

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

A 99/1/14

Arrest van 29 november 2001

in de zaak A 99/1

Inzake :

KONINKLIJKE KPN NEDERLAND N.V.

tegen

BENELUX-MERKENBUREAU

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 29 novembre 2001

dans l'affaire A 99/1

En cause :

KONINKLIJKE KPN NEDERLAND N.V.

contre

BUREAU BENELUX DES MARQUES

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
curia@benelux.be

GREFFE
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
curia@benelux.be

LA COUR DE JUSTICE BENELUX

dans l'affaire A 99/1

1. Vu l'ordonnance du 3 juin 1999 de la cour d'appel de La Haye (Pays-Bas) dans la cause 98/210 de Koninklijke KPN Nederland N.V., antérieurement dénommée Koninklijke PTT Nederland N.V., dont le siège est à La Haye, dénommée ci-après KPN, contre le Bureau Benelux des Marques, dont le siège est à La Haye, dénommé ci-après le BBM, ordonnance faisant référence à l'ordonnance interlocutoire du 3 décembre 1998 dans la même cause et 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 (ci-après le Traité), des questions d'interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM);

QUANT AUX FAITS:

2. Attendu que dans son ordonnance interlocutoire du 3 décembre 1998, la cour d'appel a énoncé comme suit les faits à propos desquels l'interprétation à donner par la Cour doit être appliquée:

- (a) KPN a déposé le 2 avril 1997 auprès du BBM le signe POSTKANTOOR (terme signifiant en néerlandais "bureau de poste") sous le numéro 890969 comme marque verbale pour les produits et services mentionnés dans cette ordonnance dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
- (b) Par lettre du 16 juin 1997, le BBM a informé KPN qu'il refusait provisoirement l'enregistrement du dépôt 890969. Le Bureau a indiqué comme motif(s):
"Le signe POSTKANTOOR est exclusivement descriptif pour les produits et services mentionnés dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 en ce qui concerne un bureau de poste. C'est pourquoi le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6*bis*, alinéa premier sous a, de la LBM"
- (c) Par lettre du 15 décembre 1997, KPN a introduit une réclamation contre ce refus provisoire qu'elle a demandé au Bureau de rapporter, sinon d'entrer en négociation avec elle sur un éventuel "disclaimer".
- d) Par des lettres du 28 janvier 1998, le BBM a informé KPN qu'il ne voyait pas de motif pour revenir sur sa décision provisoire et a porté à sa connaissance son refus définitif d'enregistrer le dépôt.
- (e) La requête de KPN n'est parvenue au greffe de la cour d'appel que le 30 mars 1998. En vertu de l'article 6*ter* de la LBM, KPN a demandé à la cour

d'ordonner au BBM d'enregistrer le dépôt pour tous les produits et services refusés, du moins pour les produits et services à déterminer par la cour, éventuellement avec un "disclaimer". KPN défend le point de vue que le signe POSTKANTOOR possède un caractère distinctif, qu'il n'est pas descriptif, du moins qu'il ne l'est pas exclusivement.

- (f) Le BBM, qui avait fondé ses décisions sur l'article 6*bis*, alinéa premier, sous a, de la LBM, a demandé de rejeter la requête;

3. Attendu que la cour d'appel a posé des questions d'interprétation : à la Cour, les questions relatives à la LBM figurant ci-après sous les n^{os} I.a, I.b, II, III, IV.b, V, VI, VII, VIII, IX.b, X.c, XII.b, XIII.b, XIV et XV et à la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), les questions relatives à la première directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, n° 89/104 (JOCE 1989 L40) (la directive), figurant ci-après sous les n^{os} IV.a, V, VI, IX.a, X.a, X.b, XI, XII.a, XIII.a et XVI;

I.a. Le délai de deux mois visé à l'article 6*ter* de la LBM doit-il être déterminé conformément au droit national applicable - ce qui implique pour les Pays-Bas que le délai peut être prolongé s'il est satisfait aux dispositions de la loi "Algemene termijnenwet" - ou les mots "deux mois" doivent-ils être interprétés dans un sens autonome, propre à la loi uniforme? Dans ce dernier cas, le délai peut-il être prolongé et, dans l'affirmative, à quelles conditions?

