

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

21 octobre 2010, N° C.09.0294.F

ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, anciennement Office Benelux de la Propriété intellectuelle, dont le siège est établi à La Haye (Pays-Bas), Bordewijklaan 15,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile,

contre

PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE, société de droit français dont le siège est établi à Boulogne (France), place Abel Gance, 45,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure

Il ressort de l'arrêt attaqué que, par décision du 16 juin 2006, le Bureau Benelux des Marques, auquel la demanderesse a succédé, a opposé un refus définitif à la demande de la défenderesse tendant à l'enregistrement de la marque verbale « Derm'intim » pour des produits de la classe 3 (savons de toilette, cosmétiques) et de la classe 5 (produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène), en raison de son caractère descriptif et de son défaut de caractère distinctif.

L'arrêt attaqué déclare fondé le recours formé par la défenderesse contre cette décision et ordonne à la demanderesse de procéder à l'enregistrement demandé.

III. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- l'article 149 de la Constitution ;

- les articles 6bis, § 1^{er}, b), c), d), 6ter et 8 de la loi uniforme Benelux sur les marques, annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles de 19 mars 1962 et approuvée par la loi du 30 juin 1969, tels qu'ils ont été modifiés par le Protocole du 11 décembre 2001, article 1^{er}, F, G, H et I, approuvé par la loi du 24 décembre 2002 ;

- les articles 2.11.1, b), c), d), 2.12 et 2.13 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005, approuvée par la loi du 22 mars 2006, entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2006 ;

- l'article 3, § 1^{er}, b) et c), de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques et de la directive 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, qui a abrogé la première directive ;

- articles 10 (ex article 5) et 249, alinéa 3 (ex article 189, alinéa 3), du Traité du 25 mars 1957 instituant les Communautés européennes, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht du 7 février 1992, approuvé par la loi du 26 novembre 1992, dans la version consolidée, établie par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, approuvé par la loi du 10 août 1998, modifié par le Traité de Nice du 26 février 2001, approuvé par la loi du 7 juin 2002.

Décisions et motifs critiqués

I. L'arrêt reçoit le recours et le déclare fondé.

Il ordonne à l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle et à son Bureau de procéder à l'enregistrement dans le registre des marques du Benelux du dépôt international effectué par la [défenderesse] le 10 décembre 2004 sous le numéro 842163 du signe verbal « Derm'intim » pour les produits des classes 3 et 5, à savoir « savons de toilette, cosmétiques » (classe 3) et « produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène » (classe 5).

Il condamne la demanderesse aux dépens.

2. La décision repose sur les motifs suivants :

« Le cadre légal

9. L'article 2.11 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle dispose sous b) que [la demanderesse] refuse d'enregistrer une marque lorsqu'elle considère que la marque est dépourvue de caractère distinctif et sous c) qu'elle refuse d'enregistrer une marque lorsqu'elle considère que la marque est composée exclusivement 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.

Appréciation par la cour [d'appel]

10. Il y a lieu, tout d'abord, de rappeler que, même s'il y a un chevauchement entre les champs d'application respectifs des motifs absolus d'enregistrement d'une marque (et notamment entre les motifs absolus repris ci-dessus de l'article 2.11, sous b) et c), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle), il n'en demeure pas moins que chacun des motifs de refus d'enregistrement est indépendant des autres et exige un examen séparé.

11. Il convient, ensuite, d'interpréter lesdits motifs absolus de refus à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux. L'intérêt général pris en considération lors de l'examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause.

12. L'intérêt général sous-jacent à l'article 2.11, b), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, qui s'oppose à l'enregistrement d'une marque dépourvue de caractère distinctif, se confond, à l'évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité de l'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

13. Sous réserve de l'examen du caractère descriptif dans le sens de l'article 2.11, c), de cette convention, le signe verbal "Derm'intim" n'est pas dépourvu de caractère distinctif pour les produits concernés des classes 3 et 5, dès lors que rien ne permet de constater que ce signe n'est pas en mesure d'informer le consommateur ou l'utilisateur final quant à la provenance de ces produits. Il garantit l'origine des produits concernés quant à leur provenance de l'entreprise de la [défenderesse].

14. En effet, le caractère distinctif doit être apprécié *in concreto*, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a.

15. S'agissant de produits cosmétiques, le public pertinent, dans le cas d'espèce, est le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et diligent.

