie de la notion de marque descriptive (avant et après l'adaptation de la LBM à la Directive), je renvoie à J.H. Spoor, Beschrijvende merken beschreven, dans: recueil Gerbrandy, 1991, pp. 201-222; du même auteur, Beschrijvende merken - een complex fenomeen, dans: Un quart de siècle de droit Benelux des marques, 1996, pp. 179-191.

20. La distinction que le Hoge Raad établit entre les appréciations in abstracto et in concreto est un élément important des questions II à V. Il ressort de la question II que le Hoge Raad entend par appréciation in abstracto, celle où la décision se fonde exclusivement sur le signe tel qu'il a été déposé et les produits mentionnés à cette occasion, et par appréciation in concreto, celle où la décision prend aussi en considération d'autres faits et circonstances connus de l'autorité qui statue, le Hoge Raad donnant comme exemple la circonstance qu'avant le dépôt déjà, le déposant utilisait le signe sur une grande échelle en tant que marque pour les produits concernés.

21. Je suis d'avis qu'il n'est pas réalisable de s'en tenir strictement à une appréciation in abstracto. Elle devra, elle aussi, reposer sur la signification du signe. L'usage qui est généralement fait d'un signe est déterminant pour sa signification. Ainsi en va-t-il spécialement des mots. Leur signification est déterminée par l'usage qui en est fait dans les relations sociales et - donc aussi – dans la vie des affaires. C'est pourquoi l'usage qui est fait du mot rentre, par la force des choses, dans l'appréciation in abstracto, même si cet usage concerne

l'emploi du mot par le déposant, par exemple à des fins publicitaires. Dans cette mesure, l'appréciation devra toujours s'effectuer in concreto. Pour décider si un mot doit être considéré comme exclusivement descriptif, il n'y a, en effet, pas moyen de faire abstraction de son usage dans les relations sociales et dans la vie des affaires, sauf à ne pas percevoir toute la signification de ce mot.

22. Cette conception se trouve confirmée dans un arrêt que votre Cour a rendu sous le régime de l'ancienne LBM (Cour de Justice Benelux 5 octobre 1982, affaire A 81/4, "Juicy Fruit", Jur. 1981-1982, pp. 20 et suiv.), et dans lequel elle a jugé

> "que la question de savoir dans quelles conditions un ou plusieurs mots dont se compose une marque régulièrement acquise doivent être considérés comme exclusivement descriptifs ne se prête pas à une réponse dans l'abstrait, celle-ci dépendant de l'appréciation des particularités du cas d'espèce."

A mon avis, la réponse ne saurait être différente dans le cadre de la LBM actuelle, adaptée à la Directive : le point de droit selon lequel la question ne se prête pas à une réponse in abstracto découle nécessairement de la nature du critère: il ne se conçoit guère d'apprécier in abstracto, c'est-à-dire indépendamment de l'usage d'un mot dans les relations sociales et dans la vie des affaires, si ce mot est exclusivement descriptif.

23. Un autre argument à l'appui de la conception que je défends, peut être tiré du fait que l'on peut enregistrer une marque qui doit son caractère distinctif (exclusivement) à sa consécration par l'usage (article 3, § 3, de la Directive). Qu'un mot, à l'origine exclusivement descriptif, ne puisse pas être refusé ultérieurement comme marque en raison de l'usage spécifique qui en a été fait par le déposant ou, s'il a été enregistré, ne soit pas susceptible d'être déclaré nul implique une appréciation in concreto. L'appréciation dans l'abstrait ne prendrait pas en compte la consécration par l'usage. C'est aussi pour cette

raison que l'on ne peut pas admettre que le BBM doive faire reposer ses décisions visées à l'article 6*bis*, alinéas 1er et 4, exclusivement sur une appréciation in abstracto. Dès lors que la loi n'impose aucune restriction sur ce point à la censure des décisions du BBM par le juge, il en va de même, me semble-t-il, pour la décision judiciaire portant sur la requête définie à l'article 6*ter*.

24. Dans la mesure où les difficultés soulevées dans les questions II à IV portent sur l'interprétation de la Directive, il ne me paraît pas opportun pour le moment de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice CE. Par son ordonnance précitée (§ 12) du 3 juin 1999, la cour d'appel de La Haye a déjà soumis à la Cour de Justice CE des questions à ce sujet (questions IVa, V et VI). Dans ces conditions, il faut recommander que votre Cour réserve sa propre décision sur les questions II-IV posées présentement par le Hoge Raad jusqu'à ce que la Cour de Justice CE ait statué sur les questions susvisées émanant de la cour d'appel de La Haye. Je relève au surplus qu'il ressort d'une décision récente de la Cour CE (CJCE 4 mai 1999, affaires jointes C 108/97 et C-109/97, "Chiemsee") qu'elle s'est prononcée en faveur de l'appréciation in concreto dans l'application de l'article 3, § 1er, sous c, de la Directive (l'affaire portait sur la validité d'une marque composée d'une indication de provenance). Voyez au sujet de l'arrêt H.M.H. Speyart, Natte luiers en droge surfers, NTER 1999, pp. 187 et suiv.

25. La question V a pour objet de savoir si le juge, à supposer qu'il lui soit permis ou qu'il soit tenu d'apprécier in concreto dans une procédure intentée en vertu de l'article 6*ter*, est autorisé à prendre en considération des faits et circonstances postérieurs à la date du dépôt.

