

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



Affaire A 2008/1 – JTEKT CORPORATION / S.A. JACOBS TRADING ET ORGANISATION
BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Traduction des **Conclusions** de Monsieur l'avocat général Jean-François LECLERCQ (pièce
A 2008/1/4)

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

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

I. FAITS ET RETROACTES DE LA PROCEDURE

1. La présente affaire porte sur différents aspects procéduraux de la procédure d'opposition devant l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : "l'Office") et de son prolongement devant les juridictions d'appel nationales.

La cour d'appel de Bruxelles, qui doit statuer sur le recours dirigé contre la décision de l'Office, notifiée à JTEKT CORPORATION (ci-après "JTEKT") par lettre du 27 février 2007, décide, par arrêt du 27 mai 2008 (A.R. 2007/1602), que l'appréciation de ce litige pose différents problèmes. Ces problèmes requièrent l'interprétation de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après "CBPI"), ainsi qu'il sera précisé ci-dessous.

2. Conformément à l'article 6.2 du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, la cour d'appel de Bruxelles demande dès lors à votre Cour de bien vouloir répondre aux questions d'interprétation de la CBPI énoncées dans le dispositif de son arrêt et reproduites ci-après, la CBPI faisant partie des règles juridiques communes à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, au sens de l'article 1^{er} du traité précité.

3. L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 27 mai 2008 mentionne les éléments de fait pertinents suivants.

4. JTEKT est titulaire de deux marques figuratives Benelux dans lesquelles le mot KOYO joue chaque fois un rôle central. La première marque a été déposée le 14 septembre 1971 et enregistrée sous le numéro 0058133 pour des produits dans les classes 7, 8, 11 et 12. La seconde marque a été déposée le 22 février 1996 et enregistrée sous le numéro 0598718 pour des produits dans les classes 7 et 12. Lors d'un troisième dépôt datant du 25 avril 1997, deux produits de la classe 17 ont été ajoutés à la marque déposée le 22 février 1996.

La SA JACOBS TRADING (ci-après "JACOBS") a effectué le 24 janvier 2006 le dépôt Benelux d'une marque figurative dans laquelle le mot Koya constitue l'élément central. Le dépôt porte le numéro 1101552 et mentionne des produits des classes 6 et 12 et un service de la classe 37.

5. JTEKT a introduit le 1^{er} août 2006 une opposition. Dans la lettre de notification du 4 août 2006, le Bureau Benelux des Marques (ci-après "BBM") a communiqué entre autres que l'opposition était provisoirement recevable et que la procédure pouvait être entamée après une période "cooling-off" de deux mois. Un avis serait envoyé plus tard au sujet du début de la procédure qui débiterait normalement à l'expiration de cette période le 5 octobre 2006. Le BBM faisait encore savoir que les parties pouvaient demander de suspendre la procédure d'opposition pendant des périodes renouvelables de deux mois. Enfin, il fournissait un aperçu schématique du déroulement de la procédure.

Par une deuxième lettre du 17 août 2006, le BBM a communiqué que l'opposition était définitivement recevable.

Les parties ont demandé conjointement le 5 octobre 2006 de suspendre la procédure jusqu'au 5 février 2007. L'OBPI, ayant cause du BBM, a fait savoir par lettre du 11 octobre 2006 que la procédure d'opposition était suspendue, mais que cette suspension ne pouvait être renouvelée que par période de deux mois. Il a encore communiqué que la prolongation impliquait que l'opposant avait la possibilité jusqu'au plus tard le 11 février 2007 d'introduire les arguments et pièces à l'appui de ceux-ci. Par lettre du 4 décembre 2006, les mandataires en marques des parties ont demandé la prolongation de la suspension.

Par lettre du 27 février 2007, l'Office a communiqué à JTEKT que l'opposition était classée sans suite, faute d'avoir introduit des arguments ou pièces à l'appui de ceux-ci. Il ajoutait que la "partie adverse" serait informée du fait que la procédure d'opposition était ainsi clôturée.

6. JTEKT a interjeté appel de cette décision auprès de la cour d'appel de Bruxelles. JTEKT a assigné non seulement JACOBS, mais également l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après "OBPI").

JTEKT demande entre autres à la cour d'annuler la décision de l'Office concernant la procédure d'opposition et de dire pour droit que l'opposition est entièrement, sinon partiellement fondée.

