BENELUX-GERECHTSHOF **COUR DE JUSTICE BENELUX**

A 98/2/14

Arrest van 26 juni 2000
in de zaak A 98/2

Inzake :

CAMPINA MELKUNIE B.V.

tegen

BENELUX-MERKENBUREAU

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 26 juin 2000
dans l'affaire A 98/2

En cause :

CAMPINA MELKUNIE B.V.

contre

BUREAU BENELUX DES MARQUES

Langue de la procédure : le néerlandais

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 98/2

1. Vu l'ordonnance du 19 juin 1998 du Hoge Raad der Nederlanden dans la cause n° 9090, R97/155 de CAMPINA MELKUNIE BV, à Zaltbommel (Campina), demanderesse en cassation, contre le BUREAU BENELUX DES MARQUES, à La Haye (BBM), défendeur en cassation, ordonnance soumettant à la Cour Benelux, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, des questions d'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM);

QUANT AUX FAITS:

2. Attendu que le Hoge Raad a résumé comme suit les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour doit être appliquée:

(a) Le 18 mars 1996, Campina a déposé auprès du BBM la marque BIOMILD pour des produits dans les classes 29, 30 et 32. 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. 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.
(b) Le mot BIOMILD est un mot nouveau en ce sens qu'il ne faisait pas partie de la langue néerlandaise avant le dépôt.
(c) 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.

(d) 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 ;

3. Attendu que le Hoge Raad a posé les questions suivantes relatives à l'interprétation de la LBM, sous réserve, en ce qui concerne les questions II à IX, qu'il ait été répondu par l'affirmative à la première question:

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 sur 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 qui est 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 tenue 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,

de 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 la 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 désignée 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 ?

QUANT A LA PROCEDURE:

4. Attendu que, conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie, certifiée conforme par le greffier, de l'ordonnance du Hoge Raad ;

5. Attendu que les ministres de la Justice de Belgique et des Pays-Bas ont fait usage de la possibilité de communiquer un exposé écrit;

6. Attendu que M^e C.J.J.C. van Nispen a déposé un mémoire au nom du BBM et M^es Th. van Innis et H.J. Harmeling un mémoire et un mémoire en réponse au nom de Campina ;

7. Attendu qu'à l'audience tenue par la Cour le 19 avril 1999 à La Haye, les points de vue des parties ont été exposés par M^es Th. van Innis et P. Reeskamp pour Campina et par M^es L. de Gryse et J.H. Spoor pour le BBM; que les deux parties ont déposé une note de plaidoirie;

8. Attendu que la Cour ne peut plus rendre son arrêt dans la même composition que lors de l'audition des plaidoiries;

9. que les parties ont consenti à ce que la Cour se prononçât dans une composition modifiée, au vu des pièces échangées au cours de la procédure, y compris les notes d'audience déjà produites;

10. Attendu que Monsieur l'avocat général suppléant L. Strikwerda a donné des conclusions écrites le 22 octobre 1999;

QUANT AU DROIT:

Sur la question I:

11. Attendu que la première question concerne la possibilité, introduite par la modification de la LBM en vertu du Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la LBM, d'interjeter appel, conformément à l'article 6*ter* de la LBM, devant les cours visées dans cet article, de la décision du BBM portant refus de l'enregistrement d'un dépôt en application de l'article 6*bis* de la LBM;

12. Attendu que l'article 6*ter* de la LBM fixe le délai et la forme à respecter pour former cet appel et désigne, dans chacun des Etats du Benelux, une cour d'appel comme juridiction compétente, mais n'apporte pas de réponse à la question - posée présentement à la Cour par le Hoge Raad - de savoir si la décision de ces cours d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, réponse que l'on ne trouve pas davantage dans les autres articles de la LBM ou dans le Commentaire commun des gouvernements ni dans le commentaire des articles du Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la

LBM (désignés respectivement ci-après: Commentaire commun et Commentaire des articles);

