

TRADUCTION NON-OFFICIELLE
Langue originale : le néerlandais

Ordonnance

COUR D'APPEL DE LA HAYE

Secteur commerce

Cause numéro : 200.057.983/01

ordonnance de la cinquième chambre civile du 1^{er} février 2011

dans la cause de

LENO MERKEN B.V.,

dont le siège est à Weesp,

requérante,

dénommé ci-après : Leno,

avocat : Me D.M. Wille à Amsterdam,

contre

HAGELKRUIS BEHEER B.V.,

dont le siège est à St. Odiliënberg,

défenderesse,

dénommée ci-après: Hagelkruis,

avocat : Me J.H. Spoor à Amsterdam.

La procédure

La cour renvoie à son ordonnance interlocutoire rendue dans la présente affaire le 30 novembre 2011. Se conformant à cette ordonnance, Leno s'est exprimée par une 'Déclaration écrite questions préjudicielles' au sujet des questions préjudicielles proposées par la cour dans ladite ordonnance. Par une 'Déclaration écrite questions préjudicielles' déposée au greffe de la cour le 5 janvier 2011, Hagelkruis s'est exprimée au sujet des questions préjudicielles proposées par la cour. Par une lettre du 7 janvier 2011, parvenue au greffe de la cour le 10 janvier 2011, Leno a fait savoir qu'elle ne ferait pas d'autres déclarations.

Appréciation de la requête

1. Les considérations énoncées dans l'ordonnance précitée sont reprises ici. Leno a apporté quelques compléments au sujet des questions proposées dans l'ordonnance interlocutoire. Hagelkruis a fait quelques observations au sujet de l'ordonnance interlocutoire et a fait quelques suggestions concernant les questions préjudicielles qui y sont proposées. La cour tiendra compte de ces compléments et observations, ainsi qu'il sera mentionné ci-après.

Le point 6 des motifs de l'ordonnance interlocutoire n'a pas donné lieu à des observations de sorte que la cour part du principe, dans la présente procédure, que les règles de procédure contenues dans les articles 2.16 et 2.17 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (dénommée ci-après : CBPI) s'appliquent (par analogie) aux marques communautaires antérieures.

2. La présente affaire concerne un recours contre une décision d'opposition de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (dénommé ci-après : l'Office) en matière d'opposition.

Les faits

3. Les faits pertinents de la cause s'énoncent comme suit :

a. Hagelkruis a effectué le le 27 juillet 2009 le dépôt Benelux (numéro de dépôt 1185770) de la marque verbale OMEL pour les services suivants dans les classes :

Classe 35 : Publicité ; administration commerciale, travaux de bureau, gestion des affaires commerciales, marketing.

Classe 41 : formation, cours et entraînements ; organisation de séminaires et salons.

Classe 45 : services juridiques.

b. Leno est titulaire de la marque communautaire ONEL (enregistrement communautaire 002622082), déposée le 19 mars 2002 et enregistrée le 2 octobre 2003 pour les services suivants dans les classes :

Classe 35 : Publicité, administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion des affaires commerciales ; marketing ; étude de marché ; fourniture d'informations commerciales par voie électronique ou non ; services de commerce au détail.

Classe 41 : Formation, cours, entraînements et formation plus particulièrement dans le domaine de la propriété intellectuelle ; séminaires et salons plus particulièrement dans le domaine de la propriété intellectuelle ; édition de journaux et périodiques.

Classe 42 : protection des marques, brevets, modèles, droit d'auteur, leur surveillance ; développements et création de marques ; étude juridique de marques, modèles, noms commerciaux, brevets et droit d'auteur ; conseils juridiques et techniques en matière de droit de la propriété intellectuelle ; protection, étude et conseils en matière de noms de domaine ; programmation d'ordinateurs, TI et services TIC ; développement de logiciels ; information concernant le droit de la propriété intellectuelle.

c. Le 18 août 2009, Leno a introduit une opposition contre l'enregistrement du dépôt précité de Hagelkruis.

d. Par lettre du 26 octobre 2009, Leno a introduit des arguments à l'appui de l'opposition. Hagelkruis a répondu par lettre du 6 novembre 2009 ; Hagelkruis n'a pas réagi au fond sur les arguments y contenus, mais elle a demandé des preuves d'usage.

e. Leno a réagi ensuite par lettre du 19 novembre 2009 à la demande de preuves d'usage. Hagelkruis a alors présenté ses arguments (sur le fond) par lettre du 2 décembre 2009.