16. S'agissant d'une demande d'enregistrement pour le Benelux, ce consommateur moyen utilise une ou plusieurs langues parlées dans les trois pays concernés, à savoir le français, le néerlandais, l'allemand et le luxembourgeois.

17. Ainsi, le public pertinent ne comprend pas, dans le domaine visé par la demande d'enregistrement de la marque, le signe verbal "Derm'intim" comme se référant dans son ensemble et de manière générale à des produits cosmétiques.

18. Il s'agit, dans la perception du public pertinent, d'une combinaison inhabituelle de deux éléments, même si chacun des deux éléments pris séparément rappelle des mots courants et usuels ayant un contenu précis.

19. En effet, s'agissant d'une marque complexe, l'appréciation de son caractère distinctif ne peut se limiter à une analyse de chacun de ses termes ou de ses éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère.

20. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n'exclut pas que la combinaison qu'ils forment puisse présenter un tel caractère.

21. Le résultat obtenu par la juxtaposition inhabituelle des deux termes donne un signe qui ne correspond pas aux yeux du public pertinent à la désignation des produits cosmétiques ou à l'une de leurs caractéristiques.

En outre, en supprimant le 'e', on aboutit à des sons différents de celui qui aurait été obtenu, si la marque avait joint 'derme' et 'intime'. "Derm'intim" est un néologisme, c'est-à-dire 'un mot nouvellement créé'.

22. Le signe verbal "Derm'intim" ne présente aucun lien direct et concret avec les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé.

23. Sous réserve de l'incidence de son caractère prétendument descriptif, il est apte à distinguer les produits concernés quant à leur provenance, de sorte que le refus d'enregistrement fondé sur l'absence de caractère distinctif n'est pas fondé.

24. L'intérêt général sous-jacent à l'article 2.11, c), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, qui s'oppose à l'enregistrement d'une marque dite descriptive, exige que les signes ou 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 toute autre caractéristique de celui-ci, soient laissés à la libre disposition de tous.

25. Il convient de relever que, pour qu'une marque constituée d'un mot résultant d'une combinaison d'éléments soit considérée comme descriptive, il ne suffit pas qu'un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit être constaté pour le mot lui-même.

26. En règle générale, la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdits caractéristiques.

27. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, à condition qu'elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments.

28. Dès lors, si, s'agissant d'une marque composée de mots, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments pris séparément, il doit, en tout état de cause, dépendre d'un examen de l'ensemble qu'ils composent.

29. Le Bureau Benelux des Marques est donc tenu de procéder à l'appréciation du caractère descriptif de la marque considérée dans son ensemble.

30. Comme il a déjà été constaté plus haut, le signe verbal "Derm'intim" est composé de deux mots qui sont compris par le public pertinent et ce public pertinent ne les utilise pas pour désigner des produits cosmétiques.

31. Le signe, pris dans son ensemble, ne décrit pas les caractéristiques des produits concernés. Il n'a pas, en relation directe et immédiate avec les produits concernés, une signification propre. Il n'évoque pas immédiatement et concrètement les produits concernés ou l'une de leurs caractéristiques.

32. Il s'agit d'un néologisme issu d'une combinaison fantaisiste et inhabituelle d'ordre sémantique dû à la présence de l'apostrophe entre 'derm' et 'intim'.

33. Enfin, il n'est pas prouvé que la marque soit composée exclusivement de signes ou indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Il ne paraît en outre pas raisonnable de considérer qu'à l'avenir le signe "Derm'intim" devienne un signe usuel pour désigner les produits pour lesquels la protection est réclamée.

34. Le signe verbal "Derm'intim" n'étant ni descriptif, ni dépourvu de caractère distinctif, c'est à tort que le Bureau Benelux des Marques a refusé son enregistrement comme marque en se référant à l'article 2.11, b) et c), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle".

Griefs

Première branche

1. Dans ses conclusions d'appel la demanderesse avait commencé par énoncer les « règles et principes applicables » l'examen des signes déposés en vue de leur enregistrement. Se fondant sur une jurisprudence citée de la Cour de justice des Communautés européennes, elle avait en premier lieu fait valoir :

« Ce contrôle précédant l'enregistrement (et non a posteriori) auquel [la demanderesse] doit procéder suite à un dépôt ne peut être ni marginal ni minimal ; il doit être strict, approfondi et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue ; il convient en effet, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s'assurer que les marques dont l'usage peut être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées ».

