

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

AFFAIRE A 2010/7 – INTRES BELGIUM / L'ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE

Traduction des conclusions du premier avocat général G. Dubrulle (pièce
A 2010/7/4)

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. +32 (0)2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. +32 (0)2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

SA INTRES BELGIUM
c. ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Traduction des conclusions de Monsieur le premier avocat général G. Dubrulle

I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

1. La présente affaire porte sur la compétence territoriale de la cour qui, en vertu de l'article 2.12.3 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 (marques et dessins ou modèles) (ci-après : "CBPI"), connaît d'un recours contre le refus de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : "l'Office") d'enregistrer une marque Benelux.

Aux fins d'obtenir l'enregistrement de sa marque verbale "à la carte" refusée par l'Office, la cour d'appel de Bruxelles a été saisie par la SA INTRES BELGIUM, en application de l'article 2.12 CBPI, par une requête déposée au greffe le 7 septembre 2009.

Par arrêt du 5 octobre 2010 (A.R. 2009/AR/2440), la cour estime que l'appréciation de ce litige pose plusieurs problèmes qui nécessitent l'interprétation de la CBPI, dans les termes précisés ci-après.

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 la Cour de Justice Benelux de répondre aux questions énoncées dans le dispositif de son arrêt et reproduites ci-après qui sont relatives à l'interprétation de dispositions de la CBPI, qui sont des règles juridiques communes à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, au sens de l'article 1.2.a de la convention précitée.

3. L'arrêt de la cour d'appel mentionne les éléments de fait pertinents suivants.

INTRES BV a déposé et enregistré le 28 octobre 2008 la marque verbale « à la carte » sous le numéro 1169547 pour les produits et services des classes administratives 20, 24 et 35. Le dépôt a été enregistré le 30 octobre 2008 sous le numéro 0852700 en application de la procédure accélérée visée à l'article 2.8 CBPI.

Le formulaire de dépôt mentionne deux adresses aux Pays-Bas : l'une pour le déposant (INTRES BV) et l'autre pour le mandataire (NOVOGRAAF NEDERLAND BV).

Par lettre du 28 novembre 2008, l'OBPI a notifié au mandataire de INTRES B.V. que l'enregistrement du signe était radié en application des articles 2.8 alinéa 2 et 2.11 de la

CBPI au motif que le signe "à la carte" est dépourvu de tout caractère distinctif, étant donné qu'il constitue une indication usuelle dans le langage courant et qu'il est en outre descriptif des produits et services mentionnés dans les classes 20, 24 et 35.

Par lettre du 26 mai 2009, le mandataire du déposant a introduit une réclamation contre la radiation provisoire. L'Office a toutefois maintenu la décision de radiation de l'enregistrement et a notifié cette radiation par lettre du 7 juillet 2009.

Il ressort du registre des marques et de l'écrit délivré le 11 septembre 2009 par l'Office que le déposant, INTRES BV, a cédé le 2 septembre 2009 ses droits de marque à sa filiale, la SA INTRES BELGIUM, dont le siège social est à 1020 BRUXELLES, square de l'Atomium 1/481. Cette dernière a saisi peu après (le 7 septembre 2009) la cour d'appel d'un recours contre la décision de refus de l'Office et en a demandé l'annulation. Elle a cité à comparaître l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : "l'OBPI"). C'est donc l'ayant cause du déposant avec une adresse en Belgique qui a saisi la cour de Bruxelles, alors que le dépôt mentionne deux adresses aux Pays-Bas.

L'OBPI allègue devant la cour d'appel que la cour n'a pas de pouvoir de juridiction ou est à tout le moins territorialement non compétente en vertu de l'article 2.12, alinéas 1 et 3 CBPI.

La cour d'appel arrive à la conclusion que l'appréciation de ces dispositions soulève les questions suivantes.