f. Par décision du 15 janvier 2010, l'Office a rejeté l'opposition et décidé que le dépôt Benelux précité portant le numéro 1185770 sera enregistré, tout en condamnant Leno, en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après : CBPI), aux dépens, fixés à € 1.000,-

A l'appui de sa décision de rejeter l'opposition, l'Office a considéré que *Leno n'a pas démontré qu'elle a fait un usage sérieux du droit invoqué dans un délai de cinq ans précédant la date de publication du dépôt contesté et qu'il n'y a pas lieu d'apprécier plus avant l'opposition* (italiques, cour).

g. Par requête fondée sur l'article 2.17 CBPI, Leno a introduit un recours contre la décision précitée de l'Office. Hagelkruis a demandé de rejeter le recours.

h. L'opposition de Leno est basée sur les dispositions de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, combiné à l'article 2.3, sous a et/ou b, CBPI.

Cadre légal

4. Les dispositions légales pertinentes sont reprises ci-après.

I *Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, JOCE 1989, L40/1* (ci-après : directive sur les marques). Cette directive a été modifiée et remplacée par la *Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008* (version

codifiée), sans modification substantielle des articles ci-après. Ces deux directives sont également dénommées ci-après : directive sur les marques.

« Article 4

1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée :
 - a. lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
 - b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures » :
 - a. les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :
 - i. les marques communautaires;
 - ii. les marques enregistrées dans l'État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office des marques du Bénélux;
 - iii. les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'État membre;
 - b. les marques communautaires qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au règlement sur la marque communautaire, par rapport à une marque visée aux points a) sous ii) et a) sous iii), même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte;
 - c. les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement;
 - d. les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de

marque, sont «notoirement connues» dans l'Etat membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

3. (...) »

II Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles). Cette convention a pour objet, entre autres, d'agencer de manière systématique et transparente les lois uniformes en vue de la transposition de la Première directive 89/104/CE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

a. L'article 2.3 CBPI dispose entre autres :

« Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à:

a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques;

b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure;

b. L'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, dispose :

« 1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque qui:

a. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b

(...) ».

c. L'article 2.45 CBPI dispose :

« L'article 2.3 et l'article 2.28, alinéa 3, sous a, s'appliquent lorsque l'enregistrement repose sur le dépôt antérieur d'une marque communautaire. »

L'article 2.46 CBPI dispose :

« L'article 2.3 et l'article 2.28, alinéa 3, sous a, s'appliquent aux marques communautaires pour lesquelles l'ancienneté pour le territoire Benelux est

valablement invoquée conformément au Règlement sur la marque communautaire même s'il y a eu radiation volontaire ou expiration de l'enregistrement Benelux ou international à la base de l'ancienneté. »

III Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (la version modifiée et codifiée du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993) (les deux règlements étant à désigner comme : règlement sur la marque communautaire)

« Article 15 Usage de la marque communautaire

1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa:

- a) l'usage de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
- b) l'apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l'exportation.

2. L'usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

5. En vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2 combinés (et paragraphe 3) de la directive d'harmonisation, le rang doit être déterminé en tenant compte également des marques communautaires, ce qui, d'après l'exposé des motifs du Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après : LBM), a conduit à l'insertion des articles 44 et 45 ; cette matière fait à présent l'objet des articles 2.45 et 2.46 CBPI. Le Protocole du 11 décembre 2001 a introduit la possibilité de l'opposition dans la LBM ; l'exposé des motifs dudit Protocole de décembre 2001

mentionne qu'à la différence de l'article 4, paragraphe 2, de la directive d'harmonisation, la LBM n'a pas repris un catalogue qui indique ce qu'il faut entendre par 'marque antérieure', mais que pour les (enregistrements de) marques communautaires, il est fait référence aux articles 44 et 45.

6. Les parties sont d'accord sur le fait que la marque antérieure ONEL et la marque postérieure OMEL sont ressemblantes et sont enregistrées pour des produits identiques ou similaires, de même que sur le fait que l'usage de la marque OMEL peut créer une confusion dans l'esprit du public au sens de l'article 2.3 sous b, CBPI.

Le litige

7. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la marque antérieure ONEL a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article 15 du règlement sur la marque communautaire.