2. Dans son 'appréciation' des principes régissant la matière et de leur application au cas concret qui lui était soumis, la cour d'appel n'a rien dit de ce principe invoqué en premier lieu par la demanderesse. A défaut de réponse à ce moyen, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution, qui oblige le juge à répondre aux moyens régulièrement invoqués par les parties.

Dans la mesure où l'arrêt laisse à tout le moins incertain s'il adhère au principe d'un contrôle précédant l'enregistrement « strict, approfondi et complet », il est, en raison de l'incertitude ainsi créée, affecté du même vice de motivation, violant ainsi le même article 149 de la Constitution, qui requiert de la part du juge une motivation claire permettant le contrôle de la légalité.

3. Dans la mesure où l'arrêt, en ne se référant pas au principe précité a estimé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la règle d'un contrôle « strict, approfondi et complet » mais que l'autorité d'enregistrement et l'autorité judiciaire saisie d'un recours contre une décision de refus d'enregistrement peuvent se contenter d'un contrôle minimal ou marginal, il n'est pas légalement justifié.

4. L'examen des motifs absolus de refus d'enregistrement auquel l'autorité d'enregistrement doit procéder conformément aux articles 6bis, § 1^{er}, plus particulièrement sous b) et c), et 8 de la loi uniforme Benelux en matière de marques, tels qu'ils ont été modifiés par le Protocole du 11 décembre 2001, et aux articles 2.11.1, b) et c), et 2.13 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, doit en effet, ainsi qu'il fut à juste titre soutenu en conclusions sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes être « strict, approfondi et complet », afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue.

Une même obligation est imposée à l'autorité judiciaire qui, aux termes de l'article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (tel qu'il a été modifié par le Protocole du 11 décembre 2001) et de l'article 2.12 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, doit statuer sur un recours contre une décision de refus d'enregistrement.

5. Cette règle est la seule qui soit conforme à l'article 3, § 1^{er}, b) et c), de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques, selon l'interprétation de la Cours de justice des Communautés européennes.

En vertu des articles 10 (ex5) et 249, alinéa 3 (ex 189, alinéa 3), du Traité du 25 mars 1957 instituant les communautés européennes, les juridictions nationales sont tenues d'interpréter leur législation nationale (en l'occurrence, la législation Benelux) conformément à ladite directive telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice des communautés européennes.

6. Dans la mesure où l'arrêt estime ne pas devoir procéder à un contrôle « strict, approfondi et complet », il viole les articles 6bis, § 1^{er}, b) et c), 6ter et 8 de la loi uniforme Benelux sur les marques, tels qu'ils ont été modifiés par le Protocole du 11 décembre 2001, 2.11.1, b) et c), 2.12 et 2.13 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), 3, § 1^{er}, b) et c), de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations sur les marques et de la directive 2008/95 et les articles 10 (ex article 5) et 249, alinéa 3 (ex 189, alinéa 3), du Traité du 25 mars 1957 instituant les Communautés européennes.

Seconde branche

1. Lors de l'appréciation des motifs absolus de refus d'enregistrement d'une marque prévus à l'article 6bis, § 1^{er}, b) (défaut de caractère distinctif) et c) (marque descriptive, c'est-à-dire composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit concerné), l'arrêt se fonde sur plusieurs critères juridiquement inexacts, ce qui le rend légalement non justifié.

2. Ainsi, l'arrêt insiste-t-il à plusieurs reprises sur l'absence de « lien direct, immédiat et concret » entre le signe litigieux et les produits concernés ou une de leurs caractéristiques.

3. Dans la mesure où l'arrêt considère un tel lien comme nécessaire pour pouvoir conclure à l'absence de caractère distinctif ou descriptif au sens des articles 6bis, § 1^{er}, b) et c), de la loi uniforme Benelux sur les marques et 2.11.1, b) et c), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle pour pouvoir refuser l'enregistrement, l'arrêt ajoute à ces dispositions une condition qu'elles ne contiennent pas et il viole ainsi les articles précités, ainsi que l'article 6ter de la loi uniforme Benelux et 2.12 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, qui imposent à la cour d'appel de Bruxelles saisie d'un recours contre une décision de refus d'enregistrement l'application de ces dispositions légales (violation des articles 6bis, § 1^{er}, b) et c), de la loi uniforme et 2.11.1, b) et c), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle et des articles 8, § 1^{er}, de la loi uniforme Benelux et 2.13.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle rendant les articles 6bis, §§ 1^{er} et 2, de la loi uniforme et 2.11.1 et 2 de la Convention applicables aux dépôts internationaux).