II. QUESTIONS PREJUDICIELLES

4. La cour d'appel de Bruxelles adresse les trois questions suivantes à la Cour de Justice Benelux au sujet de l'interprétation des articles 2.12, alinéas 1 et 3 CBPI :

1. Les règles tirées des dispositions conventionnelles visées doivent-elles être comprises ensemble en ce sens que la compétence territoriale se détermine exclusivement par l'adresse du déposant ou de son mandataire lorsqu'ils ont mentionné une adresse dans le Benelux dans le dépôt, peu importe que le déposant a cédé, pendant la procédure d'enregistrement, les droits de marque à un tiers ayant une adresse dans un autre pays du Benelux, ou bien en ce sens que la détermination de la compétence intervient sur la base de l'adresse du titulaire des droits de marque ou de son mandataire au moment où le recours contre le refus est introduit ?

2. Si un changement dans l'adresse du titulaire de la marque vers un autre pays du Benelux est pertinent pour la détermination de la compétence et qu'à cause de ce changement, les adresses du titulaire de la marque et de son mandataire se trouvent dans des pays différents du Benelux, existe-t-il un ordre de succession préférentiel entre l'une des adresses pour la détermination de la compétence territoriale ou les deux adresses fournissent-elles un facteur de rattachement au libre choix de l'ayant droit ?

3. Si la cour doit constater sur la base de la mention des adresses dans le dépôt qu'elle n'est pas territorialement compétente, la cour est-elle tenue, après avoir constaté l'incompétence, de renvoyer la cause devant le juge territorialement compétent ou la décision en matière d'incompétence vaut-elle décision définitive sur l'appel ?

III. DISCUSSION

Question 1.

5. L'article 2.12.1 CBPI dispose : "Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 2.11, alinéa 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'enregistrement de la marque".

L'article 2.12.3 CBPI dispose : "La cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si ni le déposant ni son mandataire n'ont une adresse ou une adresse postale sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par le déposant".

6. Selon l'OBPI, l'adresse au moment du dépôt est déterminante pour déterminer la compétence et l'adresse du titulaire actuelle de la marque n'est pas pertinente. Etant donné que le dépôt en l'espèce mentionnait une adresse aux Pays-Bas, seul le Gerechtshof de La Haye est compétent aux yeux de l'OBPI.

SA INTRES BELGIUM est d'avis que cette exception d'incompétence est non fondée. A l'appui de sa défense, elle allègue que les cours désignées comme compétentes par la CBPI doivent appliquer leurs dispositions nationales de droit judiciaire et que selon le droit judiciaire belge, la juridiction et la compétence sont déterminées au moment où l'action est introduite. Elle relève aussi que l'article 2.12.1 CBPI mentionne uniquement le déposant, mais ne prévoit rien pour le cas où il y a eu cession de la marque pendant la procédure d'enregistrement. Il se poserait aussi un problème de contrariété de l'article 2.12.3 avec les articles 10 et 11 de la Constitution belge en ce que la disposition visée introduit une distinction selon que le déposant ou son mandataire a ou non une adresse ou une adresse postale dans le Benelux ou qu'il n'en na pas. Dans cette dernière situation, le déposant a toute liberté de choisir la compétence. Si la partie demanderesse a une adresse ou une adresse postale en Belgique, il serait discriminatoire qu'elle ne puisse pas saisir valablement la cour d'appel de Bruxelles.

La cour d'appel constate qu'il n'est pas contesté que l'ayant cause du déposant, la SA INTRES BELGIUM, a un intérêt pour mener la procédure devant la cour d'appel visée à l'article 2.12 CBPI tout comme le déposant lui-même y avait intérêt. C'est effectivement exact. A titre de comparaison, on peut se référer à l'arrêt du 21 avril 2010 du Tribunal de l'Union européenne¹, dans l'affaire T-361/08, Peek & Cloppenburg.

7. En ce qui concerne la compétence territoriale, se pose en l'espèce la question sous-jacente de savoir si l'ayant cause, ayant une adresse en Belgique, reste néanmoins lié par l'adresse aux Pays-Bas mentionnée dans le formulaire de dépôt par le déposant, INTRES BV.