7. Lors de l'appréciation de cette affaire, la cour d'appel arrive à la conclusion que différentes questions préjudicielles se posent, qui sont reproduites ci-après.

II. QUESTIONS PREJUDICIELLES

8. La cour d'appel de Bruxelles adresse six questions à votre Cour :

1. L'objet de la procédure en cas de recours contre une décision de l'Office en matière d'opposition fait-il obstacle à la présence de l'OBPI ou de l'Office dans cette procédure ?

2. La règle 1.16, alinéa 1^{er}, d., du Règlement d'exécution est-elle conciliable avec l'article 2.16, alinéas 1, 3 et 4 en ce sens qu'elle prévoit que l'Office peut 'classer sans suite' une opposition ?

3. Si la réponse la deuxième question est affirmative, la règle 1.16, alinéa 1^{er}, d., est-elle alors conciliable avec les dispositions de la convention dans la mesure où elle institue le 'classement sans suite' comme sanction de la non communication des arguments et des pièces à l'appui de l'opposition, alors que les dispositions de la convention n'imposent aucune obligation de motivation de l'opposition ?

4. Que la réponse à la deuxième question soit affirmative ou négative, le 'classement sans suite' doit-il être considéré comme une décision finale susceptible d'un recours en vertu de l'article 2.17 CBPI, lorsqu'il est acquis que l'Office ne prendra pas l'opposition en considération ?

5. L'article 2.17 de la CBPI s'oppose-t-il à ce que la demande d'annulation de la décision de l'Office soit introduite par un acte autre qu'une requête et, si la réponse à cette question est négative, la régularité de l'acte introductif peut-elle être appréciée selon les prescriptions du droit privé judiciaire national ?

6. L'article 2.17, alinéa 1^{er}, CBPI doit-il être interprété en ce sens qu'en cas de demande d'annulation de la décision de l'Office sur une opposition, la cour reconsidère celle-ci uniquement en pleine juridiction, mais sans substituer une décision sur l'opposition à celle de l'Office en cas d'annulation ou la cour doit-elle au contraire vider elle-même l'opposition après une annulation éventuelle ?

III. DISCUSSION

Question 1

L'objet de la procédure en cas de recours contre une décision de l'Office en matière d'opposition fait-il obstacle à la présence de l'OBPI ou de l'Office dans cette procédure ?

9. Cette question a surgi devant la cour d'appel étant donné que l'OBPI a été assigné "en déclaration de jugement commun" de l'arrêt de la cour d'appel.

10. L'Office est un organe de l'OBPI. Il ne possède pas lui-même la personnalité juridique.

Seule l'OBPI en est dotée conformément à l'article 1.4.2 CBPI.

Il convient nonobstant de tenir compte de l'immunité de l'OBPI en vertu de l'article 3.1 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'OBPI, visé à l'article 1.6.1 CBPI. L'OBPI jouit de cette immunité dans le cadre de ses activités officielles. Ce sont, conformément à l'article 1^{er} du Protocole, les objectifs de l'Organisation énumérés à l'article 1.3 CBPI.

Sans que votre Cour doive en venir à interpréter le Protocole, ce qu'empêche l'article 1.15 CBPI, on peut tout de même constater qu'il suit des articles 1.3 et 1.6.1 combinés de la CBPI que l'OBPI jouit de l'immunité dans l'exécution de la CBPI et de son règlement d'exécution. La procédure d'opposition est une procédure dans le cadre de laquelle la CBPI et son règlement d'exécution sont appliqués de sorte que l'OBPI ne peut pas être assignée dans celle-ci.

11. En outre, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de citer l'OBPI ou l'Office dans la procédure d'opposition devant la cour d'appel en déclaration de jugement commun de l'arrêt à intervenir et d'en faire ainsi une partie.

En vertu de la règle 1.33 du Règlement d'exécution de la CBPI, "l'Office exécute sans délai les décisions judiciaires visées à l'article 2.17, alinéa 1^{er}, de la Convention, dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'opposition ou de pourvoi en cassation".

Il s'ensuit qu'aucune déclaration de jugement commun à l'Office n'est requise à cette fin. L'Office est tenu de reconnaître l'autorité des décisions judiciaires prononcées en application de la CBPI et de leur donner suite. On peut d'ailleurs établir ici un parallélisme avec l'article 1.14 CBPI.