4. Dans ses conclusions devant la cour d'appel, la demanderesse avait critiqué un tel critère comme dénotant « une conception restrictive allant à l'encontre du texte de la directive n° 89/104 du Conseil telle que celle-ci a été interprétée par la Cour de justice ».

L'arrêt, qui se fonde néanmoins sur un tel critère sans répondre à cette critique formulée en conclusions, n'est pas régulièrement motivé et viole dès lors l'article 149 de la Constitution, qui oblige le juge à répondre aux moyens régulièrement invoqués par les parties".

5. Dans ces mêmes conclusions, la demanderesse avait rappelé qu'en vertu de l'article 6bis, § 1^{er}, de la loi uniforme (article 2.11.1 de la Convention), l'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que « b) la marque est dépourvue de caractère distinctif ; c) la marque est composée exclusivement 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 d'autres caractéristiques de celui-ci ».

Elle avait insisté sur le fait que ces dispositions correspondent à l'article 3, § 1^{er}, b) et c), de la première directive n° 89/104 CEE du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques et que, lors de l'application des règles de droit national, le juge devait interpréter ce droit conformément à la directive, telle qu'elle est interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes.

6. Suivant cette jurisprudence de la Cour de justice invoquée en conclusions, le motif de refus d'enregistrement prévu à l'article 6bis, § 1^{er}, c), de la loi uniforme Benelux sur les marques (2.11.1, c) de la Convention) et à l'article 3, § 1^{er}, c), de la directive n° 89/104 s'applique dès lors que le signe ou l'indication en question « peut » servir à désigner les caractéristiques des produits sans qu'il doive s'agir du mode « exclusif » de désignation de telles caractéristiques ; il suffit que le signe, en au moins « une de ses significations potentielles », désigne une caractéristique des produits concernés.

Conformément à ces principes, tels qu'ils découlent de la jurisprudence de la Cour de justice et de la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque le signe déposé comme marque est susceptible de désigner une caractéristique du produit, il ne faut nullement, pour qu'il soit considéré comme « descriptif » au sens des dispositions légales précitées, qu'il dénote en plus « un lien » « manifeste » ou « immédiat », « direct » et « concret », avec une telle caractéristique.

7. En exigeant qu'une telle condition soit remplie et en refusant l'application des articles 6bis, § 1^{er}, b) et c), de la loi uniforme, 2.11.1, b) et c), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle en raison de l'absence d'un tel lien « immédiat », « direct » et « concret » entre le signe déposé et les produits concernés, l'arrêt viole ces dispositions ainsi que l'article 6ter de la loi uniforme (2.12 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle) qui impose à la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un recours contre une décision de refus d'enregistrement, l'application de ces dispositions, et l'article 8, § 1^{er}, de la loi uniforme (2.13.1 de la Convention) rendant les articles 6bis, §§ 1^{er} et 2, de la loi uniforme et 2.11.1 et 2 de la Convention applicables aux dépôts internationaux.

Dans la mesure où l'arrêt, en appliquant les dispositions précitées de la législation Benelux, n'est pas conforme à la directive n° 89/104/CEE, plus particulièrement à l'article 3, § 1^{er}, b) et c), de cette directive, telle qu'elle est interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes, il viole cette disposition de la directive, ainsi que les articles 10 (ex 5) et 249, alinéa 3 (ex 189, alinéa 3), du Traité instituant les Communautés européennes, qui obligent le juge national à appliquer son droit national, dans la mesure du possible, en conformité des dispositions d'une directive européenne telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes”.

8. L'arrêt viole également les dispositions précitées dans la mesure où, tout en admettant expressément que « chacun des éléments (composant le signe verbal “Derm'intim”) pris séparément rappelle des mots courants et usuels ayant un contenu précis », il décide que « le signe n'est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif » parce qu'il « ne décrit pas les caractéristiques des produits concernés », n'a pas de relation directe et immédiate avec les produits concernés, voire de signification directe, « n'évoque pas immédiatement et concrètement les produits concernés ou l'une de leurs caractéristiques », constitue « un néologisme, issu d'une combinaison fantaisiste et inhabituelle d'ordre sémantique » et parce qu'« il n'est pas prouvé que la marque soit composée exclusivement de signes ou indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes légales et constantes du commerce ».