I.b. Faut-il considérer que lorsque le BBM n'a pas communiqué au déposant l'avis de refus (en tout ou en partie) de l'enregistrement du dépôt comme prévu à l'article 6*bis*, quatrième alinéa, de la LBM, le délai de deux mois visé à l'article 6*ter* de la LBM prend cours au moment où (conformément à l'article 4, alinéa premier, du Règlement d'exécution de la LBM) six mois se sont écoulés à compter de la date de l'envoi de la communication (provisoire) visée à l'article 6*bis*, troisième alinéa, de la LBM? Le déposant est-il recevable en sa requête visée à l'article 6*ter* de la LBM lorsqu'elle est présentée avant la prise de cours du délai de deux mois visé dans cet article?

II. Des principes tels que ceux qu'on appelle en droit (administratif) néerlandais les principes de bonne administration ou les principes généraux du droit (tels l'interdiction de l'arbitraire, le détournement de pouvoir, la légitime confiance, le principe d'égalité)

jouent-ils un rôle dans la procédure d'examen visée à l'article 6bis de la LBM et dans la procédure sur requête visée à l'article 6ter de la LBM? Dans l'affirmative, quel effet (au plan formel), et avec quelle étendue, la reconnaissance du bien-fondé d'un moyen tiré de pareil principe peut-elle ou doit-elle avoir sur la décision du BBM et sur celle du juge? Le juge doit-il d'office avoir égard dans sa décision aux principes précités? Le contenu des directives publiées par le BBM a-t-il une incidence sous ce rapport?

III. Le juge peut-il ou doit-il prononcer une condamnation aux dépens contre le déposant ou le BBM lorsqu'il est la partie succombante? Dans l'affirmative, les règles de la procédure nationale s'appliquent-elles à la condamnation aux dépens ou celle-ci fait-elle l'objet d'un droit Benelux uniforme? Quelles sont les règles qui déterminent le montant de la condamnation aux dépens si celle-ci fait l'objet d'un droit Benelux uniforme?

IV.a. Le BBM, qui a été chargé par le Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la LBM (Trb. 1993, 12), d'examiner les dépôts de marques au regard des motifs absolus énumérés à l'article 3, § 1er, combiné à l'article 2 de la directive, doit-il prendre en considération non seulement le signe tel qu'il a été déposé mais aussi tous faits et circonstances pertinents dont il a connaissance, notamment ceux qui lui ont été communiqués par le déposant (par exemple qu'avant le dépôt le déposant utilisait déjà le signe sur une grande échelle comme marque pour les produits concernés ou qu'une étude a montré que le signe n'est pas de nature à induire le public en erreur quant aux produits ou services mentionnés dans le dépôt) ?

IV.b. L'article 6bis, alinéa premier, de la LBM permet-il une interprétation conforme à l'interprétation de l'article 3, § 1er, combiné à l'article 2 de la directive, qui sera donnée par la CJCE en réponse à la question énoncée sous IV.a ?

V. La réponse aux questions IV.a et IV.b s'applique-t-elle également à la décision du BBM de lever ou de maintenir les objections qu'il avait opposées à l'enregistrement et lorsqu'il doit décider de refuser la marque en tout ou en partie, comme il est dit à l'article 6bis, quatrième alinéa, de la LBM ?

VI. La réponse aux questions IV.a et IV.b s'applique-t-elle également à la décision du juge sur la requête visée à l'article 6ter de la LBM ?

VII. A supposer que le Bureau, lors de l'examen des dépôts en vertu de l'article 6*bis*, et le juge, dans la procédure en vertu de l'article 6*ter* de la LBM, soient tenus de prendre en considération tous faits et circonstances pertinents dont ils ont connaissance, tels que visés dans la question IV.a, doivent-ils, compte tenu aussi de l'intérêt des tiers, prendre uniquement en considération les faits et circonstances pertinents qui se sont présentés au moment du dépôt au plus tard ou sont-ils autorisés à fonder leur décision également sur des faits et circonstances postérieurs ? Dans ce dernier cas, à quel moment au plus tard ces faits et circonstances doivent-ils s'être produits ou avoir été communiqués (date de référence)?

