

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



**TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE**

C 2020/7/7

ARREST

Inzake:

MEDIRECT BANK

Tegen:

ABN AMRO

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

MEDIRECT BANK

Contre:

ABN AMRO

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

Deuxième Chambre

C 2020/7/7

Arrêt du 6 septembre 2021

dans l'affaire C 2020/7

En cause

la société **MEDIRECT BANK (MALTA) PLC**,
dont le siège est à Tigné Point, TOP 0001 Sliema, Malte,
requérante,
dénommée ci-après : Medirect,
avocats : Me J.A. Schaap et Me P. de Leeuwe à Amsterdam, Pays-Bas,

contre

la société **ABN AMRO HYPOTHEKEN GROEP N.V.**,
dont le siège est à Computerweg 8, 3821 AB Amersfoort, Pays-Bas,
défenderesse,
dénommée ci-après : ABN AMRO,
représentée par Me R.C.K. van Oerle et Me L.R. Bekke, à Amsterdam, Pays-Bas.

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

Par requête (avec annexes) parvenue à la Cour de Justice Benelux (ci-après : la Cour) le 11 août 2020, Medirect a demandé à la Cour, en résumé, d'annuler la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : l'Office) du 11 juin 2020 portant le numéro 3000070 (voir le considérant 1. 4.) et de prononcer la déchéance totale de la marque verbale contestée d'ABN AMRO (voir le considérant 1.1.) sur la base des articles 2.27, alinéa 2, et 2.23bis CBPI¹, tout en condamnant ABN AMRO aux dépens.

Par un mémoire en défense (avec annexes), ABN AMRO a contesté la demande. Ensuite, Medirect a déposé un mémoire en réplique (avec annexe) et ABN AMRO a déposé un mémoire en duplique. Par ailleurs, avant la procédure orale, Medirect a produit les "motifs en première instance" et la "réponse aux preuves d'usage" introduits par elle en première instance.

¹ La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

A l'audience du 27 mai 2021, les parties ont exposé oralement leurs points de vue. Enfin, elles ont demandé un arrêt.

La langue de la procédure est le néerlandais.

Les faits et la procédure devant l'Office

1. Des pièces de la procédure et des allégations des parties, il ressort que :

1.1. ABN AMRO est titulaire de la marque verbale DIRECTBANK (ci-après : "la marque") enregistrée le 5 janvier 1987 sous le numéro 150254 pour "Assurances et finances" en classe 36.

1.2. Par ailleurs, ABN AMRO est titulaire de la marque figurative reproduite ci-après, enregistrée le 13 février 1991 sous le numéro 495620 pour "Assurances et finances" en classe 36 (ci-après : "la marque figurative") :



1.3. Le 10 décembre 2018, Medirect a déposé une demande de radiation de la marque (et de la marque figurative) sur la base de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, de la CBPI, au motif que dans les cinq années précédant la revendication de la marque, donc dans la période du 10 décembre 2013 au 10 décembre 2018 (ci-après : la période pertinente), aucun usage sérieux n'en a été fait, au sens des articles 2.27, alinéa 2, et 2.23bis CBPI.

1.4. ABN AMRO a présenté une défense contre la demande de radiation.

1.5. Dans sa décision du 11 juin 2020 portant le numéro 3000070 (ci-après : la décision), l'Office - en résumé - :

- a rejeté la demande en radiation de la marque de Medirect pour les « services financiers relatifs aux prêts hypothécaires » en classe 36,
- a accueilli la demande en radiation de la marque de Medirect pour les autres services pour lesquels la marque est enregistrée, l'enregistrement de la marque étant radié pour ces derniers services.

L'Office a fondé sa décision sur le fait qu'ABN AMRO a démontré un usage sérieux de la marque pendant la période pertinente pour les services financiers relatifs aux prêts hypothécaires et qu'ABN AMRO ne l'a pas démontré pour les autres services.

La demande

2. Medirect demande à la Cour :

- d'annuler la décision ou de la revoir, du moins de l'annuler ou de la revoir en ce que la décision admet un usage sérieux de la marque pour les « services financiers relatifs aux prêts hypothécaires », et
- de prononcer la déchéance totale de la marque en vertu des articles 2.27, alinéa 2, et 2.23bis CBPI,
- de condamner ABN AMRO aux dépens.

