

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



Affaire A 2005/2 – D'IETEREN / BBM (*Shop & Service*)

Affaire A 2005/3 – D'IETEREN / BBM (*Executive*)

Conclusions de Monsieur l'avocat général J.F. Leclercq
(pièce A 2005/2/4 – 3/5)

GRIFFIE
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. (00.32)(0)2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

GREFFE
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. (00.32)(0)2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

I. **FAITS ET PROCÉDURE PRÉALABLE.**

1. La cause A 2005/2 concerne la marque "SHOP & SERVICE".

Cette marque figurative a été déposée le 31 août 2000 par la société anonyme D'leteren auprès du Bureau Benelux des Marques (ci-après le « BBM »), pour des services d'entretien de véhicules automobiles, repris en classe 37.

2. La cause A 2005/3 concerne la marque "EXECUTIVE".

Cette marque verbale a été déposée le 6 novembre 2000 par la société anonyme D'leteren auprès du BBM pour des véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau (produits mentionnés en classe 12).

3. Le BBM a refusé l'enregistrement des deux signes en tant que marque.

Dans les deux cas, le BBM a estimé que le signe était dépourvu¹ de tout caractère distinctif, visé à l'article 6bis, alinéa 1^{er}, sous a., de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après la « LBM »), dès lors que les deux signes étaient considérés comme étant descriptifs à l'égard des produits et services pour lesquels l'enregistrement était demandé.

4. La société anonyme D'leteren a interjeté appel contre ces décisions devant la cour d'appel de Bruxelles, qui a statué dans ces deux causes le 9 juin 2005 (R.G. 2002/AR/704 – «SHOP & SERVICE" et R.G. 2002/AR/705 – "EXECUTIVE").

5. La cour d'appel de Bruxelles a décidé dans les deux causes que l'enregistrement des signes ne pouvait être refusé sur la base du motif de refus absolu du caractère descriptif du signe.

Dans les deux affaires, la question s'est toutefois posée de savoir si pour cette raison il y avait lieu d'enregistrer le signe, en d'autres termes, si l'enregistrement du signe pouvait être refusé pour un autre motif que le motif de refus allégué par le BBM, à savoir le caractère descriptif du signe. Dans ce cadre, la cour d'appel a envisagé la possibilité d'invoquer d'office un autre motif de refus absolu.

¹ Ces décisions ont été prises en application de la LBM, dans la version antérieure à la modification par le Protocole du 11 décembre 2001.

6. Dès lors, la cour d'appel de Bruxelles a décidé, dans les deux causes, de poser à la Cour de Justice Benelux les questions préjudicielles reproduites plus loin.

II. QUESTIONS PREJUDICIELLES.

7. La cour d'appel de Bruxelles a considéré que la possibilité éventuelle de soulever d'office un motif de refus absolu requiert l'interprétation des articles 6bis et 6ter de la LBM.

Ces règles juridiques sont communes à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, au sens de l'article 1^{er} du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux.

Le problème se présente donc comme suit dans ces deux affaires similaires.

8. Dans la cause Benelux A 2005/2, la question préjudicielle est posée par la cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 9 juin 2005, statuant sur la requête qui est prévue par l'article 6ter de la LBM et qui tend à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt d'une marque de service.

9. La question préjudicielle porte sur l'interprétation à donner aux articles 6bis et 6ter de la LBM dans sa version postérieure au Protocole du 2 décembre 1992 et au Protocole du 7 août 1996 et antérieure au Protocole du 11 décembre 2001.

10. La question préjudicielle est libellée comme suit : les articles 6bis et 6ter de la LBM doivent-ils s'interpréter en ce sens qu'ils imposent au juge qui constate que la marque ne relève pas du motif de refus allégué par le BBM ni du motif de refus nouveau que celui-ci aurait le cas échéant invoqué dans la procédure sur requête, l'obligation de vérifier d'office si la marque relève d'un autre motif de refus absolu, afin d'éviter d'être amené à ordonner l'enregistrement d'un signe ne répondant pas aux critères énoncés à l'article 6bis, alinéa 1^{er}, de la LBM, interprété à la lumière de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques² (ci-après la « Directive »)?

² J.O. L 40, 11 février 1989

11. Dans la cause Benelux A 2005/3, la question préjudicielle est posée par la cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 9 juin 2005, statuant sur la requête qui est prévue par l'article 6ter de la LBM et qui tend à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt d'une marque de produits.