VIII. Le juge peut-il ou doit-il, eu égard notamment aux réponses données aux questions II, VI et VII, faire intervenir dans son appréciation de la requête visée à l'article 6*ter* de la LBM un motif de refus nouveau que le BBM invoque pour la première fois dans la procédure judiciaire ?

IX.a. Vu notamment les dispositions de l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris, les marques qui sont composées de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci, rentrent-elles dans la catégorie des marques qui sont refusées à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarées nulles, même si cette composition n'est pas l'unique indication usuelle ou l'indication la plus usuelle dans ce domaine? Le nombre, élevé ou peu important, de concurrents susceptibles d'avoir un intérêt à pouvoir se servir de telles indications joue-t-il un rôle à cet égard ? (cf. arrêt de la Cour du 19 janvier 1981, NJ 1981, 294 en cause de P. Ferrero & Co S.p.a. / Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)). Quelle est en outre l'importance du fait qu'en vertu de l'article 13 C de la LBM, le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans l'autre de ces langues ?

IX.b L'article 6*bis*, alinéa premier, sous a, de la LBM, disposition qui fait référence à l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris, permet-il une interprétation conforme à l'interprétation de l'article 3, § 1er, début et sous c, de la directive, qui sera donnée par la CJCE en réponse à la question énoncée sous IX.a ?

X.a. Pour apprécier si un signe, qui consiste en un vocable (nouveau) composé d'éléments dépourvus chacun en soi de caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels le dépôt a été effectué, correspond à la définition de la marque donnée à l'article 2 de la directive (et à l'article premier de la LBM), doit-on considérer a priori qu'un tel vocable (nouveau) possède en principe un caractère distinctif ?

X.b. Dans la négative, faut-il considérer qu'un tel vocable (abstraction faite de la consécration par l'usage) est dépourvu en principe de caractère distinctif et qu'il n'en irait autrement qu'en présence de circonstances additionnelles qui feraient en sorte que la combinaison soit davantage que la somme des parties ? Importe-t-il à cet égard que le signe soit le seul terme, du moins un terme évident pour indiquer la ou les qualités concernées (ou leur combinaison) ou qu'il existe des synonymes qui sont raisonnablement susceptibles d'être utilisés, ou que le vocable indique une qualité du produit ou du service essentielle au plan commercial ou une qualité plus accessoire? Quelle est en outre l'importance du fait qu'en vertu de l'article 13 C de la LBM, le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans l'autre de ces langues ?

X.c. L'article 6*bis*, alinéa premier, sous a, combiné à l'article premier de la LBM, permet-il une interprétation conforme à l'interprétation de l'article 2 de la directive, qui sera donnée par la CJCE en réponse à la question énoncée sous X.a et b ?

XI. La seule circonstance qu'un signe descriptif a été déposé aussi comme marque pour des produits ou des services pour lesquels le signe n'est pas descriptif suffit-elle pour décider que le signe possède, de ce fait, un caractère distinctif pour ces produits ou ces services (par exemple le signe POSTKANTOOR pour des meubles)? Dans la négative, pour savoir si un tel signe descriptif possède un caractère distinctif pour de tels produits ou de tels services, faut-il tenir compte de la possibilité que le public (ou une partie de celui-ci) ne perçoive pas ce signe, en raison de sa signification descriptive, comme un signe distinctif pour tous ces produits ou services (ou pour certains d'entre eux)?

XII.a. La réponse aux questions précitées est-elle influencée par le fait que, les Etats du Benelux ayant choisi de soumettre le dépôt de la marque à un examen par le BBM avant son enregistrement, la politique de contrôle du BBM en vertu de l'article 6bis de la LBM, "devra être", suivant le Commentaire commun des Gouvernements, "une politique de circonspection et de retenue, tenant compte de tous les intérêts de la vie économique et visant uniquement à faire régulariser ou à refuser les dépôts manifestement inadmissibles"? Dans l'affirmative, selon quelles normes faut-il apprécier si un dépôt est "manifestement inadmissible"?