12. Une troisième raison pour laquelle la présence ni de l'Office ni de l'OBPI n'est requise dans une procédure devant la cour d'appel, faisant suite à une procédure d'opposition devant l'Office découle de l'exposé des motifs de la CBPI concernant les titres II, III et IV de la CBPI. Comme le mentionne cet exposé, la CBPI constitue, en ce qui concerne les dispositions matérielles en matière de marques et de dessins ou modèles, en grande partie une codification des anciennes dispositions de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après LBM) et de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (ci-après LBDM). C'est la raison pour laquelle les gouvernements des pays du Benelux se sont bornés, dans leur exposé commun des motifs de la CBPI, à commenter quelques dispositions modifiées dans les titres II, III et IV et à reprendre pour le reste un tableau de concordance des articles nouveaux et anciens, ainsi qu'une liste des références des documents officiels nationaux relatifs aux commentaires communs des gouvernements concernant les articles de l'ancienne LBM et de l'ancienne LBDM. Les titres I, V et VI sont, au contraire, commentés dans l'exposé officiel, étant donné que le contenu de ces titres est entièrement nouveau. L'historique et le commentaire des dispositions des autres titres de la CBPI se trouvent dans les différentes lois uniformes et les protocoles et leurs commentaires respectifs qui ont précédé la CBPI. Pour faciliter leur consultation, l'Office a rédigé une note explicative concernant les titres II, III et IV et les articles 5.3 et 6.2 de la CBPI.

Cette note explicative mentionne au sujet de l'article 2.17 CBPI, qui traite du recours contre la décision de l'Office en matière d'opposition et ne le prévoit que pour les "parties" : "(il) mérite d'être souligné que, contrairement aux procédures de refus pour motifs absolus, l'Office n'est associé en aucune manière aux procédures contre les décisions d'opposition."

L'exposé des motifs officiel relatif au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques du 11 décembre 2001, mentionne du reste la même chose à propos de l'article 6 septies LBM, qui a précédé l'actuel article 2.17 CBPI.

13. Contrairement à la procédure de refus, le législateur Benelux a donc indiqué expressément que l'intervention de l'Office n'est pas souhaitée dans la procédure de recours et de cassation contre une décision de l'Office en matière d'opposition.

14. L'explication réside dans le fait que la procédure d'opposition diffère de la procédure de refus pour motifs absolus.

L'«*objet de la procédure*» est en effet différent. L'opposition est menée par une partie (titulaire d'une marque antérieure ou demande de marque antérieure) contre une autre partie (déposant d'une marque nouvelle). La procédure est menée à l'initiative d'une partie qui décide d'introduire l'opposition. L'Office agit ici comme un «*juge passif*» dans un litige entre deux parties.

En cas de refus, l'initiative de la procédure revient à l'Office, à savoir par le refus de l'enregistrement. La procédure est menée entre l'Office et la partie (demandeur d'une marque nouvelle). L'Office agit comme une partie dans la procédure de recours. Ceci ressort des dispositions de la CBPI relatives au recours contre un refus. L'article 2.12.2 CBPI prévoit expressément que l'Office, en tant que partie, peut se faire représenter par un membre du personnel.

15. L'«*objet de la procédure*» en opposition est donc dès le départ un litige entre deux parties particuliers, une partie voulant empêcher l'enregistrement pendant la procédure d'enregistrement à cause d'un prétendu droit individuel antérieur qui prend rang sur le droit postérieur dont la demande est pendante. Il s'agit d'intérêts particuliers. L'Office appréciera l'opposition en juge impartial et ce en fonction de «*motifs de refus relatifs*».

L'«*objet de la procédure*» dans une procédure de refus est d'empêcher l'enregistrement à cause de l'intérêt général. L'Office agit en nom propre, non en «*juge impartial*», mais comme une instance qui a pour mission de surveiller le registre des marques. Dans le cadre de cette mission d'intérêt général, il doit refuser l'enregistrement de certaines marques en fonction de motifs de refus absolus. La procédure est menée entre l'Office et le demandeur d'enregistrement comme parties. L'Office n'est pas ici impartial. De là qu'il doit aussi pouvoir défendre son point de vue en appel. C'est ce que prévoit l'article 2.12.2 CBPI.

