CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M^ME ELEANOR SHARPSTON
présentées le 6 juillet 2006 [1]

1. Ce renvoi préjudiciel du hof van beroep te Brussel (Belgique) concerne un refus d'enregistrement d'une marque et soulève des questions relatives à l'interprétation de l'article 3 de la directive sur les marques [2].

La directive sur les marques

2. Le préambule de la directive 89/104 comprend notamment les trois considérants suivants:

«il n'apparaît pas nécessaire actuellement de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques et [...] il est suffisant de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur [troisième considérant];

[...]

les États membres gardent également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l'enregistrement; [...] il leur appartient, par exemple, de déterminer la forme des procédures d'enregistrement et de nullité [...] [cinquième considérant];

[...]

la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions; [...] les motifs de refus ou de

1 — Langue originale: l'anglais.

2 — Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

nullité concernant la marque elle-même, par exemple l'absence de caractère distinctif, [...] doivent être énumérés de façon exhaustive [...]» [septième considérant].

3. L'article 3, paragraphe 1, dispose:

«Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées 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».

4. L'article 3, paragraphe 3, dispose:

«Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.»

5. L'article 13 dispose:

«Si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou d'invalidation d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.»

6. La directive laisse aux États membres (en ce compris à ces fins le Benelux) la liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement.

La loi uniforme Benelux sur les marques

7. La loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après la «LBM») prévoit que les dépôts au Benelux doivent se faire auprès du Bureau Benelux des marques (ci-après le «BBM») [3].

8. À l'époque en cause [4], l'article 6 bis, premier alinéa, sous a), de la LBM disposait que l'enregistrement devait être refusé si le signe déposé ne répondait pas à la définition d'une marque donnée à son article 1er «notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris».

9. Cet article de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle [5] dispose dans le passage qui nous intéresse:

«B. Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants:

ii) lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée.»

10. L'article 6 bis, deuxième alinéa, de la LBM dispose que le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité, mais peut se limiter à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.

11. L'article 6 ter, premier alinéa, dispose que le déposant ayant essuyé un refus d'enregistrement peut introduire devant la cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof 's-Gravenhage ou la cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt.

3 — La directive 89/104 est expressément applicable aux marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement auprès du BBM (article 1er).

4 — L'article 6 bis, premier alinéa, de la LBM a été modifié ultérieurement (à effet de 2004) et est aujourd'hui plus proche de la rédaction de l'article 3, paragraphe 1, sous a) à d), de la directive 89/104.

5 — Convention du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée.

L'arrangement de Nice

12. La directive 89/104 permet l'enregistrement de marques de produits ou de services. En pratique, les demandes d'enregistrement de marques de produits ou de services sont présentées en suivant la classification établie par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques [6], traité international géré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

13. La classification de Nice, établie en vertu de l'arrangement de Nice, est composée de 45 intitulés de classes accompagnés de notes explicatives et d'une liste alphabétique des produits et des services qui comprend des indications relatives à la classe du produit ou du service. Les intitulés de classes décrivent en termes très généraux la nature des produits ou des services relevant de chacune des 34 classes de produits et des 11 classes de services. Le cas échéant, des notes explicatives décrivent de manière plus détaillée le type des produits ou des services rangés dans la classe en question. La liste alphabétique est, quant à elle, une liste des produits et des services, qui comprend environ 10 000 indications relatives aux produits et 1 000 indications relatives aux services.

6 — Du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

14. Les bureaux des marques des États parties à l'arrangement de Nice doivent faire figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée [7].

15. Le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas sont tous parties à l'arrangement de Nice [8].

L'affaire BBM Vlaamse Toeristenbond

16. Il ressort tant de la décision de renvoi que des observations parvenues à la Cour que la juridiction de renvoi s'interroge sur la compatibilité d'un arrêt antérieur de la Cour de justice Benelux, rendu dans l'affaire BBM/Vlaamse Toeristenbond [9], avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, interrogation qui sous-tend la demande de décision préjudicielle.

7 — Article 2, paragraphe 3, de l'arrangement de Nice.

8 — Comme tous les autres États membres, à l'exception de la République de Chypre et de la République de Malte (qui appliquent cependant la classification de Nice).

9 — Arrêt du 15 décembre 2003, affaire A 2002/2.

17. Dans cette affaire, le Vlaamse Toeristenbond avait demandé l'enregistrement du signe verbal «LANGS VLAAMSE WEGEN» pour tous les produits et services des classes 16 [10], 39 [11] et 41 [12] de l'arrangement de Nice [13]. Le BBM a refusé l'enregistrement dans ces trois classes, au motif que la marque était purement descriptive au regard de ces produits et de ces services et, par conséquent, était dépourvue de caractère distinctif.

18. Le Vlaamse Toeristenbond a saisi la cour d'appel de Bruxelles d'une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement de la marque pour tous les produits et services demandés ou, subsidiairement, qu'elle détermine les produits et services pour lesquels le dépôt devait être enregistré.