Medirect a fondé sa demande essentiellement sur le fait qu'ABN AMRO n'a pas fait un usage sérieux de la marque pendant la période pertinente dans le Benelux pour les services pour lesquels la marque a été enregistrée.

3. ABN AMRO a présenté une défense. Elle a produit des preuves d'usage et demande à la Cour de rejeter la demande de Medirect, tout en condamnant cette dernière aux dépens.

Appréciation de la demande

4. La seule question à trancher est celle de savoir si l'Office a eu raison de maintenir l'enregistrement de la marque pour les "services financiers relatifs aux prêts hypothécaires" en classe 36. Aucune des parties n'a fait appel de la décision de l'Office de radier la marque pour les autres services de la classe 36 pour lesquels elle avait été enregistrée.

5. Medirect fait valoir qu'ABN AMRO n'a pas fait un usage sérieux de la marque dans le Benelux pendant la période pertinente. Selon Medirect, le seuil pour admettre un usage sérieux est élevé. Medirect estime que l'Office n'a pas appliqué correctement les critères d'usage sérieux et n'a pas suffisamment pris en compte le marché du crédit hypothécaire et la nature des services couverts par la marque. A cet égard, Medirect déclare, en ce qui concerne la période pertinente, en résumé, qu'ABN AMRO a réduit les services sous la marque, qu'ABN AMRO n'a développé des activités sous la marque que pour régler les relations existantes avec les clients et pour présenter aux clients la marque Florius, qu'ABN AMRO ne fournissait aucun prêt hypothécaire sous la marque, qu'ABN AMRO ne servait qu'un très petit groupe de clients sous la marque, qu'ABN AMRO n'utilisait la marque que pour fournir aux clients les informations qu'elle est légalement tenue de fournir et que le portefeuille de "Directbank" était négligeable par rapport à l'ensemble du marché du crédit hypothécaire. En outre, elle fait valoir qu'en raison de la nature du produit, la poursuite du service aux clients existants sur le marché du crédit hypothécaire n'est pas un usage sérieux pour conserver ou obtenir des débouchés (surtout dans la situation où la marque en question est appelée à disparaître). Selon Medirect, ABN AMRO ne veut conserver la marque que pour empêcher Medirect d'accéder au marché. Dans ces conditions, Medirect est d'avis que la marque doit être déclarée éteinte.

6. ABN AMRO affirme avoir satisfait aux critères d'usage sérieux tels que formulés dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE). Elle se réfère aux preuves d'usage qu'elle a soumises et affirme (présentement) qu'elle a fait un usage sérieux de la marque pendant la période pertinente dans l'Union européenne et le Benelux pour des "services financiers relatifs aux prêts hypothécaires" en classe 36.

7. Il résulte de la jurisprudence de la CJUE qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle (garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée), aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. Il ne doit pas s'agir d'un usage à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Dans l'appréciation de l'usage sérieux de la marque, il convient de prendre en considération l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, notamment les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou des services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.²

² Cf. CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansul).

8. Contrairement à ce qu'affirme Medirect, il ne doit pas nécessairement s'agir d'un usage intensif de la marque. Selon la jurisprudence de la CJUE et du Tribunal de l'UE (ci-après : TUE), l'usage ne vise pas à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie commerciale d'une entreprise, ni encore à réserver la protection de la marque aux seules situations où il existe un usage commercial quantitativement considérable de la marque. Il n'est pas possible de déterminer a priori et de façon abstraite quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage a ou non un caractère sérieux. Lorsque l'usage a une finalité réellement commerciale, un usage même minime de la marque ou un usage par un seul importateur dans l'État membre concerné peut suffire à établir un usage sérieux.³

Enfin, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être admis par des probabilités ou des présomptions mais doit être démontré par le titulaire de la marque sur la base d'éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.⁴

9. ABN AMRO reconnaît que depuis 2011/2012, elle n'accorde plus de nouveaux prêts hypothécaires sous la marque à de nouveaux clients et qu'elle a converti une partie du portefeuille de prêts hypothécaires couverts par la marque en prêts hypothécaires sous la marque Florius. À la fin de l'année 2018, elle ne gère plus sous la marque que les prêts hypothécaires immobiliers en cours sous la marque "Direktbank". En conséquence, le portefeuille de prêts hypothécaires sous la marque d'ABN AMRO s'est très sensiblement réduit entre fin 2016 et fin 2017.