16. Il suit de ces considérations que je recommande à votre Cour de répondre comme suit à la première question. Non seulement l'«*objet de la procédure*» fait obstacle, en cas de recours contre une décision de l'Office en matière d'opposition, à la présence de l'OBPI ou de l'Office dans cette procédure, mais en outre la CBPI elle-même ne la prévoit pas. Elle n'est en outre pas nécessaire dans le cadre de l'opposition.

17. J'ajoute qu'à mon sens, il ne serait pas non plus opportun d'associer l'Office ou l'OBPI à la cause dans le cadre des frais de procédure et plus particulièrement dans le cadre de l'indemnité de procédure. En effet, ce serait donner lieu à une condamnation à l'indemnité de procédure alors que l'intervention de l'Office ou de l'OBPI est superflue dans cette procédure.

Question 2

La règle 1.16, alinéa 1^{er}, d., du Règlement d'exécution est-elle conciliable avec l'article 2.16, alinéas 1, 3 et 4 en ce sens qu'elle prévoit que l'Office peut 'classer sans suite' une opposition ?

18. Les deuxième, troisième et quatrième questions concernent le «*mode de règlement*» de l'opposition et partent de l'hypothèse que l'«*opposition*», est classée sans suite à défaut de communication de pièces probantes et d'arguments par l'opposant dans le délai imparti.

19. Il faut faire observer d'abord que la question porte sans doute sur la règle 1.17.1.c du Règlement d'exécution puisque la règle citée dans la question est étrangère au problème soulevé par la cour d'appel. La cour d'appel se base aussi sur cette règle pour formuler le problème (voyez l'arrêt du 27 mai 2008, p.8. et p. 9, in fine).

Cette règle est libellée comme suit : «*Règle 1.17 – Déroulement de la procédure*

1. *L'opposition est instruite selon la procédure ci-après:*

c. l'opposant dispose d'un délai de deux mois à compter de l'avis de début de la procédure visé sous b pour étayer l'opposition avec des arguments et pièces

à l'appui de ceux-ci et, le cas échéant, pour produire des pièces établissant la notoriété de la marque antérieure. A défaut, l'opposition est classée sans suite. Les arguments introduits avant le début de la procédure sont réputés avoir été introduits au début de la procédure."

20. La cour d'appel pose cette question parce qu'elle constate que cette règle introduit un mode de "règlement" de l'opposition qui n'est pas mentionné dans la CBPI et demande dès lors si cette règle est conciliable avec la CBPI qui traite uniquement de la "suspension" ou de la "clôture" de la procédure d'opposition ou d'une décision qui déclare l'opposition fondée ou non fondée.

21. A mon sens, les dispositions du règlement d'exécution et plus particulièrement la règle 1.17.1.c, sont conciliables avec la CBPI, puisque l'article 2.16.1 dispose que l'Office traite l'opposition conformément aux dispositions "fixées au règlement d'exécution".

Le règlement d'exécution tend à détailler la procédure d'opposition, évidemment sans sortir des limites fixées par la convention. Tel n'est pas le cas en l'espèce, me semble-t-il.

L'article 2.16.4 CBPI dispose que l'Office statue après avoir terminé l'examen de l'opposition. Cet examen ne peut avoir lieu que si non seulement les motifs de l'opposition ont été présentés par l'opposant, mais aussi après que l'opposant produit des pièces probantes et des arguments, auxquels la partie adverse peut alors répondre. Ceci illustre d'ailleurs son rôle de "juge passif" dans cette procédure. L'Office ne peut pas avancer d'office des motifs de refus relatifs comme dans la procédure de refus, dans le cadre de l'intérêt général.

Si l'opposant néglige d'étayer son opposition avec des pièces et des arguments dans le délai imparti, l'opposition ne peut pas être examinée. Cette hypothèse doit dès lors être prévue dans le règlement d'exécution, ce que fait la règle 1.17.1.c. On doit déduire de l'attitude passive de l'opposant qu'aucun examen n'est possible et que l'opposition ne peut donc pas être traitée. Elle peut alors "être classée sans suite".

22. Cette disposition du règlement d'exécution est à mon sens conforme à la CBPI et il convient donc de répondre affirmativement à la deuxième question.