XII.b. L'article 6bis, alinéa premier, de la LBM permet-il une interprétation conforme à l'interprétation de l'article 3, § 1er, début et sous c, respectivement de l'article 2 de la directive, qui sera donnée par la CJCE en réponse aux questions énoncées sous IX.a et sous X.a et b ?

XIII.a. Est-il compatible avec le système de la directive et de la Convention de Paris qu'un signe fasse l'objet, pour des produits ou des services déterminés, d'un enregistrement assorti de la restriction selon laquelle il ne vaut que dans la mesure où lesdits produits ou services ne possèdent pas une ou plusieurs qualités déterminées (par exemple le dépôt du signe POSTKANTOOR pour les services : assurer des publipostages et éditer des timbres d'affranchissement "dans la mesure où ils ne concernent pas un bureau de poste"?)

XIII.b. Compte tenu de la réponse de la CJCE à la question énoncée sous XIII.a, est-il compatible avec le système de la LBM et du Règlement d'exécution qu'un signe fasse l'objet, pour des produits ou des services déterminés, d'un enregistrement assorti de la restriction selon laquelle il ne vaut que dans la mesure où lesdits produits ou services ne possèdent pas une ou plusieurs qualités déterminées?

XIV. Faut-il admettre que le pouvoir que l'article 6bis, alinéa 2, de la LBM confère au BBM de limiter le refus à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée, implique aussi celui de limiter le refus à un ou à plusieurs des produits mentionnés dans le dépôt dans la mesure où ils concernent une ou plusieurs qualités déterminées (par exemple pour certains produits "dans la mesure où ils concernent un bureau de poste")?

XV. Le juge peut-il ou doit-il, compte tenu de la réponse à la question énoncée sous XIII.b, prendre en considération la requête – faite pour la première fois dans la procédure visée à l'article 6^{ter} de la LBM – d'enregistrer le dépôt avec la restriction visée dans la question XIII.b, et est-il permis au juge de procéder d'office de cette façon?

XVI. La réponse aux questions est-elle influencée par le fait qu'un signe analogue a été enregistré comme marque pour des produits ou des services identiques dans un autre Etat membre?

QUANT A LA PROCEDURE:

4. Attendu que, conformément à l'article 6 alinéa 5, du Traité, 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, de l'ordonnance de la cour d'appel de La Haye ;

5. Attendu que les parties ont eu l'occasion de présenter des observations écrites sur les questions posées à la Cour; que M^{rs} K. Limperg et T. Cohen Jehoram ont déposé un mémoire et un mémoire en réponse pour KPN et que le BBM a fait déposer un mémoire par M^e J.H. Spoor et un mémoire en réponse par M^{rs} Spoor et L. De Gryse;

6. Attendu qu'à l'audience de la Cour du 9 octobre 2000 à La Haye, les points de vue des parties ont été exposés par M^{rs} Limperg, Spoor et De Gryse qui ont déposé chacun une note de plaidoirie;

7. Attendu que Monsieur l'avocat général suppléant L. Strikwerda a donné des conclusions écrites le 30 janvier 2001;

QUANT AU DROIT:

Sur la question I.a. :

8. Attendu que dans la situation visée dans cette question où le délai de deux mois fixé à l'article 6^{ter} de la LBM pour le dépôt de la requête prend fin un jour où le greffe

de la cour compétente est fermé et où la requête n'a été reçue qu'après ce jour, le juge doit, dans cette mesure, faire application du droit national pour décider de la recevabilité de la demande;

9. Attendu que les règles juridiques communes ne conduisent pas à une solution différente ; qu'il convient de faire observer à cet égard que le Règlement d'exécution de la LBM établi par le Protocole du 20 novembre 1995 arrête, en vertu de l'article 1^{er} du Protocole, les modalités d'exécution – pour ce qui est de la LBM - des articles 6, 6*bis*, 7, 8, 10, 11, 17 et 49, à l'exclusion donc de l'article 6*ter* de la LBM;

Sur la question I.b. :

10. Attendu que cette question porte sur une situation où le BBM n'aurait pas envoyé la communication visée à l'article 6*bis*, quatrième alinéa, de la LBM, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme le montre l'énoncé des faits reproduit sous le n° 2 ci-dessus;