La cour d'appel formule la question encore autrement : "Le point 3 de l'article [2].12 CBPI se rattache-t-il à l'adresse parce que celle-ci est associée avec l'ayant droit, qui est habituellement le déposant, ou l'identité de l'ayant droit ou de son mandataire fournit-elle le

¹ TUE 21 avril 2010, T-361/08, Peek & Cloppenburg, points 30-35, à consulter sur <http://curia.europa.eu>.

facteur de rattachement déterminant, l'adresse ne constituant que l'extension, de sorte que l'attribution de compétence suit l'adresse d'un de ces derniers ?”

8. Ni la CBPI, ni les travaux préparatoires de la CBPI ne traitent les conséquences éventuelles d'une cession de la marque pendant la procédure d'enregistrement, pour l'application de l'article 2.12.1 et 3, CBPI, comme en l'espèce, après la signification de la radiation du dépôt et avant le recours auprès de la cour d'appel.

Un dispositif analogue en matière de compétence tel que celui relatif au recours contre la décision de refus de l'Office est celui relatif à *l'opposition*, tel que prévu à l'article 2.17 CBPI.

L'article 2.17.2, première phrase, CBPI, dispose : "La cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du défendeur originel, l'adresse de son mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt.". Le déposant est normalement le "défendeur originel".

Alors que l'article 2.12.3, première phrase, CBPI fait référence en toutes lettres à l'adresse du déposant telle que *mentionnée lors du dépôt*, l'article 2.17.2, première phrase, CBPI, fait référence à l'adresse du défendeur originel, sans plus. La formulation de l'article 2.17.2 abandonne la référence au dépôt lorsque celui-ci désigne l'adresse du défendeur originel. C'est uniquement pour ce qui concerne l'adresse postale que l'article 2.17.2 fait référence au dépôt.

Ceci peut donner l'impression que l'on a voulu un dispositif dérogatoire dans la procédure d'opposition. L'étude des travaux préparatoires relatifs à l'article 6^{septies} LBM (prédécesseur de l'article 2.17 CBPI) montre toutefois, au contraire, que les auteurs de la convention ont voulu un parallélisme de ces deux procédures.

Il ressort en effet du Commentaire du Bureau Benelux des Marques relatif au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques du 11 décembre 2001 – tant en version française qu'en version néerlandaise – que les auteurs ont voulu organiser les recours devant les trois cours d'appel nationales contre la décision sur l'opposition "comme" dans le cas du refus pour motifs absolus. "Le critère de rattachement se détermine en fonction du défendeur."²

On peut déduire tant du texte français de la convention³ même que du texte néerlandais – textes qui font également foi – que les auteurs de la convention ont entendu par "adresse" chaque fois l'adresse mentionnée lors du dépôt lui-même.

Ils ont ainsi voulu utiliser un critère de rattachement fixe pour déterminer la compétence territoriale. Il est dès lors logique qu'ils ne se soient pas arrêtés à la possibilité que le déposant cède ses droits de marque pendant la procédure d'enregistrement, parce que même dans ce cas, il convient d'envisager uniquement l'adresse mentionnée lors du dépôt.

² Exposé des motifs du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques du 11 décembre 2001, Commentaire des articles, p. VII-9, point H, à consulter sur <http://www.boip.int/fr/pdf/oldregulations/trademarks/7exposedesmotifsprotocole2001.pdf>.

³ L'article 2.12.3, première phrase de la *Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle*, (CBPI) dispose en français: « *La cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt* » ; l'article 2.17.2, première phrase, CBPI dispose: « *La cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du défendeur originel, l'adresse de son mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt* ».

Ceci favorise la sécurité juridique et doit empêcher le “forum shopping”. Ce n’est pas discriminatoire au regard du choix du for autorisé par la convention (à l’article 2.12.3), le déposant ou son mandataire sans adresse ou adresse postale dans le Benelux pouvant choisir la cour qu’il saisit. En effet, ce ne sont pas des situations similaires.

9. La cour d’appel estime que selon l’article 2.17.2 CBPI, la cession des droits de marque à un ayant cause pendant la procédure d’opposition implique que la cour compétente n’est pas désignée sur la base de l’adresse mentionnée dans le formulaire de dépôt, mais sur la base de l’adresse de l’ayant cause. Ce dernier est en effet le défendeur dans la procédure d’opposition dans l’hypothèse où les droits de marque lui sont cédés.