19. La cour d'appel de Bruxelles a déclaré le recours partiellement fondé, ordonnant au BBM d'enregistrer la marque pour deux des trois classes de produits et de services demandés, à l'exclusion de certains produits et services [14]. Elle a jugé que, dans son appréciation sur la question de savoir si une marque peut être enregistrée, le BBM ne doit pas se limiter aux classes indiquées dans leur ensemble, mais aussi pour chacun des produits ou services qui y sont indiqués.

20. Le BBM a estimé que, en application de l'article 6 ter de la LBM, la cour d'appel de Bruxelles ne pouvait pas ordonner un enregistrement partiel pour des produits et des services donnés s'il avait refusé l'enregistrement, non spécialement pour ces produits et services, mais pour toute une classe de produits ou de services. Le BBM a par conséquent formé un pourvoi devant la Cour de cassation, qui a saisi la Cour de justice Benelux de questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 6 bis et 6 ter de la LBM.

21. La Cour de justice Benelux a jugé qu'il ressort de ces articles que les cours d'appel des États membres du Benelux [15] ne sont compétentes que pour statuer sur le bien-fondé du refus du BBM d'enregistrer le dépôt. Cela implique que ces juridictions ne peuvent prendre en considération que les éléments sur lesquels le BBM a fondé ou aurait dû fonder sa décision. Il s'ensuit

10 — «Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés».

11 — «Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages».

12 — «Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles».

13 — Stricto sensu, les classes font partie de la classification et non de l'arrangement, mais la Cour se réfère généralement aux classes de l'arrangement.

14 — Arrêt du 16 mai 2000 (1998/AR/1599).

15 — Voir point 11 ci-dessus.

qu'elles ne peuvent pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision du BBM ou qui ne lui ont pas été soumises. En conséquence, la Cour de justice Benelux a jugé qu'il ressort des articles 6 bis et 6 ter de la LBM que ces juridictions ne pouvaient ordonner l'enregistrement d'une marque pour des produits ou des services particuliers dans une classe que si le BBM s'était prononcé sur ces produits ou services et non sur la classe dans son ensemble.

22. À la suite de cet arrêt, la Cour de cassation [16] a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, au motif que le juge d'appel avait pris en considération des éléments autres que ceux sur lesquels le BBM avait fondé ou aurait dû fonder sa décision.

La procédure dans la présente espèce

23. En avril 2000, BVBA Management Training en Consultancy (ci-après la «demanderesse au principal») a déposé auprès du BBM le signe verbal «THE KITCHEN COMPANY» [17] en vue de son enregistrement comme marque pour des produits des classes 11, 20 et 21 et des services des classes 37 et 42 de l'arrangement de Nice. Pour chacune de ces classes, les produits et services objet de la demande d'enregistrement de la marque étaient listés [18].

24. Le BBM a refusé l'enregistrement de la marque, au motif qu'elle était exclusivement descriptive de l'espèce, de la qualité, de l'origine ou de la destination des produits

16 — Arrêt du Hof van Cassatie du 13 mai 2004, affaire n° C.00.0472.N.

17 — Il est intéressant de relever que la marque envisagée se compose d'une combinaison de mots en anglais, bien que la langue anglaise ne soit pas l'une des langues officielles du territoire pour lequel l'enregistrement est demandé. La juridiction de renvoi relève ceci: «Cette combinaison de mots, pas plus que les éléments qui la composent, n'appartient pas comme telle dans le territoire Benelux, dans une des langues qui y est principalement parlée par les consommateurs locaux ciblés par le signe, au langage courant servant à désigner les produits et services dans une caractéristique visée à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive CE sur les marques, ni pour en indiquer des caractéristiques essentielles. On doit néanmoins admettre que la langue anglaise a suffisamment pénétré des communautés linguistiques sur le territoire du Benelux pour que le consommateur ciblé par le signe déposé reconnaisse à l'audition que les mots mentionnés, pris isolément et dans leur ensemble, sont 'anglais' même si cette langue n'est pas spécifiquement employée dans le domaine des produits et services relevant des classes mentionnées». Cette analyse correspond à l'approche retenue par l'avocat général Jacobs et par la Cour dans l'arrêt du 9 mars 2006, Matratzen Concord (C-421/04, Rec. p. I-2303), ainsi que dans mes conclusions présentées le 30 mars 2006 dans l'affaire Bovemij Verzekeringen (C-108/05, Rec. p. I-7605).

