

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



Affaire A 2005/1 – Bovemij Verzekeringen N.V. / Bureau Benelux des Marques

Traduction des **conclusions** de l'avocat général L. Strikwerda (pièce A 2005/1/6)

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL.+32 (0)2.519.38.61  
[www.courbeneluxhof.info](http://www.courbeneluxhof.info)

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE  
1000 BRUXELLES  
TÉL.+32 (0)2.519.38.61  
[www.courbeneluxhof.info](http://www.courbeneluxhof.info)

Exposé succinct de la cause

1. Le 28 mai 1997, Bovemij Verzekeringen N.V.(Bovemij) a déposé auprès du Bureau Benelux des Marques (le BBM), sous le numéro 894315, le signe EUROPOLIS comme marque verbale pour les classes de services suivantes:

Cl. 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

Cl. 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

2. Par lettre du 31 octobre 1997, le BBM a notifié à Bovemij son refus provisoire d'enregistrer le dépôt au motif que:

"Le signe EUROPOLIS est composé du préfixe courant EURO (pour Europe) et du terme générique POLIS [police d'assurance] et est exclusivement descriptif pour les services mentionnés dans les classes 36 et 39 en ce qui concerne une police d'assurance dans un cadre euro(péen). C'est pourquoi le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6*bis*, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, de la loi uniforme Benelux sur les marques (...)."

3. Par lettre du 14 avril 1998, Bovemij a contesté le refus provisoire du BBM d'enregistrer le dépôt. La lettre expose que le signe fait l'objet de la part d'Europolis B.V., filiale de l'actuelle Bovemij, d'un usage licite comme marque dans la vie des affaires depuis 1988. A l'appui de ses affirmations, Bovemij a produit trois brochures d'Europolis B.V. concernant des assurances pour vélos tout en offrant de communiquer si nécessaire des preuves complémentaires.

4. Par lettre du 5 mai 1998, le BBM a fait savoir qu'il ne voyait dans les réclamations de Bovemij aucun motif à revenir sur le refus provisoire. Le BBM a ajouté à ses développements antérieurs qu'il ne pouvait être question

de consécration du signe par l'usage, la durée de celui-ci étant insuffisante et les pièces communiquées faisant uniquement état d'un usage du signe comme nom commercial.

5. Le BBM a notifié à Bovemij, par lettre du 28 mai 1998, sa décision portant 'refus définitif' d'enregistrer le dépôt.

6. Conformément à l'article 6<sup>ter</sup> de la loi uniforme Benelux sur les marques (la LBM), Bovemij a introduit, le 28 juillet 1998, une requête devant la cour d'appel de La Haye tendant à faire intimer au BBM l'ordre d'enregistrer le signe déposé dans le registre des marques. Bovemij a donné pour fondement principal à sa requête le fait que EUROPOLIS possède à l'évidence un caractère distinctif suffisant et pour fondement subsidaire le fait que le signe a acquis avant la date du dépôt un caractère distinctif en raison de sa consécration par l'usage. Devant la cour d'appel de La Haye et en rapport avec le fondement subsidaire de sa requête, Bovemij a ajouté 15 pièces aux productions déjà faites dans la procédure d'enregistrement et elle a versé 85 productions supplémentaires lors de la procédure orale.

7. Le BBM s'est opposé aux allégations de Bovemij, demandant à la cour d'appel de La Haye de rejeter la requête introduite.

8. Après une ordonnance interlocutoire du 9 décembre 2004, la cour d'appel de La Haye a rejeté, par ordonnance du 27 janvier 2005 (points 4 à 11), le fondement principal que Bovemij invoquait dans requête. En ce qui concerne le fondement subsidaire de la requête, la cour d'appel de La Haye a posé des questions d'interprétation tant à la Cour de justice des Communautés européennes qu'à la Cour de Justice Benelux. Il s'agit au total de quatre questions d'interprétation. Les questions 2 et 3 sont posées exclusivement à la Cour de justice des Communautés européennes et concernent l'interprétation

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, p. 1, (la directive). La question 1 est adressée exclusivement à la Cour de Justice Benelux et concerne l'interprétation de la LBM. La question 4 est posée aussi bien à la Cour de justice des Communautés européennes qu'à la Cour de Justice Benelux et concerne l'interprétation de la directive.

