

Conclusions additionnelles

de monsieur l'avocat général L. Strikwerda dans l'affaire A 2005/1 – Bovemij Verzekeringen N.V. contre Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle

Exposé succinct de la cause

1. Pour l'exposé succinct de la cause et les questions d'interprétation que la cour d'appel de La Haye a posées, par une ordonnance du 27 janvier 2005, à la Cour de justice des Communautés européennes (la CJCE) et à la Cour de Justice Benelux (la CJB), qu'il me soit permis de renvoyer aux points 1 à 4 de l'arrêt rendu précédemment dans cette affaire par la CJB le 29 juin 2006.

2. Il reste à ce stade à examiner la quatrième question d'interprétation adressée à la fois à la CJCE et à la CJB, qui concerne l'article 3, paragraphe 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JOCE 1989, L40, (la directive). La question est libellée comme suit :

Pour apprécier le caractère distinctif acquis par l'usage, au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la Directive, d'un signe composé d'un ou de plusieurs mots appartenant à une langue officielle sur le territoire d'un état membre (ou, comme en l'espèce, sur le territoire Benelux), faut-il tenir compte des aires linguistiques sur ce territoire ?

Lorsque les autres conditions d'enregistrement sont remplies, suffit-il ou est-il requis pour l'enregistrement comme marque que le signe soit perçu comme une marque par le public concerné dans une fraction significative de l'aire linguistique de l'état membre (ou, comme en l'espèce, du territoire Benelux) où cette langue est parlée officiellement ?”

3. Dans son arrêt susmentionné du 29 juin 2006, la CJB a considéré quant à la quatrième question que dans la mesure où elle renferme également une question relative à l'interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques (la LBM), il est souhaitable de surseoir à statuer sur ce point dans l'attente de la réponse de la CJCE (attendu 14).

4. En ce qui concerne les questions relatives à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 3, de la directive qui lui ont été posées, la CJCE a dit pour droit par arrêt du 7 septembre 2006, affaire C-108/05 :

- 1) L'article 3, paragraphe 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l'enregistrement d'une marque ne saurait être admis sur le fondement de cette disposition que s'il est démontré que cette marque a acquis par l'usage un caractère distinctif dans toute la partie du territoire de l'État membre ou, dans le cas du Benelux, dans toute la partie du territoire de celui-ci dans laquelle il existe un motif de refus.
- 2) S'agissant d'une marque consistant en un ou plusieurs mots d'une langue officielle d'un État membre ou du Benelux, si le motif de refus n'existe que dans l'une des zones linguistiques de l'État membre ou, dans le cas du Benelux, dans l'une des zones linguistiques de celui-ci, il doit être établi que la marque a acquis par l'usage un caractère distinctif dans toute cette zone linguistique. Dans la zone linguistique ainsi définie, il y a lieu d'apprécier si les milieux intéressés, ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit ou le service en question comme provenant d'une entreprise déterminée.

5. Après que la CJCE eut rendu son arrêt, les parties ont eu la possibilité de déposer des observations écrites, ce dont elles ont fait usage. L'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (l'OBPI), ayant cause du Bureau Benelux des Marques, a fait une communication par lettre du 14 novembre 2006. Bovemij Verzekeringen N.V. (Bovemij), a déposé des observations additionnelles le 17 novembre 2006. L'OBPI a répondu à ce mémoire additionnel par lettre du 22 novembre 2006 (avec annexe).

Examen de la question 4

6. Eu égard aux considérations de la juridiction de renvoi sous le point 20 de son ordonnance, il faut admettre que si la quatrième question renferme également une question d'interprétation de la LBM, cette question porte sur l'interprétation de l'article 13, C, alinéa 1^{er}, de la LBM, présentement l'article 2.20, alinéa 4, de la

convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005 (la CBPI). Dans la mesure qui nous intéresse ici, l'alinéa premier de l'article 13, C, de la LBM est libellé comme suit :

Le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans l'autre de ces langues.

7. Il apparaît que la juridiction de renvoi souhaite savoir si l'existence de la disposition de l'article 13, C, alinéa 1^{er}, de la LBM implique que dans un cas comme en l'espèce, il est requis, pour pouvoir reconnaître à un signe un caractère distinctif acquis par l'usage au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive, non seulement que le signe soit perçu comme une marque par le public concerné dans la région du Benelux où l'on parle le néerlandais, mais également que la traduction du signe dans les autres langues officielles parlées dans le Benelux soit également perçue comme une marque par le public concerné dans les autres régions où ces langues sont parlées.

