

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.11.0607.N

PARFUMERIE ICI PARIS XL, s.a.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la cour de Cassation,

contre

PUBLICATIONS FRANCE MONDE, société de droit français.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions écrites le 5 octobre 2012.

Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. Par les motifs énoncés à la considération 24 de leur arrêt, les juges d'appel ont répondu à la défense visée au moyen.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

2. Il ressort des pièces de la procédure, à savoir les secondes conclusions déposées devant les juges d'appel le 12 septembre 2008, que la défenderesse « *dans un souci de précision (...) présente des tableaux, émanant du distributeur de l'hebdomadaire ICI PARIS, à savoir la s.a.r.l. Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, afin d'indiquer le nombre d'exemplaires distribués et vendus dans tous les pays exportateurs entre 2001 et 2006* » et desquels il apparaîtrait que « *la Belgique est le plus gros pays exportateur et qu'avec le Grand-Duché du Luxembourg un million d'exemplaires du magazine ICI PARIS y sont distribués annuellement* ». La défenderesse s'y réfère à la pièce n° 15 de son inventaire « *dix tableaux émanant de NMPP concernant le nombre d'exemplaires distribués de l'hebdomadaire ICI PARIS, avec la déclaration annexe du 9 septembre 2008* ».

Il ressort, en outre, des conclusions additionnelles et de synthèse qu'après l'arrêt rendu le 26 juin 2009 par la Cour de Justice Benelux, la demanderesse a demandé que la pièce n° 15 soit écartée comme étant irrecevable du chef de « *nouveau matériel de preuve* ».

3. Les juges d'appel ont décidé dans l'arrêt attaqué de rejeter la défense de la demanderesse fondée sur le défaut de preuve de l'usage normal de la marque « *ICI PARIS* » en se fondant particulièrement sur la considération que la défenderesse « *présente notamment des copies couleur des neuf 'unes' des exemplaires du magazine 'ICI PARIS' (...). Elle présente aussi des listes concernant les résultats de vente cumulés qui ont été comptabilisés pour les années 2001 à 2005 inclus. Il en ressort que l'hebdomadaire était aussi vendu en Belgique, aux Pays-Bas et au Grand-Duché du Luxembourg et que des millions d'exemplaires ont été vendus. Ces données certifient que la demanderesse a fait un usage intense de sa marque au cours de la période en question en l'utilisant comme titre d'un hebdomadaire* ».

4. Les juges d'appel ont ainsi pris en considération, dans l'appréciation de l'usage normal de cette marque dans le Benelux, des données dont l'Office Benelux de la propriété intellectuelle n'a pas pu tenir compte dans sa décision sur l'opposition.

5. Conformément à l'article 2.17, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005, les juges d'appel statuent sur une requête tendant à obtenir un ordre d'annulation de la décision sur l'opposition de l'Office.

6. Dans son arrêt du 26 juin 2009 (A 2008/1) interprétant l'article 2.17, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005, la Cour de justice Benelux a décidé qu'après annulation d'une décision de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, la cour d'appel doit statuer elle-même, étant entendu qu'elle ne peut prendre en considération que les éléments sur la base desquels l'Office a pris ou aurait dû prendre la décision sur l'opposition.

7. Dans son arrêt du 15 décembre 2003 (A 2002/2) interprétant les articles 6*bis* et 6*ter* de la Loi Uniforme Benelux sur les marques (actuellement articles 2.11 et 2.12 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle), la Cour de justice Benelux a déjà décidé, en matière de refus d'enregistrement d'un signe en tant que marque que la cour d'appel « *ne peut prendre en considération que les éléments sur lesquels le Bureau Benelux des marques (l'Office Benelux de la propriété intellectuelle) a fondé ou aurait dû fonder sa décision* ».

Questionné à propos de la signification du terme « *éléments* », la Cour de justice Benelux a décidé ensuite, dans son arrêt du 29 juin 2006 (A 2005/1) qu'il résulte des articles 6*bis* et 6*ter* de la Loi Uniforme Benelux sur les marques que les juges d'appel ne peuvent pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision du Bureau Benelux des marques qui ne leur ont pas été soumises. La Cour précise toutefois que, lorsque des éléments plus précis sont invoqués à l'appui de la demande d'enregistrement de dépôt telle qu'appréciée et refusée par le Bureau Benelux des Marques, ils doivent être considérés « *comme des éléments qui entrent, dès lors, dans le cadre des prétentions soumises au Bureau Benelux des marques* ». La Cour décide ensuite que, dans une procédure instituée par l'article 6*ter* de la Loi Uniforme Benelux sur les marques (actuellement article 2.12 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle), de nouveaux éléments de fait sont soumis à propos d'un fondement avancé lors de la procédure d'enregistrement et qu'un tel moyen de preuve peut être pris en considération par lesdits juges d'appel lors de la réponse à la question de savoir si le Bureau Benelux des marques a refusé, à juste titre ou non, l'enregistrement du dépôt.

8. Il s'ensuit que tant dans une procédure de recours contre une décision de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle refusant de manière absolue l'enregistrement d'un signe en tant que marque (art. 2.12 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle) que dans une procédure de recours contre une décision de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle rendue sur opposition, prise en vertu de l'article 2.16, alinéa 4, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (article 2.17 de la même convention), les juges d'appel ne peuvent prendre en considération que

les éléments sur lesquels l'Office Benelux de la propriété intellectuelle a fondé ou aurait dû fonder sa décision. Dans la première procédure, les juges d'appel peuvent aussi prendre en considération de nouveaux éléments de fait qui ont été soumis dans le cadre de prétentions déjà formulées devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle.

9. Il ne peut se déduire avec certitude de l'arrêt rendu en la cause A 2008/1 que le terme « éléments », dans la dernière procédure de recours, doit être interprété dans le même sens que dans l'arrêt du 29 juin 2006 (A 2005/1).

10. L'appréciation de la légalité de la décision attaquée fait ainsi surgir une question quant à l'interprétation de l'article 2.17 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Cette dernière disposition constitue une règle de droit commune à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas au sens de l'article 1^{er} du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux.

La nécessité d'une décision sur l'interprétation de la règle de droit contenue audit article 1^{er}, oblige la Cour à soumettre la question précisée dans le dispositif à la Cour de justice Benelux.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice Benelux se soit prononcée par voie préjudicielle sur la question suivante :

« L'article 2.17, alinéa 1^{er}, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, doit-il, à la lumière des arrêts A 2005/1 et A 2008/1, être interprété en ce sens que les instances judiciaires de recours y mentionnées peuvent prendre connaissance de nouveaux éléments de fait qui sont soumis dans le cadre de prétentions qui ont déjà été formulées dans la même procédure d'opposition devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ? »

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille treize par le président de section Eric Stassijns, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier,

Le conseiller,