9. La question 1, posée exclusivement à la Cour de Justice Benelux, est libellée comme suit :

L'arrêt précité de la Cour de Justice Benelux du 15 décembre 2003 (affaire A 2002/2, BBM contre Vlaamse Toeristenbond, Jur. 2003, p. 30) doit-il être interprété en ce sens que le terme "éléments" dans l'attendu n° 11 comprend aussi les preuves (additionnelles) relatives à un fondement présenté dans la procédure d'enregistrement (comme la consécration par l'usage) qui ont été produites dans une procédure par requête visée à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM et cela signifie-t-il que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg sont tenus d'écarter de telles preuves additionnelles?

10. La question 4, posée tant à la Cour de justice des Communautés européennes qu'à la Cour de Justice Benelux, est libellée comme suit :

Pour apprécier le caractère distinctif 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 ?

11. Dans la procédure devant la Cour de Justice Benelux, les parties ont déposé des mémoires et ont fait ensuite un exposé oral.

#### Examen de la question 1

12. Par la question 1, la cour d'appel de La Haye entend savoir si, à la lumière de l'arrêt de la Cour de Justice Benelux du 15 décembre 2003 (affaire A 2002/2, BBM contre Vlaamse Toeristenbond, Jur. 2003, p. 30), les juridictions d'appel désignées à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM peuvent prendre en considération des éléments de preuve (additionnels) produits par le déposant, dont le BBM n'a pas pu prendre connaissance lors de son examen tel que visé à l'article 6<sup>bis</sup> de la LBM. Fondamentalement, cette question concerne l'étendue du pouvoir de contrôle des juridictions visées à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM.

13. L'arrêt précité du 15 décembre 2003 concernait notamment la question préjudicielle suivante, posée à la Cour de Justice Benelux par arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 27 juin 2002 :

Les articles 6<sup>bis</sup> et 6<sup>ter</sup> 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 sont autorisés à donner un ordre d'enregistrer une marque pour des produits ou services déterminés d'une classe uniquement dans la mesure où le BBM, après l'examen visé à l'article 6<sup>bis</sup>, a statué également sur lesdits produits ou services et ne s'est pas borné à rendre une décision sur l'ensemble de cette classe?

14. La Cour de Justice Benelux a répondu par l'affirmative à cette question en considérant notamment ce qui suit :

"9. Attendu que les procédures instituées par les articles 6<sup>bis</sup> et 6<sup>ter</sup> de la LBM visent un examen quant au fond du signe déposé au regard des critères mentionnés à l'article 6<sup>bis</sup>, alinéa 1<sup>er</sup>, de la LBM;

10. Attendu qu'il ressort des articles 6<sup>bis</sup> et 6<sup>ter</sup>, pris conjointement, de

la LBM que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg sont compétents pour connaître du litige qui résulte du refus du BBM d'enregistrer un dépôt; que ces juridictions exercent leur compétence en cette matière en connaissant de la requête introduite contre la décision du BBM relative au refus d'enregistrer un dépôt;

11. que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg peuvent dès lors statuer uniquement sur le bien-fondé du refus du BBM d'enregistrer le dépôt; que ceci implique que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg ne peuvent prendre en considération que les éléments sur lesquels le BBM a fondé ou aurait dû fonder sa décision;

12. qu'il s'ensuit que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg ne peuvent pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision du BBM ou qui ne lui ont pas été soumises."