10. Selon Medirect, le simple fait qu'ABN AMRO réduise son portefeuille sous la marque, ou "abandonne progressivement" la marque, signifie que la marque ne fait pas l'objet d'un usage sérieux. La Cour ne suit pas Medirect sur ce point. La Cour ne croit pas que l'on puisse déduire du critère formulé par la CJUE, selon lequel l'usage de la marque doit viser "à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou services concernés", qu'il n'y a pas d'usage sérieux en cas de diminution (délibérée ou non) de l'usage de la marque. Tant que l'usage de la marque au cours de la période pertinente était conforme à sa fonction essentielle et visait à conserver quelques débouchés commerciaux réels, il y a usage sérieux au cours de cette période. La diminution de l'utilisation de la marque et les plans futurs d'ABN AMRO ne sont pas pertinents de ce point de vue.

11. Pour répondre à la question de savoir si l'usage de la marque au cours de la période pertinente était conforme à sa fonction essentielle et visait à maintenir quelques débouchés commerciaux réels, la Cour tient compte du fait que les services d'un prêteur ne prennent pas fin lorsque le contrat de prêt est conclu et que l'hypothèque est établie. Le prêteur et le client ont des obligations pendant toute la durée du contrat de prêt et de l'hypothèque. L'obligation d'ABN AMRO n'est pas seulement de mettre à disposition le montant emprunté, mais aussi d'informer les clients sur le déroulement du prêt hypothécaire et les questions connexes au prêt et à l'hypothèque. Selon la Cour, les services rendus par ABN AMRO dans ce cadre peuvent être assimilés à l'utilisation d'une marque en vue de conserver un débouché. En effet, avec ces services, ABN AMRO exécute les contrats conclus avec les clients et entretient ainsi la relation avec ses clients existants.

12. La question de savoir si les clients d'ABN AMRO ont la possibilité de changer de prêteur hypothécaire pendant la durée du contrat de prêt conclu avec eux, en dehors des cas de défaillance d'ABN AMRO, peut, selon la Cour, rester ouverte. Même si cette possibilité de changement sans pénalité n'existe pas, l'utilisation de la marque pendant la durée du contrat de prêt peut, sur la base de ce qui précède, être considérée comme une utilisation pour maintenir le volume des prêts hypothécaires accordés sous la marque.

³ Cf. CJUE 11 mai 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Sunrider) et CJUE 27 janvier 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology) ; TUE 8 juillet-21 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton) ; TUE 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).

⁴ Cf. Tribunal UE 12 décembre 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt), et Tribunal UE 6 octobre 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft).

En outre, il n'est pas pertinent de savoir quand ABN AMRO a fait transférer l'enregistrement de la marque à son propre nom et si ABN AMRO agit contre l'utilisation et/ou l'enregistrement d'autres signes prêtant à confusion. Ce qui compte, c'est *l'utilisation* de la marque et non l'enregistrement de celle-ci ou le respect du droit de marque.

13. Avec ses pièces 1, 3 et 4, considérées dans leur connexité, ABN AMRO a prouvé qu'elle a effectivement fourni les services financiers susmentionnés au cours de la période pertinente en utilisant la marque. Cette opinion est fondée sur les raisons suivantes.

13.1. Il ressort de ses pièces 1, 3 et 4 qu'ABN AMRO a correspondu avec des clients pendant la période pertinente, en utilisant la marque. La pièce 1 contient 25 lettres, dont 23 ont été envoyées à des clients aux Pays-Bas et deux à des clients en Belgique. Dans les lettres, on voit un logo qui contient le mot DIREKT BANK, et donc la marque, et qui fait référence à la Direktbank Vastgoed Hypotheek. Ledit logo (ci-après : le logo) se présente comme suit :



Les lettres portent sur les sujets suivants :

- l'annonce de la date de fin du prêt hypothécaire et l'offre de poursuivre le prêt après la date de fin ;
- informations sur les possibilités en cas de difficultés de paiement ;
- un formulaire concernant le choix d'une période d'intérêt fixe ;
- informations sur le risque de contracter une dette résiduelle ;
- des informations sur l'historique des paiements du prêt hypothécaire ;
- un avis d'échéance ;
- un formulaire de prolongation du taux d'intérêt ;
- confirmation d'un remboursement supplémentaire ;
- des informations sur la possibilité de rembourser intégralement le prêt hypothécaire ;
- un formulaire de demande de prélèvement automatique mensuel ;
- un relevé de solde ;
- informations sur la durée du prêt ;
- des relevés de prêts.