18 — «(11) fours avec tableaux de commande, plaques de cuisson, frigos, fours à micro-ondes, chambres froides, chambres de surgélation, chauffe-eau, friteuses électriques, fours, grills encastrés, hottes d'aspiration, éviers de cuisine, robinets; (20) meubles de cuisine en bois et en matériau synthétique, chaises de cuisine, plans de travail de cuisine en bois, matériaux synthétiques, granite, pierre naturelle ou carrelés; (21) ustensiles de cuisine et vaisselle de table et de cuisine en verre, porcelaine, métaux non nobles, matériaux synthétiques et faïence; (37) placement et installation de meubles et d'équipements de cuisine, services d'entretien et de réparation; (42) conseils sur l'utilisation, le type et l'application d'équipements de cuisine, planification et conseil d'installation d'équipements de cuisine et d'équipements encastrés, à l'occasion de leur achat également.»

et des services, visés aux classes 11, 20, 21, 37 et 42, d'une entreprise, pour une entreprise ou en rapport avec une entreprise de cuisine et, dès lors, était dépourvue de tout pouvoir distinctif. La juridiction de renvoi observe que le BBM n'a pas formulé de conclusion finale pour chacun des produits et des services particuliers, mais qu'il a indiqué que le signe déposé est dépourvu de tout pouvoir distinctif pour l'ensemble de la protection demandée.

25. La demanderesse au principal a saisi la juridiction de renvoi d'un recours. Elle demande d'annuler la décision attaquée et d'ordonner l'enregistrement par le BBM de son dépôt dans les classes 11, 20, 21, 37 et 42. Subsidiairement, elle demande d'ordonner l'enregistrement du signe pour les classes à l'égard desquelles la juridiction de renvoi estime qu'il a bel et bien un pouvoir distinctif.

26. La juridiction de renvoi a jugé que la combinaison de mots est dépourvue de tout pouvoir distinctif à l'égard des produits et des services des classes 11, 20, 37 et 42. Pour les produits de la classe 21 pour lesquels la protection est demandée, elle estime cependant que la marque est descriptive, sous l'angle de l'espèce et de la destination des produits, pour les seuls ustensiles de cuisine. Pour les autres produits, la combinaison de mots «The Kitchen Company» n'évoquera pas, par association linguistique spontanée, la destination des produits dans la perception du consommateur moyen visé. La juridiction de renvoi conclut que, faute de caractère descriptif de la marque, celle-ci possède bel et bien un pouvoir distinctif pour ces produits [19].

27. Le BBM s'est élevé contre cette approche devant la juridiction de renvoi. Il affirme qu'elle ne peut pas donner suite à la demande subsidiaire de la demanderesse au principal visant à ordonner l'enregistrement pour les produits et services à l'égard desquels elle estime que le signe possède bel et bien un pouvoir distinctif. Cela parce que la demanderesse au principal ne lui a pas demandé d'enregistrement pour certains produits et services seulement et que, à la suite des arrêts de la Cour de justice Benelux et de la Cour de Cassation belge dans l'affaire BBM Vlaamse Toeristenbond, la cour d'appel nationale ne peut pas connaître de demandes qui débordent de la décision du BBM ou qui ne lui ont pas été présentées.

28. La juridiction de renvoi s'interroge si cette jurisprudence est compatible avec votre arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland (dit «Postkantoor») [20]. Dans cet arrêt, la Cour a jugé: i) que l'autorité compétente en matière de marques doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents avant de statuer définitivement sur l'enregistrement d'une marque [21]; ii) que la juridiction saisie d'un

19 — À savoir: ustensiles de cuisine et vaisselle de table et de cuisine en verre, porcelaine, métaux non nobles, matériaux synthétiques et faïence.

20 — C-363/99, Rec. p. I-1619.

21 — Point 36 de l'arrêt.

recours contre une décision prise sur une demande d'enregistrement d'une marque doit également prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents, dans les limites de l'exercice de ses compétences, telles que définies par la réglementation nationale applicable [22]; iii) que, lorsque l'enregistrement d'une marque est demandé pour divers produits ou services, l'autorité compétente doit vérifier que la marque ne relève d'aucun des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/104 à l'égard de chacun de ces produits ou services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou services considérés [23].

29. La juridiction de renvoi estime qu'il découle de cet arrêt que les autorités compétentes en matière de marques doivent examiner la demande d'enregistrement pour chacun des produits et des services pour lesquels la protection est demandée et qu'ils peuvent aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou services considérés. Dans de tels cas, il appartient à l'autorité compétente en matière de marques de l'indiquer dans une décision provisoire de refus et, le cas échéant, dans la décision définitive.

30. Elle estime également que les «faits et circonstances pertinents» peuvent changer entre le moment où l'autorité compétente en matière de marques statue et celui auquel la juridiction statue sur le recours formé contre cette décision.

31. En l'espèce, le BBM n'a pas formulé de conclusion finale pour chacun des produits et des services particuliers. Il a simplement indiqué que le signe déposé est dépourvu de tout pouvoir distinctif pour l'ensemble de la protection demandée.

32. Selon la juridiction de renvoi, il peut en résulter que la juridiction appelée à statuer sur un recours contre la décision de l'autorité compétente en matière de marques ne puisse pas tenir compte, selon sa réglementation nationale, de tous les faits et circonstances pertinents, comme l'exige votre arrêt Postkantoor. Cela parce qu'un «fait pertinent» dans l'examen du dépôt peut être notamment qu'il n'y a aucun motif de refus pour un produit, mais bien pour d'autres désignés dans le dépôt. En l'absence de conclusion finale énoncée pour chaque produit ou service séparément, la juridiction ne peut dès lors pas exercer sa compétence lorsque: i) la réglementation nationale prescrit que la juridiction ne peut statuer que dans les limites de la saisine et de la décision de l'autorité compétente en matière de marques; ii) que ni la demande d'enregistrement ni la décision ne portent sur chacun des produits et des services pris isolément.