Question 3

Si la réponse la deuxième question est affirmative, la règle 1.16, alinéa 1^{er}, d., est-elle alors conciliable avec les dispositions de la convention dans la mesure où elle institue le 'classement sans suite' comme sanction de la non communication des arguments et des pièces à l'appui de l'opposition, alors que les dispositions de la convention n'imposent aucune obligation de motivation de l'opposition ?

23. Il convient de faire observer ici aussi que ce n'est sans doute pas la règle 1.16.1.d qui est visée mais la règle 1.17.1.c. du règlement d'exécution.

24. Cette question part de l'hypothèse que le "classement sans suite" de l'opposition est une sanction pour le défaut de communication de pièces et d'arguments alors que la CBPI n'impose pas d'obligation de motivation de l'opposition.

25. L'article 2.14 CBPI énumère les motifs de l'opposition. Le formulaire d'opposition qui est fourni par l'Office comporte ces motifs de même qu'un relevé du rang des dépôts.

Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour statuer sur l'opposition.

Comme il a été dit plus haut, la procédure d'opposition est détaillée dans le règlement d'exécution en vertu de l'article 2.16.1 CBPI.

Le règlement d'exécution détermine le traitement de l'opposition jusque dans les détails. Le législateur Benelux a choisi de ne pas reprendre tous les détails dans la CBPI. C'est logique d'ailleurs, puisque la convention est beaucoup plus difficile à modifier que le règlement d'exécution et que ce dernier doit être surtout un instrument de travail pratique, qui doit pouvoir être adapté s'il apparaît que la procédure le requiert.

La CBPI se borne donc à établir la base, tel le principe du "contradictoire". Le règlement d'exécution le met en œuvre. L'article 2.16.1 CBPI illustre ce mécanisme.

Le règlement d'exécution dispose que l'opposant doit non seulement indiquer les motifs de l'opposition mais présenter aussi les arguments et les pièces et ce dans un délai bien défini (Règle 1.17.1.c à g). Ces arguments et pièces forment le point de départ de la procédure "contradictoire". La règle 1.17.1.c qui rend la motivation de l'opposition obligatoire rejoint donc le principe de base inscrit dans la CBPI et le met en œuvre. Contrairement à l'hypothèse retenue par la cour d'appel, il y a donc bien, me semble-t-il, une obligation de motiver l'opposition.

Il s'ensuit qu'il convient de répondre à cette question que la règle 1.17.1.c du règlement d'exécution est conciliable avec les dispositions de la CBPI.

Question 4

Que la réponse à la deuxième question soit affirmative ou négative, le 'classement sans suite' doit-il être considéré comme une décision finale susceptible d'un recours en vertu de l'article 2.17 CBPI, lorsqu'il est acquis que l'Office ne prendra pas l'opposition en considération ?

26. En vertu de l'article 2.17.1 CBPI, un recours est ouvert aux parties à l'opposition. Le recours peut, selon cet article, être introduit "après qu'il ait été statué sur l'opposition conformément à l'article 2.16.4 CBPI".

Une décision conformément à l'article 2.16.4 CBPI suppose que l'examen de l'opposition est terminé et que celle-ci a été reconnue fondée ou non fondée.

Puisque, dans le cas du "classement sans suite" de l'opposition au sens de la Règle 1.17.1.c du Règlement d'exécution, aucun examen de l'opposition n'a eu lieu, aucune décision de l'Office au sens de l'article 2.16.4 CBPI ne sera possible en pareil cas. L'opposition ne peut être déclarée ni fondée ni non fondée si des pièces ou arguments n'ont pas été produits.

Il s'ensuit que le "classement sans suite" de l'opposition ne peut pas être considéré comme une décision au sens de l'article 2.16.4 CBPI contre laquelle un recours peut être introduit selon l'article 2.17.1. CBPI

On doit admettre en contrepartie, à mes yeux, que si les parties souhaitent reprendre la procédure d'opposition, ceci devrait être possible, autrement dit que le principe ne bis in idem ne serait pas applicable.

27. Je pense qu'il faut répondre à la quatrième question que le "classement sans suite" de l'opposition ne peut pas être considéré comme une décision au sens de l'article 2.16.4 CBPI contre laquelle un recours peut être introduit selon l'article 2.17.1. CBPI.