11. Attendu que la Cour ne se trouve dès lors pas en présence d'un cas visé à l'article 6, alinéa premier, du Traité de sorte qu'il n'y a pas lieu présentement de répondre à la question;

Sur la question II. :

12. Attendu que la cour d'appel souhaite savoir par cette question si et dans quelle mesure les principes généraux du droit visés dans la question jouent un rôle dans les procédures prévues aux articles 6*bis* et 6*ter* de la LBM;

13. Attendu que la question, telle que la juridiction l'a formulée, donne à considérer que la cour d'appel a en vue le contrôle de la compatibilité de la décision du BBM avec les principes généraux du droit expressément mentionnés dans la question;

14. Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 6*bis*, alinéa premier, de la LBM, le BBM doit, lorsqu'il considère que le signe déposé est dépourvu de tout caractère distinctif ou que le dépôt se rapporte à une marque visée à l'article 4, sous 1 et 2, de la LBM, refuser l'enregistrement du dépôt et que dans la procédure sur requête prévue à l'article 6*ter* de la LBM, le juge ne peut ordonner l'enregistrement du dépôt que s'il conclut à l'absence des motifs de refus prévus à l'article 6*bis* de la LBM;

15. Attendu que dès lors, les procédures visées aux articles 6*bis* et 6*ter* de la LBM comportent l'examen de la compatibilité du signe déposé avec les critères énoncés à l'article 6*bis*, alinéa premier, de la LBM;

16. que la nature de cet examen implique que les principes généraux du droit, visés dans la question, ne peuvent y jouer un rôle déterminant;

Sur la question III. :

17. Attendu que ni la LBM ni son Règlement d'exécution ne contiennent de disposition concernant une condamnation éventuelle aux dépens dans la procédure prévue à l'article 6*ter* de la LBM, et que le Commentaire commun du Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la LBM, qui a introduit cette procédure, est muet sur ce point; que par conséquent, il n'y a pas lieu de considérer que le juge national compétent dans cette procédure sur requête en vertu de l'article 6*ter* de la LBM serait tenu de s'écarter, en ce qui concerne les dépens, des règles juridiques nationales applicables;

18. Attendu qu'il s'ensuit que le juge saisi d'une requête en vertu de l'article 6*ter* de la LBM doit appliquer le droit national quant à une condamnation éventuelle aux dépens;

Sur les autres questions posées à la Cour :

19. Attendu que la Cour sursoit à statuer jusqu'à ce que la CJCE se sera prononcée sur les questions d'interprétation de la directive que la cour d'appel lui a posées;

20. Vu les conclusions de Monsieur l'avocat général suppléant L. Strikwerda;

21. Statuant sur les questions posées par la cour d'appel de La Haye dans son ordonnance du 3 juin 1999;

DIT POUR DROIT:

Sur la question I.a :

22. Lorsque dans la procédure prévue à l'article 6^{ter} de la LBM, le délai de deux mois fixé dans cet article prend fin un jour où le greffe de la juridiction est fermé, le juge doit fixer l'expiration de ce délai suivant son droit national;

Sur la question II :

23. La nature de l'examen, prévu par les articles 6^{bis} et 6^{ter} de la LBM, de la compatibilité du signe déposé avec les critères énoncés à l'article 6^{bis}, alinéa premier, de la LBM implique que les principes généraux du droit, visés dans la question, ne peuvent y jouer un rôle déterminant;

Sur la question III :

24. Dans la procédure prévue à l'article 6^{ter} de la LBM, le juge doit appliquer le droit national quant à une condamnation éventuelle aux dépens;

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la CJCE se sera prononcée sur les questions d'interprétation qui lui ont été posées par la cour d'appel dans son ordonnance du 3 juin 1999.

Ainsi jugé par messieurs R. Gretsch, premier vice-président, P. Marchal, second vice-président, J. Jentgen, M. Lahousse, I. Verougstraete, madame G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, monsieur R. Schmit, juges, messieurs D.H. Beukenhorst, A. Hammerstein, juges suppléants,

et prononcé en audience publique à La Haye le 29 novembre 2001 par monsieur W.J.M. Davids, président, en présence de messieurs L. Strikwerda, avocat général suppléant, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.