22 — Ibidem.

23 — Point 73 de l'arrêt.

33. En conséquence, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et vous a saisi à titre préjudiciel des questions suivantes relatives à l'article 3 de la directive 89/104:

«1) Dans son examen de tous les faits et circonstances pertinents intéressant un motif absolu de refus, l'office des marques doit-il indiquer dans sa décision provisoire et dans sa décision définitive sur le dépôt la conclusion qu'il tire pour chacun des produits et services séparément pour lesquels la protection de la marque est demandée?

2) Les faits et circonstances pertinents qui doivent être pris en considération par la juridiction en cas de recours contre la décision de l'office des marques peuvent-ils être différents en raison du temps écoulé entre les deux dates des décisions ou appartient-il à cette juridiction de ne prendre en considération que les faits et circonstances qui se présentaient au moment où l'office des marques a statué?

3) L'interprétation que la Cour de justice a donnée dans l'arrêt Postkantoor fait-elle obstacle à ce que des règles de compétence de la juridiction soient interprétées en ce sens qu'elles empêchent cette juridiction de tenir compte de faits et circonstances pertinents qui se sont modifiés ou de se prononcer sur le pouvoir distinctif de la marque pour chacun des produits et services en eux?»

34. Le BBM, la République fédérale d'Allemagne et la Commission des Communautés européennes ont chacun soumis des observations. Aucune audience n'a été demandée et aucune n'a été tenue.

La première question

35. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande à faire préciser si l'article 3 de la directive 89/104 exige que la décision [24] par laquelle une autorité compétente en matière de marques refuse l'enregistrement pour un motif absolu doit être motivée pour chacun des produits et services séparément pour lesquels la protection de la marque est demandée.

24 — La première question évoque la «décision provisoire» et la «décision définitive» refusant l'enregistrement, selon la procédure suivie par le BBM. Toutefois, les procédures d'enregistrement peuvent varier d'un État membre à l'autre et les principes généraux que la Cour est amenée à énoncer doivent pouvoir également s'appliquer aux procédures ne prévoyant qu'une seule décision par l'autorité nationale compétente en matière de marques.

36. Le BBM conclut qu'il convient de répondre par la négative à la première question, tandis que le gouvernement allemand conclut en sens contraire. La position de la Commission est plus nuancée, mais va globalement dans le sens du BBM.

37. Le gouvernement allemand s'appuie sur ce que la Cour a dit dans l'arrêt Postkantoor [25], à savoir: i) dès lors que l'enregistrement d'une marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d'enregistrement, la question de savoir si la marque relève ou non d'un des motifs absolus de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3 de la directive 89/104 doit être appréciée in concreto par rapport à ces produits ou services [26]; et ii) lorsque l'enregistrement d'une marque est demandé pour divers produits ou services, l'examen doit porter sur chacun de ces produits ou services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou services considérés [27]. Il s'appuie également sur l'article 13 de la directive, qui dispose que, si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou d'invalidation d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

38. Je suis pleinement d'accord avec le fait que, lorsque l'enregistrement d'une marque est demandé pour plusieurs produits ou services, l'*examen* doit porter sur chacun des produits ou des services concernés. S'il n'en allait pas ainsi, comment l'autorité compétente en matière de marques pourrait-elle déterminer les produits ou services pour lesquels la marque peut valablement être enregistrée et assurer ainsi le respect de l'article 13 de la directive 89/104? Plus généralement, une telle opération résulte de l'obligation pour l'autorité compétente en matière de marques de procéder à un «examen [...] strict et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue» [28].

39. Cependant, je ne pense pas qu'il s'ensuive nécessairement que la *décision* par laquelle une autorité compétente en matière de marques refuse l'enregistrement d'une marque pour un motif de refus absolu ait à être motivée pour chacun des produits ou des services. Si l'enregistrement est refusé pour ce motif pour tout un groupe ou toute une catégorie de produits ou de services, il suffit que la décision, provisoire ou définitive, l'indique et expose de manière adéquate pourquoi ce groupe ou cette catégorie ne peut être enregistré.

40. Comme le souligne la Commission à juste titre, la jurisprudence de la Cour exige

25 — Précité, note 20.

26 — Ibidem, points 31 et suiv.

27 — Ibidem, point 73.