9. Indépendamment de la critique formulée ci-dessus à l'encontre du critère illégalement exigé du « lien direct, immédiat et concret » entre le signe et les produits concernés, l'arrêt, par les motifs et la décision précités, fait également une application erronée en droit des articles 6bis, § 1^{er}, b) et c), de la loi uniforme et 2.11.1, b) et c), la Convention Benelux par rapport aux signes constitués par une combinaison de plusieurs éléments.

Suivant la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, invoquée par la demanderesse dans ses conclusions d'appel :

« Une marque constituée d'un néologisme composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services (au sens de l'article 3, § 1^{er}, sous c), de la directive ; article 2.11.1, sous c), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle), sauf s'il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui la composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la source desdits éléments en acquérant une signification propre, en sorte qu'il est désormais autonome – et non descriptif – par rapport aux éléments qui le composent ».

10. Appliquant ces principes au cas litigieux, la demanderesse faisant valoir que :

« Le fait d'accoler ces deux mots descriptifs l'un à l'autre n'ajoute rien à la simple somme de ces deux composantes et ne donne à l'ensemble aucune signification propre qui en ferait un signe autonome non descriptif : l'ensemble "Derm'intim" reste descriptif des caractéristiques des produits concernés et est de ce fait dépourvu de tout caractère distinctif.

Il n'existe pas un quelconque écart perceptible qui, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte que cet ensemble primerait la somme desdits éléments en acquérant une signification propre, et qu'il serait désormais autonome – et non descriptif – par rapport aux éléments qui le composent ».

11. L'arrêt, qui constate, d'une part, que le signe verbal litigieux est composé de deux éléments dont chacun, pris séparément, rappelle des « mots courants et usuels ayant un contenu précis », et admet, d'autre part, que le néologisme, constitué par la combinaison de ces deux éléments, n'avait pas, en relation directe et immédiate avec les produits concernés, une signification propre, n'a pu légalement décider que le signe, pris dans son ensemble, n'était ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif au sens des articles 6bis, § 1^{er}, b) et c), de la loi uniforme et 2.11.1, b) et c), de la Convention.

En décidant ainsi sur la base des motifs précités, l'arrêt viole ces dispositions ainsi que les autres dispositions invoquées ci-dessus sous les n° 6 et 7, pour les raisons indiquées, considérées ici comme reprises.

12. L'arrêt n'a pu, enfin, légalement fonder la décision que le signe verbal Derm'intim n'est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif et que son enregistrement comme marque a, à tort, été refusé sur la base de l'article 2.11.1, b) et c), de la Convention, au motif qu' « il n'est pas prouvé que la marque soit composée exclusivement de signes ou indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ».

13. Ainsi qu'il résulte des termes employés, l'arrêt fait erronément application du critère prévu par l'article 6bis, § 1^{er}, d), de la loi uniforme et 2.11, d), de la Convention en vertu duquel :

« L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que [...] d) la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ».

14. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, chacun des motifs de refus d'enregistrement mentionné par l'article 3, § 1^{er}, de la directive 89/104/CEE est indépendant des autres et exige un examen séparé et tel est

le cas, en particulier, des motifs de refus d'enregistrement énoncés respectivement aux points b), c) et d), de ladite disposition même s'il existe un chevauchement évident de leurs champs d'application respectifs.

15. Il résulte de cette jurisprudence que le caractère non « usuel » d'un signe, s'il peut avoir une incidence sur l'application du motif de refus d'enregistrement précité (lettre d), ne peut en revanche légalement justifier le caractère « distinctif » d'une marque ou l'absence de caractère « descriptif » de ce signe au sens des articles 6bis, § 1^{er}, b) et c), de la loi uniforme, 2.11.1, b) et c), de la Convention.

En mélangeant ainsi les cas de motifs de refus d'enregistrement, plus particulièrement en écartant les motifs de refus prévus aux articles précités – absence de caractère distinctif b), caractère descriptif du signe c), - en raison de l'absence de caractère « usuel » prévu comme condition d'application d'un autre motif de refus prévu à la lettre d), l'arrêt viole les dispositions légales précitées sous les numéros 11 et 13, ainsi que toutes les autres dispositions légales précitées, à l'exception de l'article 149 de la Constitution”.

IV. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

D'une part, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la demanderesse qui soutenaient que le contrôle auquel l'autorité d'enregistrement doit se livrer avant l'enregistrement doit être strict, complet et approfondi, dès lors que la demanderesse ne déduisait aucune conséquence juridique de ces conclusions.

Du seul fait qu'il ne se prononce pas sur les caractères que doit revêtir ce contrôle, l'arrêt n'est entaché d'aucun vice de motivation.