15. Il ressort de ces considérations que le pouvoir de contrôle des juridictions d'appels visées à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM est limité : ces juridictions ne peuvent pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision du BBM ou qui ne lui ont pas été soumises. Ceci veut dire que le juge visé à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM est seulement habilité à apprécier le bien-fondé de la décision que le BBM prend relativement à la demande d'enregistrement qui lui a été soumise. En d'autres termes, la procédure instituée à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM n'autorise aucune modification ou limitation (appelée "disclaimer") de la demande d'enregistrement, telle qu'elle a été soumise au BBM et examinée par lui.

16. Cela signifie-t-il que la procédure instituée à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM interdirait de même de présenter des faits nouveaux en rapport avec le fondement sur lequel s'appuie la demande d'enregistrement introduite auprès du BBM et que le juge serait seulement habilité à contrôler le bien-fondé de la décision du BBM à la lumière des éléments de fait et de preuve dont le BBM a

eu connaissance au moment de la demande et au cours de la procédure de réclamation ?

17. Dans son arrêt du 26 juin 2000 (affaire A 1998/2, Campina Melkunie B.V. contre BBM, Jur. 2000, p. 25), la Cour de Justice Benelux a jugé que le BBM, dans les décisions visées à l'article 6*bis*, alinéa 1<sup>er</sup>, 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. La Cour de Justice Benelux a décidé ensuite que 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.

18. La Cour de Justice Benelux a encore décidé, dans son arrêt du 1<sup>er</sup> décembre 2004 (affaire A 1999/1, KPN contre BBM, Jur. 2004, p. 12), que dans la procédure visée à l'article 6*ter* de la LBM, le juge doit, dans l'appréciation du bien-fondé du refus par le BBM de l'enregistrement d'un dépôt, tenir compte d'un motif de refus nouveau que le BBM invoque pour la première fois dans cette procédure judiciaire. A cette fin, la Cour de Justice Benelux a considéré que si le juge ne pouvait pas prendre en considération un motif de refus nouveau invoqué par le BBM, le juge pourrait être amené à ordonner l'enregistrement d'un signe ne répondant pas aux critères énoncés à l'article 6*bis*, alinéa premier, de la LBM (attendu 13).

19. Ces décisions de la Cour de Justice Benelux permettent de tracer comme suit les contours du pouvoir de contrôle des juridictions d'appel visées à l'article 6*ter* de la LBM.

20. Le principe est que le juge visé à l'article 6*ter* de la LBM est seulement habilité à apprécier le bien-fondé de la décision du BBM relative à la demande

d'enregistrement, telle que celle-ci a été soumise au BBM et examinée par lui. La procédure instituée à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM n'autorise aucune modification ou limitation de la demande et de son fondement. Lorsqu'il apprécie le bien-fondé de la décision rendue par le BBM, le juge ne doit cependant pas se baser uniquement sur le signe, tel qu'il a été déposé, et sur les produits ou services mentionnés à cette occasion, mais il doit tenir compte aussi de tous les faits et circonstances pertinents dûment portés à la connaissance du BBM et du juge. En outre, lors de son examen du bien-fondé du refus du BBM d'enregistrer le dépôt, le juge doit avoir égard à un motif de refus nouveau que le BBM invoquerait pour la première fois dans la procédure judiciaire.

21. Il s'ensuit à mon avis que dans la procédure prévue à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM, tant le BBM que le déposant peuvent apporter des éléments additionnels de droit et de fait, utiles à la solution du litige né du refus du BBM d'enregistrer le dépôt. Sous deux conditions restrictives toutefois. En premier lieu, les allégations additionnelles ne peuvent porter que sur l'appréciation de la demande d'enregistrement, telle qu'elle a été soumise au BBM et examinée par lui. Il n'y a pas lieu de débattre de la question de savoir si la demande serait admissible à l'enregistrement sous une forme modifiée ou limitée. En second lieu, la circonstance que le juge peut tenir compte uniquement, si la consécration par l'usage est invoquée, de l'usage qui a été fait du signe déposé jusqu'au moment de la demande d'enregistrement entraîne la restriction pour le juge de ne pouvoir prendre en considération les allégations additionnelles que si elles se rapportent à la consécration par l'usage avant la date de dépôt du signe.