28 — Arrêt du 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. I-3793, point 59).

l'existence d'une voie de recours de nature juridictionnelle contre toute décision d'une autorité nationale refusant le bénéfice d'un droit reconnu par le droit communautaire. L'efficacité du contrôle juridictionnel doit pouvoir porter sur la légalité des motifs de la décision attaquée. Cela implique, de manière générale, que le juge saisi puisse exiger de l'autorité compétente la communication de ces motifs [29]. L'autorité compétente en matière de marques d'un État membre est donc tenue de motiver une décision de refus d'enregistrement d'une marque. Selon la jurisprudence constante que la Cour a appliquée également dans le domaine des marques, la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Il n'est cependant pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte est suffisante doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [30].

41. L'autorité nationale compétente en matière de marques ne doit donc pas motiver le refus d'enregistrement pour chaque produit et service séparément. Si elle est tenue de motiver son refus pour tous les produits et services concernés, elle peut néanmoins employer en principe une motivation générale si elle estime qu'elle vaut pour le groupe de produits et de services concernés. En pratique, il n'est pas toujours utile de motiver individuellement pour chacun des produits ou des services.

42. Cette approche a le mérite, sur lequel on ne saurait jamais trop insister, d'être opérationnelle. Le BBM fait observer que 35 000 demandes d'enregistrement sont déposées chaque année dans le Benelux, ces dépôts étant effectués la plupart du temps pour plusieurs classes de produits et de services en donnant la plupart du temps une longue énumération de produits et de services [31]. L'unique méthode d'examen opérationnelle consiste à ce que, dans un premier temps, l'autorité compétente en matière de marques regroupe les produits et services autour des principaux produits ou services en question. L'association naturelle entre les produits et services ainsi regroupés devrait être aisément apparente pour le public concerné [32]. Ce qui importe, c'est que l'autorité compétente en matière de marques indique clairement dans sa décision pourquoi elle estime qu'il existe un motif de refus absolu relatif à cette catégorie de produits ou de services. Lorsqu'elle notifie sa décision (provisoire ou définitive) au déposant, c'est à ce dernier qu'il revient le

29 — Arrêt du 15 octobre 1987, Heylens (222/86, Rec. p. 4097, points 14 et 15).

30 — Arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI (C-447/02 P, Rec. p. I-10107, point 65).

31 — Je rappelle que la classification de Nice comprend 45 catégories, représentant environ 11 000 produits et services différents.

32 — Ce regroupement suivra généralement la classification retenue par la demande d'enregistrement de la marque, elle-même fondée sur la classification de Nice.

cas échéant d'indiquer et de démontrer en quoi le motif de refus invoqué ne jouerait pas pour certains produits ou services spécifiques tirés de l'ensemble des produits ou des services pour lesquels la marque a été déposée [33]. Cela permettra l'exercice d'un réel contrôle juridictionnel sur la décision relative à ces produits et services.

43. En l'espèce, la demande d'enregistrement portait sur trois classes de produits et deux classes de services. Elle pouvait être comprise comme visant l'enregistrement de 32 types de produits et 13 types de services [34]. Le BBM a jugé que la marque ne pouvait valablement être enregistrée pour aucune de ces classes de produits ou de services, et ce pour un même motif absolu de refus. Sa décision doit certes exposer clairement, pour chaque classe, les motifs pour lesquels il considère que ce motif absolu de refus s'applique à l'ensemble des produits et/ou services de la classe pour lesquels la marque a été déposée. Il me semble des cependant qu'il serait manifestement disproportionné que le droit communautaire exige que, dans de tels cas, les autorités nationales compétentes en matière de marques aient à motiver le refus d'enregistrement pour chacun des produits et des services considérés.

33 — La procédure particulière sera bien entendu fonction de la réglementation nationale.

34 — En fonction de la manière de comptabiliser les différentes permutations.

44. Je conclus donc en réponse à la première question qu'une autorité compétente en matière de marques qui refuse l'enregistrement n'est pas tenue d'indiquer dans sa décision la conclusion qu'elle tire pour chacun des produits et des services séparément pour lesquels la protection de la marque est demandée. Il suffit que la décision fasse état du motif de refus d'enregistrement pour la catégorie de produits et de services de laquelle relèvent les produits et services en question.

La deuxième question et la première branche de la troisième question

45. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 3 de la directive 89/104 doit être interprété dans le sens qu'une juridiction, saisie d'un recours contre la décision de refus d'enregistrement d'une autorité compétente en matière de marques, doit tenir compte des seuls faits et circonstances tels que se présentant lorsque ladite autorité a statué ou s'il lui permet de prendre en considération des faits et circonstances postérieurs à la date d'adoption de la décision. Par la première branche de la troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si le fait pour une réglementation nationale de faire obstacle à ce que la juridiction saisie du recours contre la déci-

sion d'une autorité compétente en matière de marques puisse tenir compte de toute modification des faits et circonstances pertinents est compatible avec l'article 3 de la directive 89/104.

46. Ces deux questions me paraissent former les deux revers de la même médaille. La première demande si, au regard de l'article 3, la juridiction saisie d'un recours *peut* tenir compte de faits et de circonstances postérieurs. La deuxième demande si, sous le même regard, cette juridiction *peut être empêchée* par la loi nationale de tenir compte de faits et de circonstances postérieurs. Je vous propose donc de les examiner ensemble.