8. Leno a allégué sans être contredite que la marque ONEL invoquée a fait l'objet d'un usage sérieux aux Pays-Bas, mais n'a pas produit de preuves d'usage dans la Communauté (mais en dehors du territoire néerlandais). Elle soutient, en se référant aux directives de l'OHMI et en invoquant la Déclaration commune n° 10 du Conseil et de la Commission européenne du 20 octobre 1995 relative à l'article 15 du règlement sur la marque communautaire, que l'usage dans un Etat membre est suffisant pour satisfaire à la condition d'usage sérieux visée à l'article 15 du règlement sur la marque communautaire. Elle fait valoir aussi les arrêts de la Cour de justice CE du 11 mars 2003, C-40/01, BIE 2003, 90 (Ansul), du 27 janvier 2004, C-259/02, NJ 2007, 280 (La Mer Technology) et du 11 mai 2006, C-416/04, BMMB 2006-3, p. 130 (Sunrider ; Vitafruit) et l'objectif de la marque communautaire qui est de permettre un déploiement d'activités sans aucune entrave sur l'ensemble du territoire couvert par le marché commun.

9. Hagelkruis a contesté que l'usage dans un Etat membre soit suffisant pour maintenir une marque communautaire. Elle allègue que l'article 15 du règlement sur la marque communautaire parle d'un usage « dans la Communauté », ce qui est différent de l'usage « dans un Etat membre », que l'interprétation prônée par Leno aurait des

conséquences nullement souhaitables, à savoir que le titulaire d'une marque bloquerait tout le marché européen avec une marque qu'il utiliserait uniquement dans une petite partie de ce marché.

Hagelkruis ajoute que les Déclarations communes relatives au règlement sur la marque communautaire ne sont pas juridiquement contraignantes (cf. arrêt CJCE du 7 juillet 2005, C-418/02, IER 2005, 85 (Praktiker Bau en Himwertermärkte, où il s'agissait de la note explicative de l'Arrangement de Nice) et aussi – vu l'intention de présenter la marque communautaire sous le jour le plus attrayant en même temps que l'entrée en vigueur du règlement sur la marque communautaire – qu'elles n'ont pas de fonction interprétative. Hagelkruis soutient que l'Union européenne fait coexister deux systèmes de marques et invoque, à cette fin, le 4^e et le 6^e considérants du règlement n° 207/2009. En ce qui concerne les décisions citées de la Cour de justice, Hagelkruis déclare qu'elles portent sur l'usage sérieux ou non de marques *nationales* ou d'une marque Benelux assimilable et non sur l'usage d'une marque communautaire. En outre, il y a une différence importante en ce sens qu'une marque communautaire peut, le cas échéant, être convertie en un ou plusieurs enregistrements nationaux et qu'il ressort de l'article 112, paragraphe 2 sous a du règlement sur la marque communautaire, relatif à la conversion, que l'usage dans un Etat membre n'est pas suffisant.

10. Les parties sont d'accord sur le fait que les Déclarations communes du Conseil et de la Commission européenne ne sont pas juridiquement contraignantes. Selon l'opinion provisoire de la cour, elles ne leur accordent pas non plus une « fonction interprétative » contraignante. En effet, il appartient à la Cour de justice dans le droit communautaire UE de donner une interprétation uniforme. En outre, les Déclarations communes ont été adoptées avant que le Règlement (CEE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire soit devenu opérationnel, alors que la situation a changé par la suite, entre autres par l'adhésion de nouveaux Etats membres. Cette opinion provisoire trouve encore appui sur la mention dans l'arrêt CJCE du 7 juillet 2005 (Praktiker Bau und Heimwertermärkte) de la notice explicative relative – certes pas à au Règlement mais – à la classification de Nice, lequel arrêt considère en outre que ceci (le fait que certaines prestations sont couvertes par la notion de services) est *illustré* par la notice visée (point 36).

11. Dans son arrêt du 11 mars 2003, points 31 et 30 (Ansul), la Cour de justice a considéré qu'il appartient à la Cour de donner une interprétation uniforme à la notion d'usage sérieux au sens des articles 10 et 12 de la directive sur les marques et que la même notion d'usage sérieux est employée aux articles 15 et 50 (présentement 51) du règlement sur la marque communautaire.

12. Dans son ordonnance du 27 janvier 2004, point 27 (La Mer Technology) qui concerne l'interprétation des articles 10, paragraphe 1 et 12, paragraphe 1 de la directive sur les marques (en ce sens également l'arrêt du 11 mars 2003, point 43 (Ansul)) et l'arrêt du 11 mai 2006, point 70 (Sunrider, Vitafruit, qui porte sur une opposition conformément au règlement sur la marque communautaire, contre une marque communautaire, sur base d'une marque nationale (espagnole)), la Cour de justice a décidé que : « une marque fait l'objet d'un «usage sérieux» lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque ».