La pièce 4 contient trois échantillons de texte de lettres au contenu similaire et une déclaration du directeur de l'un des contractants d'ABN AMRO, MSA, selon laquelle il a effectivement envoyé ces lettres en grand tirage pour ABN AMRO au cours de la période pertinente.

La pièce 3 contient une déclaration du directeur général d'un autre contractant d'ABN AMRO, 100%email, selon laquelle il a envoyé les lettres représentées dans un aperçu pour ABN AMRO au cours de la période pertinente. Il s'agit de 388.281 courriels individuels. En outre, la pièce 3 contient huit courriels contenant des nouvelles et des lettres d'information destinées aux clients, sur lesquels on peut voir le logo.

La Cour convient avec l'Office qu'il ressort clairement du contenu de ces pièces que, pendant la période pertinente, le défendeur a fourni des services sous la marque au profit de clients existants et que ces services concernaient des prêts hypothécaires.

13.2. Medirect fait valoir à l'encontre de la correspondance soumise qu'elle ne fait pas apparaître qu'ABN AMRO a exercé des activités promotionnelles sous la marque. Cependant, il n'est pas important de savoir s'il y a des activités promotionnelles. Au point 11, la Cour a déjà considéré que, dans les circonstances présentes, la prestation de services dans le cadre des contrats en cours constitue également un usage destiné à maintenir le droit de marque.

13.3. La Cour ne suit pas non plus Medirect dans son argument selon lequel le *nombre* de lettres/courriels soumis est trop faible pour en déduire l'usage de la marque. ABN AMRO a fait valoir que les lettres ont été soumises à titre d'exemple et qu'elle a en fait envoyé des milliers de lettres. À cet égard, la Cour considère ce qui suit :

- En ce qui concerne les lettres soumises dans la pièce 1, Medirect fait valoir qu'elles concernent des informations que les banques sont tenues de fournir aux clients. ABN AMRO estime à juste titre que le caractère obligatoire de la fourniture d'informations implique que des lettres similaires soient envoyées à tous les autres clients et que les lettres soumises ne constituent que des exemples.
- Le directeur général de 100%email indique dans la pièce 3 que cette société, pour le compte d'ABN AMRO et en utilisant la marque, la marque figurative et le logo, a envoyé 388.281 courriels individuels à des clients au cours de la période pertinente, les informant sur divers sujets. Medirect fait remarquer à juste titre qu'il n'y a aucun lien entre les exemples de courriels soumis et le relevé dans la pièce 3, qui présente le tirage. Pour expliquer cela, ABN AMRO a déclaré que les huit courriels de la pièce 3 ont été soumis en complément du relevé fourni par 100%email. Compte tenu de la déclaration du directeur général de 100%email et de la déclaration de Medirect elle-même selon laquelle la plupart des lettres/emails ont été rédigés pour exécuter une obligation légale (comme des relevés de l'échéance du prêt et des informations sur les réductions de taux d'intérêt), ce qui signifie qu'elle devait envoyer ces lettres/emails à tous ses clients, il n'y a aucune raison de mettre en doute l'exactitude de la déclaration d'ABN AMRO selon laquelle les lettres soumises ne sont que des lettres types (additionnelles).
- De plus, le directeur général du contractant MSA déclare dans la pièce 4 que MSA a envoyé des courriers pour ABN AMRO selon les exemples de courriels joints. Selon l'aperçu qui fait partie de la pièce 4, un total de 338.081 courriels ont été envoyés au cours de la période pertinente avec l'utilisation de la marque au nom d'ABN AMRO. La Cour n'a aucune raison de douter de l'exactitude de cette déclaration.

Compte tenu de ce qui est mentionné ci-dessus dans le considérant 8, ABN AMRO a donc suffisamment étayé l'étendue de l'usage de la marque qu'elle a allégué.