Il ne se déduit en outre pas de ce fait, contrairement à ce qui soutient le moyen, en cette branche, que l'arrêt considère que l'autorité d'enregistrement peut se limiter à un contrôle minimal ou marginal.

D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêt reproduits au moyen que la cour d'appel a examiné elle-même d'une manière stricte, approfondie et complète si la marque litigieuse ne pouvait être enregistrée en raison de son défaut de caractère distinctif ou de son caractère descriptif.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 6bis, § 1^{er}, b) et c), applicable en l'espèce, de la loi uniforme Benelux sur les marques, le Bureau Benelux refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que la marque est dépourvue de caractère distinctif ou qu'elle est composée exclusivement 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 d'autres caractéristiques de celui-ci.

Cette disposition doit être interprétée et appliquée conformément à l'article 3, § 1^{er}, b) et c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

D'une part, en ses arrêts du 12 février 2004, *Campina Melkunie BV contre Benelux-Merkenbureau*, C-265/00 (point 38), et *Koninklijke KPN Nederland NV contre Benelux-Merkenbureau*, C-363/99, (point 97), la Cour de justice a décidé que, pour que l'enregistrement d'une marque soit refusé en raison de son caractère descriptif, il n'est pas

nécessaire que les signes ou indications composant la marque visés à l'article 3, § 1^{er}, c), de la directive soient effectivement utilisés, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l'indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voy. aussi en ce sens l'arrêt de la Cour de justice du 23 octobre 2003, OHMI contre Wrigley, C-191/01 P, point 32, relatif à l'application de l'article 7, § 1^{er}, c), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire).

D'autre part, en son arrêt précité du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV (point 100), la Cour de justice a considéré qu'« une marque constituée d'un mot composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l'article 3, paragraphe 1^{er}, sous c), de la directive, sauf s'il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent » (voy. aussi en ce sens l'arrêt précité de la Cour de justice du 12 février 2004, Campina Melkunie BV, point 41).

Pour considérer que le signe verbal « Derm'intim » présente un caractère distinctif, l'arrêt attaqué énonce que « le public pertinent ne comprend pas [ledit signe], dans le domaine visé par la demande d'enregistrement de la marque [...] comme se référant dans son ensemble et de manière générale à des produits cosmétiques », que « le résultat obtenu par la juxtaposition inhabituelle des deux termes donne un signe qui ne correspond pas aux yeux du public pertinent à la désignation de produits cosmétiques, ou à l'une de leurs caractéristiques », au « en outre, en supprimant le 'e', on aboutit à des sons différents de celui qui aurait été obtenu si la marque avait joint 'derme' et 'intime', "Derm'intim" [étant] un néologisme, c'est-à-dire un mot nouvellement créé ».

Par ailleurs, après avoir énoncé qu'une combinaison d'éléments dont chacun est descriptif « peut ne pas être descriptive à condition qu'elle crée une impression d'ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments », l'arrêt relève, pour conclure à l'absence de caractère descriptif du signe litigieux, que celui-ci, « pris dans son ensemble, ne décrit pas les caractéristiques des produits concernés, [qu'] il n'a pas, en relation directe et immédiate avec les produits concernés, une signification propre, [qu'] il n'évoque pas immédiatement et concrètement les produits concernés ou l'une de leurs caractéristiques [et qu'] il s'agit d'un néologisme issu d'une combinaison fantaisiste et inhabituelle d'ordre sémantique due à la présence de l'apostrophe entre 'derm' et 'intim' ».

De ces considérations, par lesquelles l'arrêt répond, en leur opposant une appréciation différente, aux conclusions de la demanderesse visées au moyen, en cette branche, il ressort que la cour d'appel a eu égard à toutes les significations du signe, sans en exclure celles qui ne seraient que potentielles, et qu'aux yeux de la cour d'appel, le mot composé crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments.

L'arrêt motive, dès lors, régulièrement et justifie légalement sa décision d'ordonner à la demanderesse de procéder à l'enregistrement de la marque « Derm'intim ».

Pour le surplus, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de considérer qu'il n'est pas prouvé que la marque soit composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, le moyen, en cette branche, est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt et est, dès lors, comme la défenderesse le soutient, dénué d'intérêt.

Le moyen, en cette branche, en peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt-quatre euros cinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent huit euros cinq centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont

M. Regout

S. Velu

A. Fettweis

D. Batselé

P. Mathieu