Question 5

L'article 2.17 de la CBPI s'oppose-t-il à ce que la demande d'annulation de la décision de l'Office soit introduite par un acte autre qu'une requête et, si la réponse à cette question est négative, la régularité de l'acte introductif peut-elle être appréciée selon les prescriptions du droit privé judiciaire national ?

28. L'appel contre la décision de l'Office de classer l'opposition sans suite a été introduit auprès de la cour d'appel de Bruxelles par une citation.

L'article 2.17.1 CBPI disposent pourtant que les parties peuvent introduire une requête devant la cour d'appel.

La convention ne prévoit cependant aucune sanction si la cause est introduite par citation.

29. La note explicative du titre II de l'OBPI ne révèle pas la raison pour laquelle le législateur Benelux a choisi ce mode d'introduction. Lorsque la procédure de recours contre le refus d'enregistrement des marques (Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques) a été instaurée, on a opté pour la requête mais sans une motivation quelconque dans l'exposé officiel des motifs concernant ce Protocole.

Sans doute cette forme d'introduction a-t-elle été retenue parce que c'est le mode usuel d'introduction d'une cause devant une cour d'appel ou parce que c'est une façon meilleur marché d'introduire une cause devant une juridiction d'appel que par exploit d'huissier.

Le législateur Benelux en matière de propriété intellectuelle avait certes l'intention d'unifier les règles de droit matériel mais pas sur le plan pénal ni sur le plan de la procédure¹.

Je pense que l'on peut faire application dans ce cas du droit national pour apprécier la régularité de l'acte introductif. Dans le passé, votre Cour a déjà décidé que l'on peut faire de même pour l'examen de la possibilité de prolonger le délai pour le dépôt de la requête d'appel dans la procédure de refus². De plus, votre Cour a décidé que le juge apprécie d'office le signe au regard d'un autre motif de refus absolu que celui retenu initialement par le BBM ou que le BBM a fait valoir ultérieurement devant la cour d'appel, il est tenu de donner à ces parties la possibilité, suivant les dispositions nationales applicables, de s'exprimer sur ce motif de refus³.

Dans le cas présent, il conviendrait de statuer selon le droit belge. La Cour de cassation a déjà décidé en matière de travail qu'une règle de procédure suivant laquelle une instance est introduite par requête ne rend, en principe, pas nulle l'introduction de l'instance par citation⁴.

30. Par conséquent, j'estime que l'appel peut également être introduit par un autre acte si le droit national le prévoit. La régularité de cet acte introductif doit être appréciée alors selon les règles du droit privé judiciaire national applicable.

31. Je pense que l'on peut répondre à la cinquième question que l'article 2.17 de la CBPI ne fait pas obstacle à ce que la demande d'annulation de la décision de l'Office soit introduite par un autre acte qu'une requête. La régularité de l'acte introductif peut être appréciée selon les prescriptions du droit privé judiciaire national.

Question 6

L'article 2.17, alinéa 1^{er}, CBPI doit-il être interprété en ce sens qu'en cas de demande d'annulation de la décision de l'Office sur une opposition, la cour reconsidère celle-ci uniquement en pleine juridiction, mais sans substituer une décision sur l'opposition à celle de l'Office en cas d'annulation ou la cour doit-elle au contraire vider elle-même l'opposition après une annulation éventuelle ?

32. Cette question cadre avec la comparaison que la cour d'appel fait entre les articles 2.12.1 CBPI et 2.17.1 CBPI.

En vertu du premier article, le déposant peut demander un ordre d'enregistrement de la marque, en vertu du second, les parties peuvent demander un ordre d'annulation de la décision de l'Office.

¹ A. BRAUN, *Précis des marques*, Brussel, Larquier, 2004, n° 554.

² Cour Benelux, 29 novembre 2001 (A 1999-1), *Jur.* 2001, 2, att. 8.

³ Cour Benelux 29 juin 2006 (S.A. D'ETEREN/BBM, A 2005-3), www.courbeneluxhof.info, point 11.

⁴ Cass. 1 octobre 1990, *Arr.Cass.* 1990-91, 111.

Dans le cas d'un refus d'enregistrement d'une marque pour motifs absolus, la cour d'appel peut contrôler le refus quant au fond. Ce contrôle comporte une reconsidération de la décision prise par l'Office.