47. Le BBM considère que ces deux questions sont irrecevables: il ne ressort en rien de la décision de renvoi qu'un «changement» soit intervenu dans les «faits et circonstances pertinents».

48. Il ressort de la décision de renvoi que le «changement» auquel pensait le juge national quand il a rédigé les questions est la divergence d'avis entre, d'une part, l'autorité compétente en matière de marques dont la décision est attaquée et, d'autre part, la juridiction saisie du recours contre cette décision.

49. Il ne me paraît pas évident qu'une telle divergence puisse être considérée comme constituant un changement dans les «faits et circonstances» pertinents. Cela se rapproche plutôt d'une question en droit puisque l'«avis» découle de l'application d'un critère légal à des faits particuliers (constants). En outre, les points de l'arrêt Postkantoor qui paraissent avoir suscité les questions envisagent les «faits» dans l'acception plus généralisée du terme [35]. Les questions ont cependant été posées en des termes généraux et il me semble possible d'y répondre pareillement.

50. En tout état de cause, il ne me semble pas que les questions doivent être considérées comme irrecevables au motif que l'une des partie au litige au principal est d'avis qu'elles sont fondées sur une présomption erronée de la juridiction de renvoi. Il est de jurisprudence bien établie que, en principe [36], il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour [37].

35 — Voir points 20 à 37.

36 — Ce principe général connaît des exceptions, mais aucune n'a été invoquée par le BBM.

37 — Voir, par exemple, arrêt du 27 octobre 1993, Enderby (C-127/92, Rec. p. I-5535, point 10).

51. Le BBM objecte aussi, subsidiairement, que l'article 3 de la directive 89/104 ne peut offrir aucune réponse à la deuxième question. Cette objection ne nous paraît pas tenable. L'arrêt Postkantoor, qui a suscité les questions posées en l'espèce, est une interprétation de l'article 3.

52. Le gouvernement allemand fait valoir que la directive 89/104 n'établit pas de règles exhaustives sur l'étendue du contrôle juridictionnel des décisions des autorités compétentes en matière de marques, comme en atteste son article 3, paragraphe 3, deuxième phrase. Il revient donc à la loi nationale de déterminer s'il peut ou doit être tenu compte de circonstances ou de faits nouveaux ou connus postérieurement à l'enregistrement. La Commission a un avis similaire.

53. Comme le remarque la Commission, dans l'affaire Postkantoor, la Cour a souligné que l'autorité compétente devait prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents avant d'adopter une décision définitive sur une demande d'enregistrement d'une marque [38]. S'agissant d'une juridiction saisie d'un recours contre une telle décision, elle «doit également prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents dans les limites de l'exercice de ses compétences, telles que définies par la réglementation nationale applicable» [39]. Dans de tels litiges, le juge est appelé à se prononcer sur la question de la légalité d'une décision déterminée de l'autorité compétente en matière de marques. Cette décision ne pouvait (évidemment) être prise qu'en fonction des faits dont elle pouvait disposer lors de son adoption. Il me paraît donc parfaitement acceptable qu'un système juridique interdise à un juge d'annuler une décision en fonction de faits postérieurs à celle-ci. De fait, cela s'accorde avec la pratique d'un grand nombre de juridictions dans l'exercice du contrôle juridictionnel de décisions. Le droit communautaire consacre lui aussi ce principe [40].

54. De plus, dans le cas particulier du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de l'autorité communautaire en matière de marques [41], la Cour a récemment jugé que «le Tribunal [de première instance des Communautés européennes] ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l'un de ces motifs d'annulation ou de réformation. En revanche, le Tribunal ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé» [42].

38 — Point 35 de l'arrêt.

39 — Point 36 de l'arrêt.

40 — Voir, par exemple, arrêt du 26 septembre 1996, France/Commission (C-241/94, Rec. p. I-4551, point 33).

41 — L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

42 — Arrêt du 11 mai 2006, Sunrider OHMI (C-416/04 P, Rec. p. I-4237, point 55).

55. Je conclue donc qu'il convient de répondre à la deuxième question et à la première branche de la troisième question dans le sens que: a) il appartient à la loi nationale de déterminer si le juge saisi d'un recours contre une décision de refus d'enregistrement d'une autorité compétente en matière de marques peut tenir compte des faits et circonstances postérieurs au moment où ladite autorité a pris cette décision; b) le fait que la réglementation nationale interdit au juge saisi d'un recours contre une telle décision de tenir compte de tels faits et circonstances est compatible avec l'article 3 de la directive 89/104.

La deuxième branche de la troisième question

56. Par la deuxième branche de sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si le fait que la réglementation nationale interdit au juge saisi d'un recours contre une décision d'une autorité compétente en matière de marques de se prononcer sur le pouvoir distinctif de la marque pour chacun des produits et des services en eux est compatible avec l'article 3 de la directive 89/104.