8. Dans son arrêt du 26 juin 1989 (affaire n° A 87/7, Isover contre Isoglass, Jur. 1989, p. 2), la CJB a considéré que l'article 13, C, alinéa 1^{er}, de la LBM devait être interprété restrictivement, considérant à cet égard :

"9. Attendu que l'article 13, C, fait partie des dispositions qui déterminent l'étendue de la protection du droit exclusif à une marque;

10. que, dans ce contexte, il paraît évident que les règles énoncées aux articles 13, B, et 13, C, ont pour but de préciser les modalités d'application des règles générales relatives à l'étendue de cette protection, contenues dans l'article 13, A;

11. que, ainsi que la Cour l'a exprimé à maintes reprises, ces règles générales offrent au titulaire de la marque une protection étendue qui se trouve délimitée par la notion de "signe ressemblant", celle-ci constituant la seule limite en cas d'identité ou de similitude des produits (le cas de l'article 13, A, sous 1) ou une limite parmi d'autres dans tous les autres cas (ceux de l'article 13, A, sous 2);

12. que les règles générales de l'article 13, A, impliquent, dès lors, que la limite de l'étendue de la protection du droit exclusif à une marque sera chaque fois déterminée in concreto par le juge qui, faisant application du critère formulé à cette fin par la Cour, appréciera si le signe querellé doit être tenu pour un "signe ressemblant" et pourra tenir compte ainsi de toutes les particularités pertinentes du cas d'espèce;
13. que, dans ce contexte et compte tenu du second alinéa de l'article 13, C, le premier alinéa de cet article signifie que le juge a l'obligation de tenir pour un "signe ressemblant" le signe qui doit être considéré comme une "traduction" au sens du premier alinéa;
14. que pareille obligation, qui ne laisse au juge aucun pouvoir d'appréciation in concreto, s'écarte du système de la loi exposé ci-dessus; qu'au surplus, pareille obligation n'est pas nécessaire, les règles générales de l'article 13, A, permettant à suffisance de reconnaître au titulaire de la marque la large protection qui lui revient dans tous les cas où cette protection s'impose in concreto."

9. Il découle de ces considérations que la disposition de l'article 13, C, alinéa 1^{er}, de la LBM ne concerne pas la question de l'admissibilité de l'enregistrement d'une marque, mais la question de l'étendue de la protection d'une marque déjà enregistrée. Dès lors, la disposition ne contient rien de plus qu'une spécification, au fond superflue selon la CJB, de l'étendue de la protection d'une marque prévue à l'article 13, A, de la LBM et ne peut donc être comprise, à la différence de la conception adoptée manifestement par la CJCE dans son arrêt du 12 février 2004, n° C-363/99 ("Postkantoor") (attendu 59), en ce sens que le dépôt d'une marque dans une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux permettrait d'acquérir du même coup un droit de marque sur la traduction de cette marque dans les autres langues nationales ou régionales du Benelux. Voyez également les conclusions de l'avocat général suppléant Lenaerts avant l'arrêt Isoglass, sous le point 5.

10. Il s'ensuit que la question visée sous 7 ci-dessus appelle, à mon sens, une

réponse négative : l'existence de la disposition de l'article 13, C, alinéa 1^{er}, de la LBM n'implique pas que dans un cas comme en l'espèce, il soit requis pour pouvoir reconnaître à un signe un caractère distinctif acquis par l'usage au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive, que la traduction du signe dans les autres langues parlées dans le Benelux soit perçue elle aussi comme une marque par le public concerné dans les régions où ces langues sont parlées ; il est seulement requis que le signe soit perçu comme une marque par le public concerné dans la région du Benelux où le néerlandais est parlé.

11. Je fais remarquer au passage que l'on peut se demander si la disposition de l'article 13, C, alinéa 1^{er}, de la LBM (et actuellement l'article 2.20, alinéa 4, CBPI) est bien compatible avec les dispositions de la directive concernant l'étendue de la protection d'une marque (voyez à ce sujet Ch. Gielen, Kort begrip van het Benelux merkenrecht, 2006, p. 74). Cette question n'est toutefois pas en cause ici et il n'est pas nécessaire d'y répondre.

Je conclus à ce que la CJB réponde à la question 4 dans la mesure où elle concerne l'interprétation de l'article 13, C, alinéa 1^{er}, de la LBM, en ce sens que l'existence de la disposition de l'article 13C, alinéa 1^{er}, de la LBM n'implique pas que dans le cas où un signe consiste en un ou plusieurs mots appartenant à une langue officielle sur le territoire Benelux, il soit requis pour pouvoir lui reconnaître un caractère distinctif acquis par l'usage au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la directive, que la traduction du signe dans les autres langues officielles parlées dans le Benelux soit perçue elle aussi comme une marque par le public concerné dans les régions où ces langues sont parlées.

La Haye, le 16 mars 2007.