Dans son ordonnance du 27 janvier 2004, point 27 (La Mer Technology), la Cour de justice décide encore :

« Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque ou qui n'est le fait que d'un seul importateur dans l'État membre concerné peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux au sens de cette directive. »

Dans son arrêt du 11 mai 2006 (Sunrider ; Vitafruit), la Cour de justice a considéré :

« 66. S'agissant de l'affirmation de la requérante selon laquelle une marque doit être présente sur une partie substantielle du territoire sur lequel elle est protégée afin que son usage puisse être qualifié de sérieux, l'OHMI considère que cette exigence n'est pas valable à la lumière de l'arrêt *Ansul*, précité, et de l'ordonnance du 27 janvier 2004, *La Mer Technology* (...), et que l'importance de la couverture territoriale n'est que l'un des éléments devant être pris en compte pour déterminer si l'usage est sérieux ou non (thèse OHMI, la cour).

(...)

71. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (voir, en ce sens, ordonnance *La Mer Technology* (...))

72. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage a ou non un caractère sérieux. (voir, en ce sens, ordonnance *La Mer Technology* (...)).

73. En l'espèce, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit dans le cadre de son appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque antérieure.

(...)

76. Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que, en l'espèce, la preuve de l'usage de la marque antérieure n'a été rapportée que pour la vente de produits à destination d'un seul client ne permet pas d'exclure a priori son caractère sérieux (voir, en ce sens, ordonnance *La Mer Technology* (...)), quand bien même il en découlerait que ladite marque n'était pas présente sur une partie substantielle du territoire espagnol, sur lequel elle est protégée. En effet, ainsi que le fait valoir l'OHMI, l'importance territoriale de l'usage n'est qu'un des facteurs devant être pris en compte, parmi d'autres, pour déterminer s'il est sérieux ou non. »

Dans ces arrêts, la question est chaque fois de savoir s'il a été fait un usage sérieux d'une marque antérieure *nationale ou Benelux*.

13. La cour a eu égard en outre au préambule du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, dès lors que les parties s'en prévalent.

Aux termes des deuxième, troisième, quatrième, sixième et dixième considérants du Règlement (CE) n° 2007/2009, il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée par l'achèvement et le bon fonctionnement d'un marché intérieur offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national ; que la réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité impliquent non seulement l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi que l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée, mais également l'instauration de conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communauté ; que parmi les instruments juridiques dont les entreprises devraient disposer à ces fins, des marques leur permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de frontières, sont particulièrement appropriées,

que pour poursuivre les objectifs précités de la Communauté, il apparaît nécessaire de prévoir un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté ; que ce principe, à savoir que la marque communautaire a un caractère unitaire, doit s'appliquer sauf disposition contraire du présent règlement ; que le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires de marques ; qu'afin de permettre aux entreprises d'exercer sans entraves une activité économique dans l'ensemble du marché intérieur, des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les États membres, sont nécessaires ; que le droit de la marque communautaire (...) ne se substitue toutefois pas aux droits

des marques des États membres ; qu'en effet, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques communautaires, les marques nationales demeurant nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs marques à l'échelle de la Communauté ; et ensuite que la protection des marques communautaires et la protection des marques antérieures enregistrées contre les marques communautaires n'est justifiée que dans la mesure où ces marques sont réellement utilisées ;

Selon l'opinion provisoire de la Cour, il s'en déduit que selon le Règlement n° 207/2009, la marque communautaire et une marque nationale (ou Benelux) peuvent exister l'une à côté de l'autre, mais que la primauté va à la marque communautaire.