13. Attendu que l'on ne peut toutefois déduire de ce silence que pareil pourvoi en cassation ne serait pas ouvert;

14. qu'il ressort en effet du Commentaire commun (sous I. Considérations générales, 1. Introduction, sous 6) que l'appel est ouvert devant les juridictions civiles, tandis que rien ne vient conforter l'hypothèse que la volonté de limiter le nombre d'instances, telle qu'elle est exprimée dans le Commentaire des articles du Protocole à l'égard de la procédure sur requête prévue à l'article 6*ter*, aurait une portée autre, excédant celle de justifier que ce ne sont pas les tribunaux qui ont été désignés comme juridictions en premier ressort, mais les cours de Bruxelles, de La Haye et de Luxembourg;

15. que, au contraire, la référence que fait l'article 6*bis* de la LBM au moment où est révolu, sans avoir été utilisé, le délai de recours visé à l'article 6*ter* ou au moment où la demande tendant à faire ordonner l'enregistrement a été rejetée "irrévocablement", constitue une indication qu'il n'y a pas eu volonté d'instaurer un régime qui, de manière tacite et par dérogation aux voies de recours applicables dans le droit national aux procédures sur requête devant les juridictions civiles des pays du Benelux, exclurait le pourvoi en cassation contre les décisions des cours d'appel;

16. Attendu qu'il convient dès lors de répondre à la première question que les décisions rendues en vertu de l'article 6*ter* de la LBM 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;

17. Attendu que se vérifie par conséquent la condition sous laquelle le Hoge Raad a posé les questions II à IX ;

Sur les questions II à V:

18. Attendu que les questions II à V portent sur la manière dont le BBM doit apprécier et sur le moment auquel il doit se placer pour apprécier s'il y a motif à refuser

l'enregistrement d'un dépôt en application de l'article 6*bis*, alinéas 1er et 4, de la LBM ainsi que sur la manière dont la juridiction désignée à l'article 6*ter* doit apprécier et sur le moment auquel elle doit se placer pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner l'enregistrement du dépôt, le tout sur la base des critères qui, comme la faculté de refuser un dépôt, ont été repris dans la LBM en exécution de l'article 3, respectivement paragraphes 1er et 3, de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO 1989, L40, p. 1, ci-après: la Directive);

19. Attendu que le Hoge Raad souhaite savoir par les questions II à IV si, lorsqu'ils apprécient si le signe déposé est – pour nous limiter au problème en cause - dépourvu de tout caractère distinctif ou composé exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci, ainsi qu'il est prévu à l'article 6*bis*, alinéa 1er, de la LBM, correspondant à l'article 3, paragraphe 1er, de la Directive, le BBM et le juge doivent uniquement se baser sur le signe tel qu'il a été déposé et sur les produits mentionnés à cette occasion, s'ils doivent donc, selon les termes du Hoge Raad, apprécier uniquement in abstracto, ou bien s'il leur est permis ou encore s'ils sont tenus de prendre en considération d'autres faits et circonstances dont ils ont connaissance, s'il leur est donc permis ou encore s'ils sont donc tenus, selon les termes du Hoge Raad, d'apprécier in concreto;

20. Attendu qu'il convient de répondre à ces questions dans ce dernier sens, étant donné que la question de savoir si une marque est dépourvue de tout caractère distinctif ou - en bref - si elle est exclusivement descriptive ne se prête pas à une réponse in abstracto, celle-ci dépendant de l'appréciation des particularités du cas d'espèce;

21. Attendu que le BBM et le juge saisi d'une requête en vertu de l'article 6*ter* de la LBM doivent dès lors tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents qui ont été dûment portés à leur connaissance;

22. Attendu qu'en ce qui concerne la cinquième question posée par le Hoge Raad, il convient de faire observer que, pour ne pas avoir prévu une disposition formelle à cet effet dans la LBM, le législateur Benelux n'a pas fait usage de la faculté offerte à l'article 3, paragraphe 3, deuxième phrase, de la Directive de prévoir que la première

phrase de cette disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement;