26. Différents arguments militent pour une réponse négative à cette question.

27. En premier lieu, il découle, à mon sens, de la systématique des dispositions

des articles 6*bis* et 6*ter*, comme le confirme d'ailleurs le commentaire de l'article 6*ter* dans l'exposé des motifs, que la juridiction d'appel désignée à l'article 6*ter* a 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.

28. D'autre part, cette limite mise à la liberté d'appréciation de la juridiction désignée à l'article 6*ter* n'affecte pas - deuxième argument - la situation du déposant. En effet, rien n'empêche celui-ci de faire, dans la période qui suit le refus du dépôt, un usage du signe de manière qu'il satisfasse au bout du compte aux conditions de l'enregistrement comme marque, pour effectuer alors un nouveau dépôt.

29. De plus - troisième argument - cette limitation de la liberté d'appréciation du juge laisse entière la liberté des concurrents de faire usage (ou de poursuivre l'usage) des signes déposés, pendant la période qui suit le moment du dépôt. Si, aux termes de la procédure prévue à l'article 6*ter*, le déposant pouvait obtenir un ordre d'enregistrement sur le fondement de faits et de circonstances postérieurs au refus du dépôt par le BBM, la liberté des concurrents serait réduite et ils pourraient être confrontés après coup à des actions en contrefaçon de la marque.

30. Il convient de faire observer que la réponse à la question V peut dépendre (entre autres) de l'interprétation de l'article 3 de la Directive. La circonstance que le législateur Benelux n'a pas introduit une disposition telle que celle visée dans la dernière phrase du paragraphe 3 de cet article conduit en effet à se demander si la disposition de la première phrase de ce paragraphe revêt un caractère impératif en ce sens que, lorsqu'un Etat membre n'a pas prévu, de la manière visée à l'article 3, § 3, in fine, de la Directive, que la disposition énoncée dans la

première phrase de ce paragraphe s'applique également après la date (de la demande) d'enregistrement, il ne serait aucunement permis de prendre en considération l'usage de la marque postérieur à cette date. Dans son ordonnance précitée du 3 juin 1999, la cour d'appel de La Haye a perçu cette difficulté mais elle a adressé la question s'y rapportant (question VII) uniquement à la Cour de Justice Benelux. Mon opinion est qu'avant de statuer sur la question V dans la présente procédure, votre Cour devrait soumettre à la Cour de Justice CE cette question d'interprétation de l'article 3 de la directive sur les marques.

Examen des questions VI à IX

31. Les questions VI à IX trouvent leur origine dans la circonstance de l'espèce que le signe considéré est constitué d'un mot nouveau composé de deux éléments qui, en soi, sont dépourvus de tout caractère distinctif pour les produits concernés. Les questions reposent sur l'idée que l'appréciation du caractère distinctif suffisant d'un tel signe pour pouvoir servir de marque aux produits concernés s'effectue "in abstracto". Après les observations que j'ai consacrées à ce mode d'appréciation dans le cadre des questions II à IV (§§ 20-24), je ne m'attacherai plus à examiner le bien-fondé de cette idée et je me borne à noter que s'il s'avère exact que le BBM, conformément à l'article 6*bis*, et ensuite le juge, conformément à l'article 6*ter*, ne doivent pas décider "in abstracto" seulement, les questions concernées deviennent sans objet et qu'il n'est donc plus nécessaire d'y répondre.

32. L'objet des questions VI à IX entre totalement dans le champ de la Directive, à savoir les dispositions de l'article 3, § 1er, sous b, c et d. Sur cette matière, la cour d'appel de La Haye, dans son ordonnance précitée du 3 juin 1999, a déjà posé des questions à la Cour de Justice CE (questions IXa, Xa et Xb). Je pense

ici aussi qu'il est souhaitable que votre Cour réserve sa propre décision sur les questions VI et VII posées par le Hoge Raad dans la présente affaire jusqu'à ce que la Cour de Justice CE se soit prononcée sur les questions de la cour d'appel de La Haye, dont je viens de faire état.

33. S'agissant de la question IX, je voudrais faire observer ceci. Le passage visé du Commentaire commun s'explique à l'évidence par le souhait d'accorder au déposant le bénéfice du doute dans les cas incertains. Il ne convient pas, à mon avis, de donner à ce passage, outre la marge d'appréciation laissée au BBM par la directive sur les marques, une signification particulière autonome permettant de décider si un mot nouveau composé de divers éléments qui sont dépourvus en soi de tout caractère distinctif, peut servir de marque, ou de dire ce que serait l'incidence de l'existence de synonymes pour chacun des éléments constitutifs.

Conclusion

Je conclu à ce que votre Cour réponde à la question I par l'affirmative et à la question IX par la négative ; qu'en ce qui concerne la question V, elle invite avant d'y répondre la Cour de Justice des Communautés européennes à se prononcer sur la question d'interprétation de l'article 3 de la Directive visée au § 30 ci-dessus et que sur les autres questions, elle sursoie à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions relatives à l'interprétation de la Directive qui lui ont été posées par la cour d'appel de La Haye par son ordonnance du 3 juin 1999 visée au § 12 ci-dessus.

La Haye, le 22 octobre 1998