12. La question préjudicielle porte sur l'interprétation à donner aux articles 6bis et 6ter de la LBM dans sa version postérieure au Protocole du 2 décembre 1992 et au Protocole du 7 août 1996 et antérieure au Protocole du 11 décembre 2001.

13. La question préjudicielle est libellée comme suit : les articles 6bis et 6ter de la LBM doivent-ils s'interpréter en ce sens qu'ils imposent au juge qui constate que la marque ne relève pas du motif de refus allégué par le BBM ni du motif de refus nouveau que celui-ci aurait le cas échéant invoqué dans la procédure sur requête, l'obligation de vérifier d'office si la marque relève d'un autre motif de refus, afin d'éviter d'être amené à ordonner l'enregistrement d'un signe ne répondant pas aux critères énoncés à l'article 6bis, alinéa 1^{er}, de la LBM, interprété à la lumière de la Directive?

III. **DISCUSSION.**

14. Je rappelle qu'il y a lieu de traiter les questions préjudicielles similaires en appliquant la LBM, dans sa version antérieure à la modification par le Protocole du 11 décembre 2001.

L'article 6bis de la LBM, dans cette version, est libellé comme suit :

"1. Le Bureau Benelux des Marques refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que :

a. le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1^{er}, notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris ;

b. le dépôt se rapporte à une marque visée à l'article 4, sous 1, 2 et 7.

2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.

3. *Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.*

4. *Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6ter.*

5. *Le refus d'enregistrer le dépôt pour tous les produits ou pour une partie des produits entraîne la nullité totale ou partielle du dépôt. Cette nullité ne produit pas ses effets avant que ne soit expiré, sans être utilisé, le délai de recours visé à l'article 6ter ou que n'ait été rejetée irrévocablement la demande d'ordonner l'enregistrement."*

L'article 6ter de la LBM, dans cette version, est libellé comme suit :

"Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, quatrième alinéa, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt. Dans le cadre de cette procédure, le Bureau Benelux des Marques peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel délégué par lui. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt."

15. J'incline personnellement, à première vue, à répondre par l'affirmative aux deux questions préjudicielles similaires posées, eu égard aux termes utilisés dans l'article 6ter : "le déposant peut (...) introduire (...) une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt". Ces termes donnent à penser qu'il ne s'agit pas d'un simple recours contre une décision du BBM de refuser l'enregistrement du dépôt d'une marque puisqu'ils prévoient une "requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt". On voit mal la juridiction compétente donner un ordre d'enregistrement d'un dépôt contraire à la LBM. Mais qu'en est-il à l'examen de la jurisprudence de la Cour de Justice Benelux, à l'examen de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes et à l'examen du droit comparé ?

§ 1^{er}. Jurisprudence de la Cour de Justice Benelux.

16. Pour répondre aux questions préjudicielles posées, les arrêts de la Cour de Justice Benelux du 29 novembre 2001³ et du 1^{er} décembre 2004⁴ en cause KPN c./ BBM et du 15 décembre 2003⁵ en cause BBM c./ Vlaamse Toeristenbond font autorité.

17. Dans ces arrêts, l'accent est mis par votre Cour notamment sur *"l'examen de la compatibilité du signe déposé avec les critères énoncés à l'article 6bis, alinéa premier, de la LBM."*⁶

L'arrêt du 1^{er} décembre 2004 ajoute que *"dans la procédure visée à l'article 6ter de la LBM, le juge doit dès lors apprécier si le BBM a refusé à bon droit d'enregistrer le dépôt⁷. Si le BBM invoque un motif de refus nouveau pour la première fois dans cette procédure judiciaire, le juge doit tenir compte de ce motif dans l'appréciation du bien-fondé du refus de l'enregistrement ; à défaut, le juge pourrait être amené à ordonner l'enregistrement d'un signe ne répondant pas aux critères énoncés à l'article 6bis, alinéa premier, de la LBM."*⁸

18. J'estime pouvoir déduire de ces considérations que, lors de l'examen des critères énoncés à l'article 6bis, alinéa premier, de la LBM, dans la procédure fondée sur l'article 6ter, le but doit être de préserver le registre de signes qui ne répondent pas aux critères précités. Lorsque, pour cette raison, le juge est obligé d'inclure, dans son appréciation, un motif de refus invoqué pour la première fois par le BBM devant l'instance d'appel, il s'ensuit, à mon avis, qu'il est aussi tenu d'apprécier d'office⁹ si le

³ Cour de Justice Benelux, 29 novembre 2001 (A 99/1), *Jur.* 2001, 4.

