

A 95/2/15

ARRET  
du 20 décembre 1996  
dans l'affaire A 95/2

---

En cause :

EUROPABANK N.V.

contre

BANQUE POUR L'EUROPE S.A.

*Langue de la procédure : le français*

ARREST  
van 20 december 1996  
in de zaak A 95/2

---

Inzake :

EUROPABANK N.V.

tegen

BANQUE POUR L'EUROPE S.A.

*Procestaal : Frans*

**LA COUR DE JUSTICE BENELUX**

dans l'affaire A 95/2

1. Vu le jugement du 10 février 1995 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, dans la cause de la société anonyme de droit belge Europabank N.V., dont le siège social est à Gand, Burgstraat 170 (la société Europabank N.V.), contre la société anonyme Banque pour l'Europe, dont le siège social est à Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes (la société Banque pour l'Europe S.A., en langue allemande Europa Bank AG), jugement soumettant à la Cour Benelux, conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux (le Traité), des questions d'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques de produits, modifiée par le Protocole du 10 novembre 1983 (LBM) ;

**QUANT AUX FAITS :**

2. Attendu que les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour doit être appliquée, peuvent se résumer comme suit :

- a. La société de droit belge Europabank N.V. a été constituée en 1964 sous la dénomination sociale Europabank N.V. Elle est établie à Gand et se sert, depuis sa constitution, de sa dénomination sociale comme nom commercial également. Elle exerce une activité de type classique y compris le « private banking » par l'entremise d'agences répandues notamment dans les régions flamande et bruxelloise.
- b. La société de droit luxembourgeois Banque pour l'Europe S.A. a été constituée le 3 mai 1988 sous une triple dénomination sociale en langue française, en langue allemande (EUROPA BANK AG) et en langue anglaise.

L'inscription de la société Banque pour l'Europe S.A. au registre de commerce a été faite le 4 mai 1988. L'acte constitutif de la société Banque pour l'Europe S.A. a été publié le 5 juillet 1988 (Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, pages 8679 à 8682).

La société Banque pour l'Europe S.A. est principalement une banque d'affaires et déploie ses activités à travers toute l'Europe.

- c. La société Europabank N.V. a déposé, tant au plan international que dans le Benelux, le nom EUROPABANK comme marque de produits et comme marque de services.
- d. Dans le présent litige, la société Europabank N.V. demande de dire pour droit que l'emploi du signe « *Europabank* » par la société Banque pour l'Europe S.A. porte atteinte aux marques précitées dont elle est la titulaire. Le jugement prémentionné a donné acte à la société Europabank N.V. de ce qu'elle n'entendait plus faire état dans le présent litige que de son dépôt Benelux n° 443032 du 19 mai 1988 par lequel la marque EUROPABANK a été déposée comme marque de services de la classe 36 « assurances et finances » et en particulier pour les affaires bancaires et agences de crédit.
- e. La société Banque pour l'Europe S.A. a formé une demande reconventionnelle tendant à voir constater d'une part la déchéance de la marque, et d'autre part la nullité du dépôt de la marque.
- f. Elle conteste tout d'abord que la société Europabank N.V. ait fait un usage normal de sa marque de services pour lesquels elle a été enregistrée dans les trois années suivant son dépôt, à savoir entre le 19 mai 1988 et le 19 mai 1991, en soutenant que la société Europabank N.V. n'aurait utilisé le signe distinctif « *Europabank* » que comme dénomination sociale ou nom commercial et non pas pour désigner les services bancaires, financiers ou d'assurances qu'elle offre à sa clientèle.
- g. Elle conclut ensuite à la nullité du dépôt en application de l'article 14 de la LBM au motif que la marque EUROPABANK devrait être qualifiée de trompeuse au sens de l'article 4 sous 2 de la LBM, pour induire en erreur le public, en lui faisant croire par l'usage de cette marque qu'il a affaire à un établissement à caractère international, proposant ses services sur les places internationales, alors que la société Europabank N.V. n'est en réalité qu'une banque à vocation régionale n'offrant aucun service financier ou d'assurances sur le marché international ;

#### **QUANT A LA PROCEDURE :**

- 3. Attendu que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a posé les questions suivantes relatives à l'interprétation de la LBM, modifiée par le Protocole du 10 novembre 1983 :

