

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

A 2008/1/13

Arrest van 26 juni 2009

in de zaak A 2008/1

Inzake

JTEKT CORPORATION LIMITED

tegen

1. JACOBS TRADING N.V.
2. BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 26 juin 2009

dans l'affaire A 2008/1

En cause

JTEKT CORPORATION LIMITED

contre

1. JACOBS TRADING S.A.
2. ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 02.519.38.61
FAX 02.513.42.06
curia@benelux.be

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. 02.519.38.61
FAX 02.513.42.06
curia@benelux.be

La Cour de Justice Benelux a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire A 2008/1.

1. Par arrêt du 27 mai 2008 dans la cause 2008/4245 de JTEKT CORPORATION LIMITED, dénommée ci-après "JTEKT", contre la S.A. JACOBS TRADING, dénommée ci-après "JACOBS TRADING", et contre l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle, dénommée ci-après "OBPI", la Cour d'appel de Bruxelles a posé des questions d'interprétation des articles cités ci-après de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, dénommée ci-après "CBPI".

Quant aux faits

2. La Cour d'appel de Bruxelles a énoncé comme suit les faits auxquels l'interprétation à donner par la Cour doit être appliquée:

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 des classes 7, 9, 11 et 12.

La seconde marque a été déposée le 22 février 1996 et enregistrée sous le numéro 0598718 pour des produits des 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.

JACOBS TRADING 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.

JTEKT a introduit le 1^{er} août 2006 une opposition par l'intermédiaire de son mandataire en marques selon les règles alors en vigueur de la loi Benelux sur les marques.

Dans la lettre de notification du 4 août 2006, le Bureau Benelux des Marques (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 prendrait cours normalement à l'expiration de cette période le 5 octobre 2006.

Le BBM faisait encore savoir que les parties pouvaient demander la suspension de 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 indiqué que l'opposition était définitivement recevable après la régularisation d'un problème affectant l'inscription d'une modification dans le registre.

Les parties ont demandé conjointement le 5 octobre 2006 la suspension de la procédure jusqu'au 5 février 2007 étant donné que des négociations étaient en cours au sujet d'un éventuel arrangement amiable.

L'Office Benelux de la Propriété intellectuelle, dénommée ci-après l'Office, qui a succédé au Bureau Benelux des Marques, 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.

L'Office a encore communiqué entre autres que la prolongation impliquait que l'opposant avait la possibilité d'introduire des arguments et des pièces à l'appui de ceux-ci jusqu'au 11 février 2007 au plus tard.

Par lettre du 4 décembre 2006, les mandataires en marques des parties ont communiqué à l'Office que les parties étaient toujours en négociation et demandaient dès lors la prolongation de la suspension.

Par lettre du 27 février 2007, l'Office a communiqué à JTEKT que l'opposition était classée sans suite.

La communication est libellée comme suit : *“Nous vous communiquons que l'opposition est classée sans suite, étant donné que vous n'avez pas introduit d'arguments ou de pièces à l'appui de ceux-ci (voir lettre du 11 octobre). Nous informerons la partie adverse que la procédure d'opposition est ainsi clôturée“.*

Le contenu de cette lettre forme le fondement de la demande présente.

3. La cour d'appel a posé les questions suivantes :

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^{er}, 3 et 4 en ce sens qu'elle prévoit que l'Office peut “classer sans suite“ une opposition ?

3. Si la réponse à 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 ?

Quant à la procédure

4. Conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux parties et aux ministres de la Justice de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie certifiée conforme de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles.

5. Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations écrites au sujet des questions posées à la Cour.

M^e Geert Philipsen pour le cabinet Goossens Sebreghts Jacquain a déposé un mémoire pour JTEKT. M^e Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, et M^e Brigitte Dauwe ont déposé un mémoire pour l'OBPI.

6. Monsieur l'avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions écrites le 17 novembre 2008.

7. JTEKT a déposé le 23 décembre 2008 une note complémentaire en réponse aux conclusions de l'avocat général.

Quant au droit

Question 1:

8. Par cette question, la cour d'appel souhaite savoir si, en cas de recours contre une décision de l'Office en matière d'opposition, l'OBPI ou l'Office peuvent être impliqués en tant que partie dans la procédure devant la cour d'appel dans le cadre d'une demande en déclaration d'arrêt commun.