⁴ Cour de Justice Benelux, 1^{er} décembre 2004 (A 99/1), *Jur.* 2004, 16.

⁵ Cour de Justice Benelux, 15 décembre 2003, (A 2002/2), *Jur.* 2003, 31.

⁶ Cour de Justice Benelux, 29 novembre 2001 (A 99/1), *Jur.* 2001, considérants 14-15 ; Cour de Justice Benelux, 15 décembre 2003, (A 2002/2), *Jur.* 2003, considérant 9 ; Cour de Justice Benelux, 1^{er} décembre 2004 (A 99/1), considérant 12.

⁷ La Cour avait également considéré cela dans l'arrêt du 15 décembre 2003, considérant 11.

⁸ Cour de Justice Benelux, 1^{er} décembre 2004, considérant 13.

⁹ Le fait qu'en vertu de l'article 14, A, 1^o, a), de la LBM, le ministère public peut invoquer la nullité notamment du dépôt d'un signe dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris, renforce l'idée qu'un motif de refus peut être invoqué d'office pour la première fois par la cour d'appel appelée à statuer sur l'enregistrement du signe.

signe relève d'un autre motif de refus que le motif de refus absolu invoqué par le BBM, ceci afin d'éviter qu'il soit amené à ordonner l'enregistrement d'un signe ne répondant pas aux critères énoncés à l'article 6bis, alinéa premier, de la LBM, interprété à la lumière de la Directive.

Conclusion intermédiaire :

19. La jurisprudence de votre Cour relative aux articles 6bis et 6ter de la LBM, dans leur version applicable dans les deux affaires, donne à penser de nouveau que la réponse aux questions préjudicielles sera affirmative.

§ 2. Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes.

20. Le fait que lors de l'appréciation de la décision de refus du BBM, les cours d'appel peuvent invoquer d'office d'autres motifs de refus afin d'éviter qu'un signe ne satisfaisant pas aux critères de l'article 6bis, alinéa 1^{er}, a), de la LBM soit enregistré, trouve aussi appui dans la jurisprudence de la Cour de Justice CE concernant les articles 3, alinéa 1^{er}, de la Directive et 7, alinéa 1^{er}, du règlement sur la marque communautaire¹⁰. Ces articles portent sur les motifs de refus absolus d'enregistrement d'une marque nationale ou communautaire. Les termes sont quasi concordants.

21. Bien que l'article 6bis, alinéa 1^{er}, de la LBM ne reprenne pas exactement le libellé de la Directive, il y a tout de même lieu, suivant la jurisprudence de la Cour de Justice Benelux¹¹, d'interpréter ce texte en conformité avec l'article 3, alinéa 1^{er}, de cette Directive.

22. Lors de l'appréciation de l'enregistrement de la marque, la jurisprudence de la Cour de Justice CE requiert un examen strict et *complet*, précisément afin d'éviter que des marques ne satisfaisant pas aux critères mentionnés dans les articles précités soient enregistrées.

La Cour considère sur ce point que "*le nombre et le caractère détaillé des obstacles à*

¹⁰ Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, J.O. L 11, 14 janvier 1994.

¹¹ Cour de Justice Benelux, 1^{er} décembre 2004 (A 98/2, Campina/BBM), *Jur.* 2004, 2, considérant 9 et Cour de Justice Benelux, 1^{er} décembre 2004 (A 99/1 – KPN/BBM), considérant 16.

l'enregistrement précisés aux articles 2 et 3 de la directive, ainsi que le large éventail de recours ouverts en cas de refus, indiquent que l'examen effectué lors de la demande d'enregistrement ne doit pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s'assurer que les marques dont l'usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées."¹²

23. Ce raisonnement appuie la thèse suivant laquelle tous les motifs de refus doivent être examinés afin que ne soit enregistrée aucune marque qui ne réponde aux critères de l'article 6bis, alinéa 1^{er}, de la LBM, interprété à la lumière de la Directive.

La Cour de Justice CE considère, dans ce cadre, que "*chacun des motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 est indépendant des autres et exige un examen séparé*"¹³ bien qu'existe un "*chevauchement évident*" des champs d'application respectifs des motifs de refus énoncés à l'article 7, alinéa 1^{er}, aux points b), c) et d)¹⁴.