22. Dans ce contexte, je pense que le terme "éléments" employé dans l'attendu n° 11 de l'arrêt de la Cour de Justice Benelux du 15 décembre 2003 doit être



compris de la manière explicitée ci-après.

23. Relevons d'emblée que l'attendu visé doit être envisagé dans le contexte de la question préjudicielle en cause, telle qu'elle est reproduite au point 13 ci-dessus. Cette question revenait à déterminer si, dans la procédure prévue à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM, le juge est autorisé à ordonner l'enregistrement pour des produits ou des services déterminés d'une classe à l'exclusion d'autres objets 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 entière sans aucune exception (cf. les conclusions du premier avocat général J. du Jardin, point 2). La Cour de Justice Benelux a répondu par la négative à cette question en raison de la corrélation entre les articles 6<sup>bis</sup> et 6<sup>ter</sup> de la LBM. Cette corrélation implique que dans la procédure prévue à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM, le juge peut statuer uniquement sur le bien-fondé du refus opposé par le BBM à la demande d'enregistrement, telle qu'elle lui a été soumise. Cette demande-là fixe le cadre du débat judiciaire qui se noue dans la procédure prévue à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM. Par conséquent, le juge ne peut prendre en considération que les éléments sur lesquels le BBM a fondé ou aurait dû fonder sa décision. D'autres éléments présentés dans la procédure prévue à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM pour tenter d'obtenir un enregistrement partiel, c'est-à-dire des éléments autres que ceux sur lesquels le BBM a fondé ou aurait dû fonder sa décision, ne peuvent donc être retenus par le juge.

24. Cela ne veut pas dire, à mon avis, qu'il ne serait pas permis au déposant d'apporter, dans la procédure prévue à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM, de nouveaux éléments de preuve concernant les faits et circonstances susceptibles d'être utiles à l'examen de la demande d'enregistrement, telle qu'elle a été soumise au BBM. En effet, lorsqu'il contrôle la décision du BBM, le juge doit tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, dûment portés à la connaissance du BBM et du juge, et d'autre part, lorsqu'il vérifie si le BBM a refusé à juste titre d'enregistrer le dépôt, le juge doit avoir égard à un motif de refus

nouveau que le BBM invoquerait pour la première fois dans la procédure judiciaire.

25. C'est pourquoi j'estime que le terme "éléments" employé à l'attendu n° 11 de l'arrêt de la Cour de Justice Benelux du 15 décembre 2003 ne doit pas être interprété en ce sens qu'il comprendrait aussi les preuves (additionnelles) qui concernent un fondement présenté dans la procédure d'enregistrement (comme la consécration par l'usage) et qui ont été produites dans la procédure par requête visée à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM. Il ne découle pas de la procédure de recours, telle qu'elle est instituée à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM et telle qu'elle a été interprétée dans les arrêts prémentionnés de la Cour de Justice Benelux, que les juridictions d'appel désignées à l'article 6<sup>ter</sup> de la LBM ne sont pas autorisées à prendre connaissance de telles preuves. Aussi, la question 1 appelle-t-elle, selon moi, une réponse négative.

#### Examen de la question 4

26. La question 4 concerne l'interprétation de l'article 3, paragraphe 3, de la directive. A supposer même qu'il faille considérer que la question en renferme une autre relative à l'interprétation de la LBM et qu'on doive considérer ainsi qu'en vertu de l'article 1<sup>er</sup>, alinéa 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, cette Cour est compétente, dans cette mesure, pour répondre à la question, il ne paraît pas opportun que la Cour de Justice Benelux réponde à cette sous-question dès à présent, sans attendre la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à la question 4. C'est pourquoi je considère qu'il est indiqué pour la Cour de Justice Benelux de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se sera prononcée sur la question 4 (et les questions 2 et 3).

Conclusion

Je conclus à ce que la Cour de Justice Benelux réponde par la négative à la question 1 et sursoie à statuer sur la question 4 jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se sera prononcée sur cette question.

La Haye, le 17 février 2006