9. L'article 2.17.1 CBPI dispose que les parties peuvent, dans les deux mois après qu'il a été statué sur l'opposition conformément à l'article 2.16.4 CBPI, 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'annulation de la décision de l'Office.

La procédure se déroule essentiellement entre les parties qui étaient impliquées dans l'opposition et – à la différence du cas d'un refus absolu, où l'article 2.12.2 CBPI prévoit que l'Office peut être représenté dans le cadre de la procédure - il n'y a aucune raison d'associer l'Office, qui a pris la première décision soumise ultérieurement au contrôle de la cour d'appel, en qualité de partie devant la cour d'appel, fût-ce seulement en déclaration d'arrêt commun.

L'exposé des motifs du Protocole portant modification de la loi Benelux sur les marques du 11 décembre 2001 mentionne du reste : "Il mérite d'être souligné que, contrairement aux procédures de refus pour motifs absolus, le BBM n'est associé en aucune manière aux procédures contre les décisions d'opposition".

10. Il convient de répondre à la question 1 que dans la procédure de recours contre une décision de l'Office en matière d'opposition, l'OBPI ou l'Office ne peuvent pas être impliqués en tant que partie dans la procédure, pas même en déclaration d'arrêt commun.

Questions 2 à 4 inclusivement

11. Par les questions 2 à 4 inclusivement, la Cour d'appel de Bruxelles demande d'examiner la portée du courrier de l'Office du 27 février 2007, par lequel ce dernier communique à JTEKT que l'opposition "est classée sans suite" et fait savoir que la procédure d'opposition est ainsi clôturée.

12. Par la deuxième question, la cour d'appel souhaite savoir si la règle portée par l'article 1.16.1 du Règlement d'exécution (est visée en réalité la règle 1.17.1.c de ce règlement) est conciliable avec l'article 2.16.1, 2.16.3 et 2.16.4 de la CBPI en ce qu'elle dispose que l'Office peut classer sans suite une opposition.

L'article 2.16.1 CBPI dispose que l'Office traite l'opposition conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution. L'article 2.16.4 CBPI prévoit que l'Office statue après avoir terminé l'examen de l'opposition.

La règle 1.17.1 du Règlement d'exécution qui détaille la procédure d'opposition dispose : "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...".

La règle 1.17.1 est conforme aux dispositions de la CBPI qui partent du principe qu'un examen doit pouvoir être clôturé et ce, dans le cas également où l'opposant ne fournit pas les données nécessaires.

13. Par la troisième question, la cour d'appel souhaite savoir si la règle 1.16.1.d (est visée la règle 1.17.1.c) du Règlement d'exécution est conciliable avec les dispositions de la Convention dans la mesure où elle institue le "classement sans suite" comme sanction du défaut de communication des arguments et des pièces à l'appui de l'opposition, alors que les dispositions de la Convention n'imposent pas d'obligation de motivation de l'opposition.

La question procède d'une prémisse erronée. Il se déduit de l'article 2.14 CBPI, qui mentionne les motifs d'opposition, et de l'article 2.16.1 CBPI qui confie au Règlement d'exécution le détail de la procédure d'opposition que l'opposant doit fournir les éléments nécessaires à l'Office et indiquer en particulier sur la base de quelles marques antérieures l'opposant s'oppose à un dépôt plus récent.

Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si la motivation était en l'espèce suffisante dès le début.

14. Par la quatrième question, la cour d'appel souhaite savoir si la décision de l'Office de "classer sans suite" l'opposition est à considérer comme une décision susceptible de recours en vertu de l'article 2.17.1 CBPI lorsqu'il est acquis que l'Office ne prendra pas l'opposition en considération.

15. En vertu de l'article 2.17.1 CBPI, un recours peut être introduit uniquement s'il a été statué sur l'opposition conformément à l'article 2.16.4 CBPI.