Il n'est donc pas suffisant de constater qu'un signe ne relève pas d'un des motifs de refus énumérés aux dispositions pertinentes, pour décider qu'il est doté d'un caractère distinctif¹⁵.

24. De ces considérations, il résulte, selon moi, de nouveau que le juge qui constate que la marque ne relève pas du motif de refus invoqué par le BBM, est tenu d'examiner si la marque relève d'un autre motif de refus absolu, ceci afin d'éviter que soit enregistré un signe qui ne satisfasse pas aux conditions formulées aux articles 3, alinéa 1^{er}, de la Directive et 7, alinéa 1^{er}, du règlement sur la marque communautaire.

¹² C.J.C.E., 29 septembre 1998, (Canon, C-39-97), *Rec.* I-5507, considérant 21 ; C.J.C.E., 6 mai 2003, (Libertel, C-104/01), *Rec.* I-3793, considérant 59.

¹³ C.J.C.E., 8 avril 2003, (Linde e.a., C-53/01 – C-55/01), *Rec.* I-3161, considérant 67, relatif à l'article 3, alinéa 1^{er}, de la Directive; C.J.C.E., 21 octobre 2004, (BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P), *Rec.* I-10031, considérant 39 ; C.J.C.E., 8 septembre 2005, (CEWE COLOR, affaires jointes T-178/03 et T-179/03), à paraître au *Recueil*, considérant 43, relatif à l'article 7, alinéa 1^{er}, du règlement sur la marque communautaire.

¹⁴ Voir *mutatis mutandis* C.J.C.E., 12 février 2004. (Koninklijke KPN Nederland, C-363/99), *Rec.* I-1619, considérant 85 ; C.J.C.E., 8 septembre 2005, (CEWE COLOR, affaires jointes T-178/03 et T-179/03), à paraître au *Recueil*, considérant 43.

¹⁵ C.J.C.E., 8 avril 2003, (Linde e.a., C-53/01 – C-55/01), *Rec.*, I-3161, considérant 68 ; C.J.C.E., 12 février 2004, (Koninklijke KPN Nederland, C-363/99), *Rec.* I-1619, considérants 69-70.

Conclusion intermédiaire :

25. La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes conforte la thèse suivant laquelle il y a lieu de répondre affirmativement aux deux questions préjudicielles similaires.

§ 3. Droit comparé (en bref).

26. Le Bundespatentgericht, qui connaît des appels contre les décisions de refus du Bundespatentamt, a aussi la compétence d'invoquer d'autres motifs de refus que ceux qui ont été invoqués par le Bundespatentamt¹⁶.

§ 4. Réouverture des débats.

27. Comme le suggère le BBM dans son mémoire, il semble opportun que votre Cour souligne que, lorsque la cour d'appel apprécie d'office le signe au regard d'un autre motif de refus absolu, elle est tenue de respecter les droits de la défense en invitant les parties, suivant les règles du droit national, à prendre attitude sur cet autre motif de refus et à présenter leurs moyens à ce sujet.

§ 5. Résumé.

28. Je me résume. J'estime pouvoir déduire des termes des articles 6bis et 6ter de la LBM, dans leur version applicable aux deux causes, de la jurisprudence de votre Cour relative à ces dispositions, de l'interprétation, par la Cour de Justice des Communautés européennes, des articles 3, alinéa 1^{er}, de la Directive et 7, alinéa 1^{er}, du règlement sur la marque communautaire et d'un bref examen de droit comparé, que la cour d'appel qui constate que la marque ne relève pas du motif de refus invoqué par le BBM ni d'un motif de refus nouveau que le BBM aurait éventuellement invoqué dans la procédure sur requête, est tenue d'examiner si la marque relève d'un autre motif de refus absolu, ceci afin d'éviter qu'elle soit amenée à ordonner l'enregistrement d'un signe ne répondant pas aux critères énoncés à l'article 6bis, alinéa 1^{er}, de la LBM, interprété à la lumière de la Directive.

¹⁶ R. INGERL/C. ROHNKE, *Markengesetz. Kommentar*, München, Beck, § 70, n° 9.

IV. CONCLUSION.

29. Sur la base des considérations qui précèdent, je conclus qu'il y a lieu de répondre par l'affirmative aux deux questions préjudicielles similaires posées par la Cour d'appel de Bruxelles.

Bruxelles, le 24 janvier 2006.

L'avocat général,

J.F. LECLERCQ