23. Attendu que l'on ne trouve pas dans le Commentaire commun de la LBM des indices suffisants pour pouvoir présumer que le législateur Benelux a considéré que la LBM renfermait déjà la possibilité, contenue dans la disposition précitée, de limiter les motifs de refus prévus à l'article 3, paragraphe 1er, de la Directive, étant donné que ce commentaire ne comporte à cet égard que l'observation suivante:

> "Le troisième paragraphe de l'article 3 concerne la 'consécration par l'usage', la circonstance que la nullité d'une marque ne peut être invoquée pour défaut de caractère distinctif, lorsque, par son usage, la marque a acquis en pratique un caractère distinctif. Il résulte de la jurisprudence que la consécration par l'usage fait déjà partie du droit Benelux des marques et qu'il n'y a donc pas lieu d'introduire le troisième paragraphe comme tel dans la loi";

24. Attendu que, dès lors qu'il n'est pas plausible que le législateur Benelux aurait perdu de vue que la faculté offerte dans la deuxième phrase de l'article 3, paragraphe 3, de la Directive d'étendre le champ d'application de la disposition relative à la consécration par l'usage contenue dans la première phrase ne vise pas seulement les motifs de nullité de la marque énumérés à l'article 3, paragraphe 1er, de la Directive mais également les motifs de refus d'un dépôt qui y sont prévus, et que la jurisprudence visée dans le Commentaire commun ne pouvait avoir trait à la possibilité de refuser un dépôt, laquelle faisait auparavant défaut dans la LBM, il faut considérer que le législateur a renoncé à prévoir l'extension en cause, en sorte que l'on peut s'abstenir d'examiner si la Directive permet que cette extension soit reprise dans le droit des marques du Benelux sans disposition formelle à cet effet;

25. Attendu qu'à la cinquième question, qui, d'après les faits à propos desquels l'interprétation à donner doit être appliquée, porte sur une éventuelle consécration par l'usage entre le moment de la demande d'enregistrement et le moment où le juge doit statuer dans une procédure en vertu de l'article 6*ter*, il convient dès lors de répondre que dans cette procédure le juge peut uniquement tenir compte de l'usage qui a été fait du signe déposé jusqu'au moment de la demande d'enregistrement;

Sur les questions VI à VIII:

26. Attendu que la prise en considération par le BBM et le juge de tous les faits et circonstances pertinents qui ont été dûment portés à leur connaissance n'empêche pas que leur appréciation doit s'effectuer aussi sur la base du signe tel qu'il a été déposé et des produits mentionnés à cette occasion, appréciation dans laquelle interviennent les réponses aux questions VI, VII et VIII posées par le Hoge Raad;

27. Attendu que pour pouvoir répondre aux questions VI, VII et VIII, il faut disposer de l'interprétation des articles 2 et 3, paragraphe 1er, de la Directive; que la notion "défaut de tout caractère distinctif" dans la LBM correspond à la notion "dépourvues de caractère distinctif" de la Directive (et à la notion équivalente de la Convention de Paris);

28. que cette dernière considération n'est pas infirmée par le fait qu'aux termes du Préambule de la Directive, les Etats membres gardent toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, étant donné que les critères de fond de la Directive concernant le caractère distinctif de la marque déposée sont étroitement liés à la façon dont l'autorité chargée de l'enregistrement et ensuite le juge doivent opérer;

29. Attendu qu'il est souhaitable que les questions VI, VII et VIII du Hoge Raad soient également soumises à la Cour de Justice des Communautés européennes;

Sur la question IX:

30. Attendu que cette question concerne la conception exprimée dans le Commentaire commun, suivant laquelle le BBM ne pourra refuser que "les dépôts manifestement inadmissibles" en vertu de l'article 6*bis* de la LBM;