13.4. Le fait qu'une partie des lettres envoyées par ABN AMRO l'ait été en raison d'une obligation légale d'information n'enlève rien, contrairement à ce que soutient Medirect, au fait que ABN AMRO a utilisé la marque dans le cadre de ses services financiers. L'utilisation d'une marque dans le cadre de l'exécution d'une obligation légale est également un usage de la marque.

13.5. Medirect fait en outre valoir que la correspondance soumise ne concerne pas l'utilisation d'une marque mais d'un nom commercial. À l'appui de cette thèse, Medirect fait valoir que le nom Direktbank est utilisé dans plusieurs lettres comme référence à la société fournissant les prêts hypothécaires, dans un certain nombre de lettres même avec la mention explicite que Medirect est un nom commercial d'ABN AMRO. Selon la Cour, ces références ne changent rien au fait que les clients d'ABN AMRO percevront l'utilisation du nom Direktbank dans le contexte donné non seulement comme un nom commercial, mais aussi comme une marque, dans la fonction de référence à l'origine des services offerts. Dans le cadre de cette opinion, la Cour considère qu'il est important qu'ABN AMRO ait affiché le logo de manière visible sur ses lettres. Le mot DIREKT BANK, et donc la marque, en fait partie. En raison des éléments graphiques, le client percevra cet usage comme un usage de la marque et pas seulement comme une référence à l'entreprise. En outre, ABN AMRO fait remarquer à juste titre qu'un nom commercial et une marque peuvent coïncider et qu'il est de notoriété publique que les noms des services de crédit hypothécaire se composent souvent du nom commercial du prêteur, ou contiennent au moins le nom commercial du prestataire (comme Rabobank, ING, Aegon, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden et Allianz).

14. Par ailleurs, ABN AMRO a prouvé qu'elle a fourni les services financiers susmentionnés dans le cadre d'une exploitation commercialement réelle du portefeuille de prêts hypothécaires sous la marque. L'évolution de ce portefeuille est illustrée dans le graphique figurant dans la pièce 18 d'ABN AMRO. ABN AMRO ayant demandé que les chiffres présentés dans le graphique ne soient pas mentionnés, en raison de leur confidentialité, dans la décision, la Cour se borne à faire référence à ce graphique. Le graphique montre qu'au cours des trois premières années de la période pertinente, ABN AMRO a géré un important portefeuille de prêts hypothécaires sous la marque. Cela permet déjà de confirmer la réalité de l'exploitation commerciale. En outre, selon le graphique de la fin de l'année 2018, ABN AMRO disposait encore d'un grand nombre de prêts d'une valeur substantielle sous la marque. Le fait que la part de marché des prêts hypothécaires sous la marque ait diminué et, par rapport au marché global des prêts hypothécaires, soit peut-être faible depuis 2017, n'y change rien.

15. Enfin, rien ne permet de conclure au bien-fondé de la thèse de Medirect selon laquelle l'usage de la marque n'est pas conforme à sa fonction essentielle mais n'a d'autre but que d'entraver la concurrence par Medirect, compte tenu également de ce qui précède.

16. La Cour conclut que ABN AMRO a déjà prouvé avec les pièces 1, 3 et 18, considérées ensemble, qu'elle a utilisé la marque, conformément à sa fonction essentielle, pendant la période pertinente pour des services financiers relatifs aux prêts hypothécaires. Les autres preuves d'usage présentées par ABN AMRO ne nécessitent donc pas d'être examinées.

17. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette la demande en recours.

Dépens

18. Medirect, en tant que partie succombante, est condamnée aux dépens du recours. Aucun droit de greffe n'ayant été perçu dans la présente affaire, les frais seront fixés sur la base des taux de liquidation de l'indemnité visée à l'article 4.9, sous c, du Règlement de procédure de la Cour.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

- rejette la demande en recours ;
- condamne Medirect aux dépens du recours, fixés à ce jour pour la partie ABN AMRO à € 1.800,-- au titre des honoraires de l'avocat.

Le présent arrêt a été rendu par J.I. de Vreese-Rood, S. Granata et T. Schiltz ; il a été prononcé à l'audience publique du 6 septembre 2021, par M.-Fr. Carlier, président de la chambre, en présence de A. van der Niet, greffier.

A. van der Niet

M.-Fr. Carlier