Une décision rendue sur la base de ce dernier article suppose que l'examen de l'opposition est terminé. La décision de classer sans suite l'opposition doit être assimilée à une telle décision. Elle vaut rejet de l'opposition.

Question 5:

16. L'article 2.17.1 CBPI dispose que les parties peuvent, dans les deux mois après qu'il a été statué sur l'opposition conformément à l'article 2.16.4 CBPI, 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'annulation de la décision de l'Office.

La CBPI ne détermine pas de manière exhaustive les formes à respecter devant chaque juridiction nationale mais se réfère nécessairement de manière supplétive au droit national pour l'organisation de la procédure. La CBPI ne s'oppose pas à ce que la demande d'annulation de la décision de l'Office soit introduite par un acte autre qu'une requête lorsque le droit judiciaire national autorise un tel mode d'introduction.

Question 6:

17. Par la sixième question, la cour d'appel souhaite savoir si l'article 2.17.1 CBPI doit être interprété en ce sens qu'en cas de demande d'annulation de la décision de l'Office sur l'opposition, la cour d'appel reconsidère celle-ci uniquement en pleine juridiction mais sans substituer une nouvelle décision à celle prise par l'Office en cas d'annulation ou si la cour d'appel doit au contraire vider elle-même l'opposition après une annulation éventuelle.

18. Après l'annulation d'une décision de l'Office, il n'y a pas de raison de renvoyer l'affaire à l'Office.

La cour d'appel doit statuer elle-même et substituer sa décision à la décision annulée, étant entendu que la cour d'appel ne peut prendre en considération que les éléments sur la base desquels l'Office a pris ou aurait dû prendre la décision sur l'opposition. Si la cour d'appel annule une décision de classement sans suite, elle doit offrir à l'opposant la possibilité d'étayer son opposition et ce, dans le respect du principe du contradictoire.

Quant aux dépens

19. En vertu de l'article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendu.

Les frais sont fixés à 1500 €.

La Cour de Justice Benelux

Statuant sur les questions posées par la Cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 27 mai 2008

Dit pour droit

1. Dans la procédure de recours contre une décision de l'Office en matière d'opposition, l'OBPI ou l'Office ne peuvent pas être impliqués en tant que partie dans la procédure, pas même en déclaration d'arrêt commun.
2. La règle 1.17.1.c du Règlement d'exécution n'est pas contraire à l'article 2.16.1, 2.16.3 et 2.16.4 de la CBPI.
3. La règle 1.17.1.c du Règlement d'exécution est conciliable avec les dispositions de la Convention en ce qu'elle institue le "classement sans suite" comme sanction du défaut de communication des arguments et des pièces à l'appui de l'opposition.
4. La décision prise par l'Office de "classer sans suite" l'opposition est à considérer comme une décision susceptible de recours en vertu de l'article 2.17.1 CBPI lorsqu'il est acquis que l'Office ne prendra pas l'opposition en considération.
5. La disposition selon laquelle les parties peuvent introduire une requête devant l'une des juridictions visées à l'article 2.17.1 CBPI n'exclut pas qu'une demande en annulation soit introduite sous une autre forme si le droit judiciaire national autorise ce mode d'introduction.
6. La cour d'appel doit statuer elle-même et substituer sa décision à la décision annulée, étant entendu que la cour d'appel ne peut prendre en considération que les éléments sur la base desquels l'Office a pris ou aurait dû prendre la décision sur l'opposition. Si la cour d'appel annule une décision de classement sans suite, elle doit offrir à l'opposant la possibilité d'étayer son opposition et ce, dans le respect du principe du contradictoire.

Ainsi jugé par L. Mousel, présidente, I. Verougstraete, premier vice-président, D.H. Beukenhorst, second vice-président, E. Forrier, A.M.J. van Buchem-Spapens, S. Velu, A. Wantz, juges, M.-J. Havé, et H.A.G. Splinter-van Kan, juges suppléants,

et prononcé à l'audience publique à Bruxelles, le 26 juin 2009 par monsieur I. Verougstraete, préqualifié, en présence de messieurs J-F. Leclercq, avocat général, et A. van der Niet, greffier en chef.