31. Attendu que l'alinéa du Commentaire commun dans lequel ladite conception est exprimée s'énonce comme suit:

> " Eu égard aux observations déjà faites par les milieux intéressés, la politique de contrôle du BBM, qui doit encore être arrêtée dans des directives, 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. Il va sans dire que l'examen restera dans les limites tracées par la jurisprudence établie dans le Benelux, spécialement celle de la Cour de Justice Benelux";

32. Attendu que pour répondre à cette question, il faut prendre en considération qu'en cas de refus d'enregistrer un dépôt en tout ou en partie, que le BBM conduise ou non une politique de circonspection et de retenue, il appartiendra au juge saisi de décider si le dépôt est admissible au regard des dispositions de la LBM;

33. que, s'agissant des sujets évoqués dans les questions VI, VII et VIII, le juge n'est pas lié par la politique du BBM, et qu'au contraire, comme l'exprime d'ailleurs le passage cité ci-dessus du Commentaire commun, c'est le BBM qui doit exercer son contrôle en respectant les limites tracées par la jurisprudence;

34. Attendu que la conception du Commentaire commun examinée ici doit dès lors être considérée comme une exhortation à l'adresse du BBM pour qu'il mène une politique de retenue afin d'éviter des procédures, tel le présent litige au principal, mais qu'elle n'a pas d'incidence sur la réponse aux questions VI, VII et VIII;

35. Attendu que les questions I à V et IX posées par le Hoge Raad appellent par conséquent les réponses énoncées ci-après et que la Cour sursoit à statuer sur les autres questions ainsi que sur les dépens jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes aura répondu aux questions énoncées ci-après;

36. Vu les conclusions de Monsieur l'avocat général suppléant L. Strikwerda;

37. Statuant sur les questions I à V et IX posées par le Hoge Raad dans son ordonnance du 19 juin 1998:

DIT POUR DROIT:

Sur les questions I à V et IX:

38. La décision rendue en vertu de l'article 6*ter* de la LBM est 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;

39. Le BBM, dans les décisions visées à l'article 6*bis*, alinéa 1er, de la LBM, et ensuite le juge appelé à apprécier, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 6*ter* de la LBM, le bien-fondé de la décision prise par le BBM ne doivent pas 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 dûment portés à leur connaissance;

40. Dans une procédure fondée sur l'article 6*ter* de la LBM, le juge ne peut prendre en considération que l'usage qui a été fait du signe déposé jusqu'au moment de la demande d'enregistrement;

41. Le fait que selon le Commentaire commun, le BBM ne pourra refuser en vertu de l'article 6*bis* que "les dépôts manifestement inadmissibles" n'a pas d'incidence sur la réponse aux questions VI, VII et VIII;

AUTRES DECISIONS:

Sur les questions VI à VIII:

42. Demande à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur les questions suivantes relatives à l'interprétation de la Directive:

A. Les articles 2 et 3, paragraphe 1er, de la Directive doivent-ils être interprétés en ce sens que pour apprécier si un signe qui est constitué d'un mot nouveau composé de différents éléments possède un caractère distinctif suffisant pour servir de marque pour les produits concernés, il faut 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 tenue pour essentielle au plan commercial et qui ne saurait être désignée autrement que par le mot nouveau ?

B. Si la question A appelle une réponse négative, faut-il considérer qu'un signe qui est constitué d'un mot nouveau, composé de différents éléments, chaque élément étant dépourvu par lui-même de caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1er, de la Directive, pour les produits concernés, est lui aussi dépourvu de tout caractère distinctif 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 ?

C. La réponse à la question B 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 désignée par le mot nouveau, peuvent raisonnablement le faire en recourant à ces synonymes ?

43. Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se sera prononcée.

Ainsi jugé par messieurs P. Kayser, président, P. Marchal, premier vice-président, H.L.J. Roelvink, second vice-président, R. Gretsch, M. Lahousse, juges, madame G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, I. Verougstraete, D.H. Beukenhorst, madame M.P. Engel, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à La Haye le 26 juin 2000 par monsieur H.L.J. Roelvink, préqualifié, en présence de messieurs L. Strikwerda, avocat général suppléant, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.