- (1) L'usage de son nom commercial par une entreprise prestataire de services peut-il être considéré comme l'usage normal, au sens de l'article 5, alinéa 3, de la LBM, de la marque des services offerts par cette entreprise, lorsque la marque et le nom commercial sont constitués par le même signe ?
- (2) Une marque de service, composée d'un nom géographique, peut-elle être considérée comme trompeuse au motif qu'elle peut faire croire au public que les services concernés sont, seraient ou pourraient être offerts sur l'ensemble du territoire désigné par le nom géographique ou pour une clientèle se recrutant sur l'ensemble de ce territoire, alors que le titulaire de cette marque n'offre ou ne pourrait offrir ses services que sur une petite partie de cette zone géographique ? En particulier, s'agissant du nom géographique « Europe », quelle est la réponse à la question qui précède lorsque les services concernés ne sont offerts que sur un pays d'Europe et à la clientèle d'un seul pays, voire d'une seule ou de deux régions à l'intérieur d'un seul pays d'Europe ?
- (3) L'emploi d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial ressemblant à une marque de service déposée peut-il être considéré comme un emploi concernant la prestation de services au sens de l'article 13.A.1 de la loi uniforme Benelux ? ;

4. Attendu, conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité, que la Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie, certifiée conforme par le greffier, du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

5. Attendu que les parties ont eu l'occasion de présenter des observations écrites sur les questions posées à la Cour ; que la société Europabank N.V. a fait déposer un mémoire et un mémoire en réponse par Maître Nicolas Decker, avocat au barreau de Luxembourg et Jos Mertens, avocat au barreau de Gand ; que la société Banque pour l'Europe S.A., a fait déposer deux mémoires par Maîtres André Elvinger, avocat au barreau de Luxembourg et Thierry Van Innis, avocat au barreau de Bruxelles ;

6. qu'à l'audience tenue par la Cour le 18 décembre 1995 à Luxembourg, les points de vue des parties ont été exposés par leurs conseils, qui ont déposé une note de plaidoirie ;

7. Attendu que Monsieur l'avocat général suppléant N. Edon a conclu par écrit le 27 février 1996 ;

8. Attendu que, lorsque l'impossibilité lui apparut de statuer dans cette affaire en gardant la même composition de siège que lors des plaidoiries, la Cour a demandé aux parties si, dans ces conditions, elles entendaient faire plaider à nouveau la cause ou si elles consentaient à ce que la Cour

se prononçât au vu des pièces échangées au cours de la procédure, y compris les notes d'audience déjà produites, dans la composition du siège, telle qu'elle se trouverait modifiée au jour du délibéré ; que les parties se sont déclarées par écrit en faveur de cette dernière solution ;

## **QUANT AU DROIT :**

*Sur les première et troisième questions :*

9. Attendu que la Cour considère que le tribunal d'arrondissement entend savoir :

(a) par sa première question si, par l'usage de sa dénomination sociale ou de son nom commercial pour offrir ou fournir ses services, une société fait également usage, au sens de l'article 5 sous 3 (ancien) de la LBM, de la marque dont elle est titulaire pour ses services et qui est identique à sa dénomination sociale ou à son nom commercial, et

(b) par sa troisième question si, par l'emploi de sa dénomination sociale ou de son nom commercial pour offrir ou fournir ses services, lorsque cette appellation est identique ou ressemblante à la marque d'autrui pour des services identiques ou similaires, une société emploie cette marque au sens de l'article 13A sous 1 (ancien) de la LBM ;

10. Attendu que les deux questions portent essentiellement sur le point de savoir si en exerçant son activité sous sa dénomination sociale ou son nom commercial, une société emploie par ce fait cette appellation comme marque de service ; qu'il est indiqué dès lors de donner aux deux questions des réponses concordantes ;

11. Attendu que pour répondre aux questions visées au n° 9, la Cour considère :

(a) qu'il faut entendre dans ce contexte par « dénomination sociale », la dénomination statutaire, c'est-à-dire la dénomination qui sert à individualiser une société, et par « nom commercial », le nom sous lequel la société exerce son activité et qui la désigne dans le commerce, et

(b) que la marque est un signe qui sert en premier lieu à distinguer les produits ou services d'une entreprise des produits ou services d'autrui ;

12. Attendu que dans la plupart des cas, la dénomination sociale est identique au nom commercial et que pour viser ces notions, la Cour ne fera donc plus mention que de l'usage du nom commercial ;

13. Attendu que dans l'affaire A 87/3 (Omnisport / Bauweraerts, Jur. 1988, p. 90), la Cour a considéré que l'emploi d'une marque ou d'un signe ressemblant comme nom commercial seulement ne peut être considéré comme un emploi pour des produits au sens de l'article 13A alinéa 1<sup>er</sup>, sous 1, de la LBM, mais qu'il peut en être autrement si, en résumé, le public perçoit cet emploi comme se rapportant à un ou à plusieurs produits déterminés vendus ou offerts en vente par l'entreprise, lesquels, par cet emploi, se distinguent de ceux d'autrui ;