14. De plus, les parties invoquent quelques arrêts de la Cour de justice dans lesquels elle se prononce sur le facteur territorial dans l'appréciation de la consécration d'une marque par l'usage (arrêt du 22 juin 2006, C-25/05, NJ 2007, 237, BIE 2003 (August Strock ; Werther's Echte) et du 7 septembre 2006, C-108/05, NJ 2007, 238 (Bovemij ; Europolis) et dans l'appréciation de la notoriété d'une marque (arrêts du 14 septembre 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 (General Motors ; Chevy) et du 6 octobre 2009, C-301/07, NJ 2009, 577 (Pago)). Il suit des arrêts August Storck et Bovemij relatifs à la consécration par l'usage que selon l'opinion de la Cour de justice, une marque ne peut être enregistrée que si la preuve est rapportée qu'elle a acquis, par l'usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de la Communauté dans laquelle elle n'avait pas ab initio un tel caractère ; que la partie de la Communauté peut être constituée, le cas échéant, d'un seul État membre ; qu'en ce qui concerne les marques nationales, il doit être démontré que la marque a acquis un caractère distinctif sur tout le territoire d'un Etat membre (ou des pays du Benelux) où il existe un motif de refus, qu'il doit être admis à cette fin que les milieux intéressés, ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit ou le service en question comme provenant d'une entreprise déterminée. Il découle ensuite des arrêts General Motors et Pago qu'une marque enregistrée ne peut être prise en considération pour une protection élargie que si elle est connue d'une partie significative du public auquel sont destinés les produits ou services offerts sous cette marque et que dans le territoire Benelux, il suffit qu'elle soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie

substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays le composant ; que s'agissant d'une marque communautaire, eu égard aux circonstances de l'affaire au principal, le territoire de l'État membre en cause peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté.

Il s'ensuit que les exigences territoriales pour la consécration par l'usage dans la Communauté diffèrent de celles pour l'acquisition de la qualité de marque renommée sur ce territoire ; ces arrêts ne donnent pas de réponse à la question de savoir si, et dans l'affirmative, quand on peut parler d'un usage sérieux dans la Communauté.

15. Sur la base des décisions de la Cour de justice dans les affaires *Ansul*, *La Mer Technology* et *Sunrider*, la cour est pour l'instant d'avis que « l'usage sérieux » est une notion européenne autonome, que l'étendue territoriale de l'usage est l'une des questions prioritaires dont il faut tenir compte pour apprécier si la marque (antérieure) a ou non fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits ou services en cause, de même que l'usage exclusivement dans un seul Etat membre ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu'il ne peut alors pas être question d'usage sérieux dans la Communauté.

16. Les parties ont demandé chacune de soumettre des questions préjudicielles à la Cour de justice.

17. *Hagelkruis* fait encore valoir le *Freihaltebedürfnis*, dans le cadre duquel elle affirme que l'obligation d'usage de l'article 15 du Règlement sur la marque communautaire sert l'intérêt général, lequel est aussi, selon elle, la base du 10^{ème} considérant. Selon l'opinion de la cour, la question est de savoir si le *Freihaltebedürfnis* est pertinent pour apprécier s'il y a usage sérieux de la marque dans la Communauté.

Questions préjudicielles

18. Vu ce qui précède, la cour juge nécessaire de soumettre les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l'Union européenne :

1. L'article 15, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire doit-il être interprété en ce sens qu'est suffisant comme usage sérieux d'une marque communautaire son usage dans les frontières d'un seul Etat membre, à condition que l'usage de cette marque, s'il s'était agi d'une marque nationale, aurait été considéré comme usage sérieux dans cet Etat membre (cf. Déclaration commune n° 10 relative à l'article 15 du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 et les Directives relatives à la procédure d'opposition de l'OHMI) ?
2. Si la réponse à la question 1 est négative, l'usage susmentionné d'une marque à l'intérieur d'un seul Etat membre n'est-il jamais susceptible d'être considéré comme un usage sérieux dans la Communauté au sens de l'article 15, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 207/2009 ?
3. Si l'usage d'une marque communautaire dans un seul Etat membre ne peut jamais être considéré comme un usage sérieux dans la Communauté, à quelles conditions convient-il de soumettre l'étendue territoriale de l'usage d'une marque communautaire – outre les autres facteurs – pour l'appréciation de l'usage sérieux dans la Communauté ?
4. Ou – contrairement à ce qui précède – faut-il interpréter l'article 15 du Règlement sur la marque communautaire en ce sens que, pour l'appréciation de l'usage sérieux dans la Communauté, il est fait complètement abstraction des frontières du territoire de chacun des Etats membres (et l'on se réfère, par exemple aux parts de marché (marché du produit/marché géographique)) ?

Décision

La cour :

- demande à la Cour de justice de l'Union européenne de se prononcer sur les questions d'interprétation du règlement et de la directive, énoncées au point 18 ;
- sursoit à statuer pour le surplus et suspend la présente procédure jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne aura statué.

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking et M.Y. Bonneur ; elle a été prononcée à l'audience publique du 1^{er} février 2011 en présence du greffier.