Ce point de vue ne me semble pas admissible, vu l’intention prémentionnée des auteurs de la convention de choisir un critère de rattachement fixe pour déterminer la compétence territoriale des trois cours d’appel. Ils ne sauraient donc avoir eu l’intention d’obliger l’opposant – si son opposition est rejetée et avant de former un recours contre ce rejet – de s’assurer que le défendeur originel n’a pas changé entre-temps son adresse vers un autre pays ou n’a pas cédé ses droits de marque pour pouvoir ensuite saisir la cour compétente.

10. Il s’ensuit que je propose de répondre comme suit à la première question.

Les règles tirées de l’article 2.12.1 et 3 CBPI doivent être interprétées en ce sens que la compétence territoriale se détermine exclusivement par l’adresse du déposant ou de son mandataire ou par l’adresse postale, chacune telle que mentionnée lors du dépôt, si c’est une adresse sur le territoire Benelux, peu importe que le déposant a cédé, pendant la procédure d’enregistrement, les droits de marque à un tiers ayant une adresse dans un autre pays du Benelux.

Question 2.

11. Il résulte de la réponse proposée à la première question que pour déterminer la compétence, un changement de l’adresse du titulaire n’est pas pertinent, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la deuxième question.

Question 3

12. Lorsqu’une des cours d’appel mentionnées à l’article 2.12.1 CBPI, doit constater sur la base de la mention d’une adresse dans le dépôt si elle est territorialement non compétente, la décision en matière d’incompétence vaut “décision définitive” sur le recours, laquelle est susceptible d’un pourvoi en cassation en vertu de l’article 2.12.4 CBPI et dont la légalité sera, dans ce cas, contrôlée selon le droit national par la juridiction de cassation qui peut poser, le cas échéant, une question préjudicielle à la Cour de Justice Benelux.

La convention ne confère pas à ces cours le pouvoir de renvoyer la cause à la cour d’un des deux autres pays du Benelux.⁴ Lorsque les auteurs de la convention ont jugé un renvoi “international” possible, ils l’ont prévu expressément, comme à l’article 4.6.5 CBPI, par exemple.

⁴ Voyez J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS et P. THIRIAR, *Handboek Gerechtelijk Recht*, 2^e éd., Anvers-Oxford, Intersentia, 2008, 224, n° 410.

Après un arrêt constatant le défaut de compétence en vertu de l'article 2.12.3 CBPI, il incombe uniquement au déposant (ou à son ayant cause) de choisir s'il peut saisir ou saisit une autre cour, le cas échéant.

13. Il s'ensuit que je propose de répondre comme suit à la troisième question.

Si la cour constate, conformément à l'article 2.12.3, première phrase, CBPI, sur la base de la mention des adresses dans le dépôt qu'elle n'est pas territorialement compétente, la décision relative au défaut de compétence vaut décision définitive sur le recours.

IV. CONCLUSION

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

Question 1: Les règles tirées de l'article 2.12.1 et 3 CBPI doivent être interprétées en ce sens que la compétence territoriale se détermine exclusivement par l'adresse du déposant ou de son mandataire ou par l'adresse postale, chacune telle que mentionnée lors du dépôt, si c'est une adresse sur le territoire Benelux, peu importe que le déposant a cédé, pendant la procédure d'enregistrement, les droits de marque à un tiers ayant une adresse dans un autre pays du Benelux.

Question 2: Il résulte de la réponse à la première question que pour déterminer la compétence, un changement de l'adresse du titulaire n'est pas pertinent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de répondre à la deuxième question.

Question 3: Si la cour constate, conformément à l'article 2.12.3, première phrase, CBPI, sur la base de la mention des adresses dans le dépôt qu'elle n'est pas territorialement compétente, la décision relative au défaut de compétence vaut décision définitive sur le recours.

Bruxelles, le 30 mars 2011

Le premier avocat général,

G. DUBRULLE