Votre Cour a précisé dans deux arrêts que lors de l'appréciation du refus d'enregistrement d'une marque, le juge ne peut pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision du BBM ou qui ne lui ont pas été soumises⁵. Toutefois, lorsque le juge apprécie d'office le signe au regard d'un autre motif de refus absolu que celui retenu initialement par le BBM ou que le BBM a fait valoir ultérieurement devant la cour d'appel, il est tenu de donner à ces parties la possibilité, suivant les dispositions nationales applicables, de s'exprimer sur ce motif de refus absolu⁶.

Les cours d'appel désignées par la CBPI peuvent donc, dans le cas d'une procédure de refus, statuer au fond en ayant égard à tous les éléments qui ont été pris en considération ou qui auraient dû être pris en considération par l'Office.

La question se pose de savoir s'il en est de même pour la procédure d'opposition.

33. Ni la CBPI ni le règlement d'exécution ne prévoient une procédure après renvoi par une cour d'appel, après un ordre d'annulation par cette cour d'appel.

34. Il me semble indiqué, pour des raisons d'économie de procédure, que la cour d'appel puisse, à l'instar de la procédure de refus, obtenir la possibilité d'apprécier au fond l'opposition.

Au cas où la décision de l'Office est annulée parce que l'opposition a été déclarée à tort fondée et que l'enregistrement de la marque a été refusé à tort, la cour d'appel doit constater elle-même le non fondement de l'opposition. Dans le cas contraire, la cour d'appel devra prononcer elle-même le bien-fondé de l'opposition.

Même dans cette appréciation de l'opposition, le juge ne pourrait prendre en considération que les éléments sur la base desquels la décision sur l'opposition a été prise ou aurait dû être prise par l'Office. Si nécessaire, on peut donner aux parties la possibilité de s'exprimer sur ces motifs, selon les modalités prévues dans le droit national de la procédure.

35. En vertu de la règle 1.33, l'Office est lié par la décision de la cour d'appel sur bien-fondé ou le non fondement de l'opposition : il doit l'exécuter sans délai dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'un pourvoi en cassation.

36. En l'absence d'une procédure de renvoi, en raison du parallélisme avec la procédure de refus d'enregistrement de marques pour motifs absolus et pour des raisons d'économie de procédure, je pense qu'il faut répondre à la sixième question que la cour d'appel, qui apprécie l'opposition, peut apprécier l'opposition en pleine juridiction après un recours en annulation de la décision de l'Office et, après une annulation éventuelle, qu'elle peut substituer sa propre décision à celle de l'Office.

IV. CONCLUSION

37. Je pense, pour ces motifs, pouvoir recommander à votre Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par la cour d'appel de Bruxelles :

Question 1:

Dans la procédure de recours contre une décision de l'OBPI, l'OBPI ou l'OBPI ne peut pas être présent dans cette procédure.

Question 2:

La règle 1.17.1.c du règlement d'exécution est conforme à l'article 2.16., alinéas 3 et 4, CBPI.

⁵ Cour Benelux 15 décembre 2003 (VTB-VAB/BBM, A 2002-2), *Jur.* 2003, 31, point 12.

⁶ Cour Benelux 29 juin 2006 (S.A. D'IETEREN/BBM, A 2005-3), www.courbeneluxhof.info, point 11.

Question 3:

La règle 1.17.1.c du règlement d'exécution est conciliable avec les dispositions de la CBPI.

Question 4:

Le "classement sans suite" de l'opposition ne peut pas être considéré comme une décision au sens de l'article 2.16.4 CBPI contre laquelle un recours peut être introduit selon l'article 2.17.1. CBPI.

Question 5:

L'article 2.17 de la CBPI ne fait pas obstacle à ce que la demande d'annulation de la décision de l'Office soit introduite par un autre acte qu'une requête. La régularité de l'acte introductif doit être appréciée selon les prescriptions du droit privé judiciaire national.

Question 6:

La cour d'appel qui apprécie l'opposition après un recours en annulation contre la décision de l'OBPI peut apprécier l'opposition en pleine juridiction et peut, après une annulation éventuelle, substituer sa décision à celle de l'OBPI.

Bruxelles, le 17 novembre 2008

L'avocat général,

Jean-François LECLERCQ