57. Le BBM soutient que, dans la mesure où la question a trait à la compétence de la juridiction pour se prononcer sur le pouvoir distinctif de la marque «pour chacun des produits et des services en eux», on peut renvoyer à la réponse à la première question. Dans la mesure où cette question insinue qu'il y ait une contradiction entre l'arrêt Postkantoor et l'interprétation de «règles de compétence de la juridiction», la question manque en fait. Dans cet arrêt, la Cour a expressément statué que les compétences d'une juridiction saisie d'un recours s'exercent «telles que définies par la réglementation nationale applicable». La loi nationale peut donc limiter les compétences des juridictions nationales.

58. À l'inverse, le gouvernement allemand soutient que la limitation du contrôle juridictionnel par des règles restrictives nationales est toutefois exclue à l'endroit de l'appréciation du caractère distinctif opérée séparément par produit et service. Dans l'interprétation qu'elle a reçue dans l'arrêt Postkantoor, la directive 89/104 donne sur ce point aux autorités nationales compétentes en matière de marques des indications obligatoires pour leurs décisions. Les juridictions qui n'ont vocation dans leur ordre juridique interne qu'à vérifier la régularité de la décision doivent vérifier que ces indications ont été appliquées et peuvent et doivent se prononcer dès lors, en principe, sur chacune des classes séparément.

59. Dans un premier temps, la Commission évoque l'arrêt de la Cour de justice Benelux, BBM Vlaamse Toeristenbond [43]. Elle relève que l'une des différences factuelles entre

43 — Précité, note 9. Voir points 16 à 22 ci-dessus.

cette affaire-là et la présente réside dans le fait que le Vlaamse Toeristenbond avait demandé l'enregistrement pour un certain nombre de *classes complètes* au sens de l'arrangement de Nice. À l'inverse, dans la présente affaire, la demanderesse au principal a demandé l'enregistrement pour certains produits et services seulement dans un certain nombre de classes.

60. La Commission examine ensuite les divers arguments plaidant en faveur et contre la thèse selon laquelle l'article 3 de la directive 89/104 s'oppose à une règle nationale qui interdit au juge saisi d'un recours contre la décision d'une autorité compétente en matière de marques de se prononcer sur le caractère distinctif de la marque pour chacun des produits et des services séparément. Elle conclut que l'article 3 permet une telle règle, essentiellement au motif que la directive laisse explicitement aux États membres une grande liberté d'action lors de l'élaboration de leurs procédures en matière de marques. La Commission relève en outre que, sous la procédure Benelux, si le déposant fait savoir au BBM qu'il est également intéressé à obtenir l'enregistrement pour moins de produits et/ou des services que ce qui est demandé à titre principal, le BBM semble tenu d'examiner cette demande et le déposant peut alors demander l'attribution partielle devant le juge national. La Commission estime donc que, au niveau matériel, le droit du Benelux semble satisfaire à l'article 13 de la directive 89/104.

61. Je suis d'accord avec cette approche.

62. La directive 89/104, comme l'expose explicitement son troisième considérant, ne procède pas à un rapprochement total des législations. Selon son cinquième considérant, «les États membres gardent également toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l'enregistrement» des marques. Qu'un système national autorise un enregistrement partiel (au sens de l'enregistrement de la marque demandée, mais seulement pour certains des produits ou des services en question), à la condition que le déposant l'exprime en tant que demande subsidiaire dans sa demande d'enregistrement complet auprès de l'autorité compétente en matière de marques, me paraît cohérent avec cette liberté.

63. Cette liberté n'est qu'une illustration du principe plus général que la Cour a posé, selon lequel «en l'absence d'une réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire» [44] (sous réserve, bien entendu, que les principes d'équivalence et d'effectivité soient respectés). Dans le contexte particulier des marques, la Cour a observé dans l'arrêt Postkantoor que, «[s]'agissant d'une juridiction saisie d'un recours contre une décision prise sur une demande d'enregistrement d'une marque, elle doit également prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents *dans les limites de*

44 — Arrêt du 6 décembre 2001, Clean Car Autoservice (C-472/99, Rec. p. I-9687, point 28 et jurisprudence citée).

l'exercice de ses compétences, telles que définies par la réglementation nationale applicable» [45].

64. Que des réglementations nationales interdisent au juge saisi d'un recours contre une décision d'une autorité compétente en matière de marques de se prononcer sur le pouvoir distinctif de la marque pour chacun des produits et des services séparément me paraît parfaitement cohérent avec cette jurisprudence. Il ne paraît ni déraisonnable ni excessivement onéreux de demander à un déposant, qui entend préserver son droit de demander un enregistrement partiel, de le préciser dans sa demande d'enregistrement de la marque. Après tout, c'est à ce stade que le déposant est le mieux à même d'évaluer son intérêt commercial (de fait, la demande d'enregistrement est probablement le couronnement de cette évaluation) et de décider si, en cas de refus d'enregistrement total de la marque demandée, il peut se contenter d'un enregistrement partiel pour moins de produits ou de services ou s'il préfère déposer une nouvelle demande pour une marque différente pour plus de produits ou de services.