14. Attendu qu'il ne se justifie pas de statuer différemment pour les marques de service et qu'il faut donc, en ce qui concerne tant la première que la troisième question, considérer que le simple emploi d'un nom commercial par une entreprise prestataire de services pour fournir ou offrir des services ne constitue pas au surplus l'emploi d'une marque de service identique à ce nom commercial ou l'emploi d'un signe ressemblant ; qu'il peut toutefois en être autrement et qu'il y a bien pareil emploi si, en fait, le nom commercial est employé de manière telle que le public perçoit cet emploi comme l'emploi d'un signe servant à distinguer les services offerts ou fournis de ceux d'autrui ;

*Sur la deuxième question :*

15. Attendu que selon le Commentaire commun des Gouvernements, l'usage de la marque serait de nature à tromper le public au sens de l'article 4 sous 2 de la LBM au cas où cet usage aurait pour effet de tromper le public au sujet de la nature, de la provenance, de la qualité ou d'autres caractéristiques des produits pour lesquels elle est choisie ;

16. Attendu qu'il s'en déduit en ce qui concerne le cas, visé dans la question, d'une marque de service contenant une indication géographique, que pour qu'une telle marque soit trompeuse dans le sens précité, il est requis : (a) que l'indication géographique suscite dans l'esprit du public une certaine idée de la nature, de la provenance, de la qualité ou d'autres caractéristiques, déterminantes à ses yeux, des services pour lesquels la marque de service est choisie, et (b) que cette idée n'est pas conforme à la réalité ;

17. Attendu qu'il n'est pas possible de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si ces deux conditions sont remplies dans le cas où l'indication géographique qui fait partie de la marque de service donne faussement à croire au public que les services offerts sous cette marque le sont sur l'ensemble du territoire communément désigné par cette indication ou lui sont destinés;

18. Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent qu'il n'y a marque trompeuse que si la circonstance que ces services sont offerts sur l'ensemble du territoire ou lui sont destinés intervient de façon déterminante dans l'idée que se fait le public de la nature, de la provenance, de la qualité ou d'autres caractéristiques des services offerts sous la marque ;

#### **QUANT AUX DEPENS :**

19. Attendu que, en vertu de l'article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle ;

20. qu'il n'y a pas eu de frais exposés devant la Cour ;

21. Vu les conclusions de monsieur l'avocat général suppléant N. Edon ;

22. Statuant sur les questions posées dans le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 10 février 1995 ;

#### **DIT POUR DROIT :**

*Sur les première et troisième questions réunies :*

23. L'emploi d'un nom commercial par une entreprise prestataire de services ne peut pas, en règle générale, être considéré comme l'usage normal au sens des articles 5 sous 3 (ancien) de la LBM, ni comme l'emploi, au sens de l'article 13A (ancien) de la LBM, d'une marque de service identique à ce nom commercial pour les services offerts ou fournis par cette entreprise ; il peut cependant y avoir usage ou emploi au sens précité si, en fait, le public perçoit l'emploi du nom commercial comme l'emploi d'un signe servant à distinguer les services offerts et fournis de ceux d'autrui ;

*Sur la deuxième question :*

24. La question de savoir si une marque de service contenant une indication géographique peut tromper le public au sens de l'article 4 sous 2 de la LBM, lorsque le public croit faussement que les services offerts sous cette marque le sont sur l'ensemble du territoire désigné par cette indication géographique ou lui sont destinés, ne saurait appeler une réponse affirmative que si la circonstance que ces services sont offerts sur l'ensemble du territoire désigné par cette indication géographique ou lui sont destinés intervient de façon déterminante dans l'idée que se fait le public de la nature, de la provenance, de la qualité ou d'autres caractéristiques, déterminantes à ses yeux, des services offerts sous la marque.

Ainsi jugé par messieurs O. Stranard, président, S.K. Martens, premier vice-président, F. Hess, second vice-président, P. Kayser, Y. Rappe, juges, P. Neleman, R. Gretsches, madame G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp et monsieur J. D'Haenens, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à Luxembourg le 20 décembre 1996, par monsieur F. Hess, préqualifié, en présence de messieurs N. Edon, avocat général suppléant, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.

C. DEJONGE

F. HESS