65. L'intérêt de l'efficacité de la procédure paraît également le mieux défendu si la question d'un enregistrement total ou partiel est appréciée lors du dépôt de la demande d'enregistrement. L'autorité nationale compétente en matière de marques représente sûrement un terrain plus adapté qu'une juridiction de recours pour une première appréciation de cette question.

66. La Commission est d'avis que le principal argument contre la thèse exposée ci-dessus se trouve dans le texte de l'article 13 de la directive 89/104, qui dispose que le refus de l'enregistrement ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés par le motif de refus.

67. Cette disposition doit cependant être lue à la lumière de l'économie générale de la directive 89/104, notamment des pouvoirs qu'elle laisse aux États membres pour fixer les dispositions de procédure. Il me semble que l'esprit de l'article 13 est parfaitement respecté, à la condition que la loi nationale garantisse que les déposants puissent faire une demande d'enregistrement partiel à titre subsidiaire dans leur demande principale.

68. Cette interprétation me paraît en outre cohérente avec l'observation de la Cour dans l'arrêt Postkantoor selon laquelle, «lorsque l'enregistrement d'une marque est demandé au regard d'une classe entière [...], l'autorité compétente peut, en application de l'article 13 de la directive, n'enregistrer la marque que pour certains des produits ou

45 — Point 36 de l'arrêt (c'est nous qui soulignons).

des services appartenant à cette classe [...]» [46]. La Cour y invoquait l'article 13 comme étant la base pour accorder ce pouvoir (discrétionnaire) à l'autorité nationale compétente en matière de marques. Toutefois, il ne s'ensuit pas que l'article 13 impose une obligation matérielle à ladite autorité d'envisager d'office un enregistrement partiel dans tous les cas. Sur cette base, il n'y a pas de conflit avec l'article 13 si les règles procédurales nationales prescrivent au déposant de préciser dans sa demande qu'il souhaite que l'autorité compétente en matière de marques envisage un enregistrement partiel. Au contraire, de telles règles améliorent l'efficacité procédurale, sont moins complexes au regard de l'ensemble de la procédure et ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés du droit communautaire.

69. Il ressort des pièces du dossier que la demanderesse au principal n'a pas demandé l'enregistrement partiel à titre subsidiaire, que ce soit dans sa demande initiale auprès du BBM ou lors de son recours contre la décision provisoire de celui-ci. Elle n'a donc pas usé des deux facultés offertes par le système Benelux de procédure en deux phases — l'une provisoire, l'autre définitive — pour déposer une demande d'enregistrement partiel à titre subsidiaire. Ce n'est que devant le juge saisi de son recours qu'une telle demande subsidiaire semble avoir été faite. Je ne vois aucune raison pour laquelle la demanderesse au principal (ou tout autre déposant) ne pourrait présenter une demande subsidiaire (comme le permettent les règles procédurales nationales) lorsque sa demande est devant l'autorité compétente en matière de marques.

70. En conséquence, je conclus que, dans le cadre de l'examen par la juridiction nationale du recours contre la décision de refus d'enregistrement d'une autorité compétente en matière de marques, le fait que les règles procédurales nationales interdisent à cette juridiction de se prononcer sur le caractère distinctif de la marque pour chacun des produits et des services séparément, sous réserve qu'elles prévoient de réelles possibilités pour le déposant de demander l'enregistrement partiel de la marque (à savoir l'enregistrement pour certains produits et/ou services seulement de sa demande principale) lors du dépôt de sa demande initiale auprès de l'autorité compétente, n'est pas contraire à l'article 3 de la directive 89/104.

46 — Point 113 de l'arrêt.

Conclusion

71. Par ces motifs, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le hof van beroep te Brussel:

«1) La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, ne fait pas obligation à une autorité compétente en matière de marques qui refuse un enregistrement d'indiquer dans sa décision la conclusion qu'elle tire pour chacun des produits et des services séparément pour lesquels la protection de la marque est demandée. Il suffit que la décision fasse état du motif de refus d'enregistrement pour la catégorie de produits et de services de laquelle relèvent les produits et services en question.

2) La directive 89/104 laisse à la loi nationale le soin de déterminer si le juge saisi d'un recours contre une décision de refus d'enregistrement d'une autorité compétente en matière de marques peut tenir compte des faits et des circonstances postérieurs au moment où ladite autorité a pris cette décision.

3) Le fait que la réglementation nationale interdise au juge saisi d'un recours contre une telle décision, d'une part, de tenir compte de tels faits et circonstances postérieurs au moment où l'autorité compétente en matière de marques a pris cette décision, et, d'autre part, de se prononcer sur le caractère distinctif de la marque pour chacun des produits et des services séparément, sous réserve qu'elle prévoit de réelles possibilités pour le déposant de demander l'enregistrement partiel de la marque (à savoir l'enregistrement pour certains produits et/ou services seulement de sa demande principale) lors du dépôt de sa demande initiale auprès de l'autorité compétente, est compatible avec la directive 89/104.»