BENELUX - GERECHTSHOF

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

COUR DE JUSTICE BENELUX

RUE DE LA RÉGENCE 39
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61

A 95/2/8

COUR DE JUSTICE BENELUX

Conclusions de Monsieur l'avocat général suppléant N. Edon

dans l'affaire A 95/2

EUROPABANK N.V.

contre

BANQUE POUR L'EUROPE S.A.

1. Par jugement rendu le 10 février 1995, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, a saisi la Cour de Justice Benelux d'une demande d'interprétation des articles 5.3, 4.2 et 13.A.1 de la loi uniforme Benelux sur les marques.

Cette demande est formulée comme suit:

"1) L'usage de son nom commercial par une entreprise prestataire de services peut-il être considéré comme l'usage normal, au sens de l'article 5 alinéa 3 de la loi uniforme Benelux, de la marque des services offerts par cette entreprise, lorsque la marque et le nom commercial sont constitués par le même signe?

2) Une marque de service, composée d'un nom géographique, peut-elle être considérée comme trompeuse au motif qu'elle peut faire croire au public que les services concernés sont, seraient ou pourraient être offerts sur l'ensemble du territoire désigné par le nom géographique ou pour une clientèle se recrutant sur l'ensemble de ce territoire, alors que le titulaire de cette marque n'offre ou ne pourrait offrir ses services que sur une petite partie de cette zone géographique? En particulier, s'agissant du nom géographique "Europe", quelle est la réponse à la question qui précède lorsque les services concernés ne sont offerts que sur un pays d'Europe et à la clientèle d'un seul pays, voire d'une seule ou de deux régions à l'intérieur d'un seul pays d'Europe?

3) L'emploi d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial ressemblant à une marque de services déposée peut-il être considéré comme un emploi concernant la prestation de services au sens de l'article 13 A 1 de la loi uniforme Benelux?".

2. Le litige, à propos duquel a été formulée cette demande d'interprétation, oppose, d'une part la société anonyme de droit belge EUROPABANK NV (ci-après dénommée la société Europabank), d'autre part la société anonyme de droit luxembourgeois BANQUE POUR L'EUROPE S.A., en langue allemande EUROPA BANK AG, (ci-après dénommée la société Banque pour l'Europe), à laquelle la société Europabank reproche, du fait de l'utilisation du sigle "EUROPA BANK", de se livrer à une contrefaçon des marques dont la société Europabank est titulaire.

3. Il résulte des considérants du jugement du 10 février 1995, que la société Europabank est une banque belge, établie et ayant son siège social à Gand, constituée en 1964 et exerçant une activité de type classique y compris le "private banking"

au travers d'agences répandues notamment dans les régions flamande et bruxelloise.

4. La société de droit luxembourgeois Banque pour l'Europe a été constituée le 3 mai 1988 sous une triple dénomination sociale en langue française, en langue allemande (EUROPA BANK AG) et en langue anglaise.

L'inscription de la société Banque pour l'Europe au registre de commerce a été faite le 4 mai 1988. Il y a lieu d'ajouter que l'acte constitutif de la société Banque pour l'Europe a été publié le 5 juillet 1988 (Mémorial, Recueil spécial des sociétés et associations, pages 8679 à 8682).

La société Banque pour l'Europe est principalement une banque d'affaires et déploie ses activités à travers toute l'Europe.

5. La société Europabank a adopté le nom de EUROPABANK tant à titre de raison sociale qu'à titre de dénomination commerciale.

Elle a déposé le nom EUROPABANK comme marque de produits et comme marque de services et est titulaire aussi bien de marques internationales que de marques Benelux. Le jugement du 10 février 1995 a donné acte à la société Europabank qu'elle n'entendait plus faire état que du dépôt Benelux n° 443032 du 19 mai 1988. Ce dépôt de la marque EUROPABANK l'a été à titre de marque de services de la classe 36 "assurances et finances" et en particulier pour les affaires bancaires et agences de crédit.

6. La société Banque pour l'Europe a formé une demande reconventionnelle tendant à voir constater d'une part la déchéance de la marque, et d'autre part la nullité du dépôt de la marque.

7. Elle conteste tout d'abord que la société Europabank ait fait un usage normal de sa marque de services pour lesquels elle a été enregistrée dans les trois années suivant son dépôt, à savoir entre le 19 mai 1988 et le 19 mai 1991, en soutenant que la société Europabank n'aurait utilisé le signe distinctif EUROPABANK que comme dénomination sociale ou nom commercial et non pas pour désigner les services bancaires, financiers ou d'assurances qu'elle offre à sa clientèle.

8. Elle conclut par ailleurs à la nullité du dépôt en application de l'article 14 de la loi uniforme Benelux alors que la marque EUROPABANK devrait être qualifiée de trompeuse au sens de l'article 4.2 de la loi uniforme, pour induire en erreur la clientèle, croyant avoir à faire avec un établissement à caractère international proposant ses services sur les marchés internationaux, alors que la société Europabank ne serait en réalité qu'une banque à vocation régionale

n'offrant aucun service financier ou d'assurances sur le marché international.

9. La Cour de Justice Benelux est compétente pour connaître de la demande d'interprétation des dispositions de la loi uniforme Benelux sur les marques, sur base des dispositions de l'article 6 du statut de la Cour.

- 0 -

10. Le litige à la base de la présente demande d'interprétation a trait, principalement, à la protection d'une marque dite "de services", c'est-à-dire d'un signe destiné à distinguer des services offerts au public.

11. Le Protocole du 10 novembre 1983, portant modification de la loi uniforme Benelux annexée à la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962 a instauré une protection des marques de services, en optant pour la solution qui consiste à rendre applicables aux marques de services les dispositions relatives aux marques de produits. L'article 39 du chapitre V de la loi uniforme Benelux sur les marques rend ainsi applicables aux marques de services, par analogie, les dispositions des chapitres I, II et IV de la loi uniforme Benelux.

12. Le titulaire d'une marque de services pourra donc invoquer l'article 13.A.1 de la loi uniforme Benelux sur les marques pour se protéger contre tout emploi de son signe ou d'un signe y ressemblant par autrui pour des services identiques ou similaires à ceux couverts par sa marque.

13. En l'espèce, il est demandé à la Cour de Justice Benelux de se prononcer sur la question de savoir si les dispositions de l'article 13,A, alinéa 1er, sous 1, peuvent trouver application en cas de conflit opposant la marque de services à une dénomination sociale ou à un nom commercial.

14. Dans le cadre de la demande d'interprétation il est question, s'agissant de l'article 13.A.1. de "l'emploi d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial", et s'agissant de l'article 5.3 de "l'usage du nom commercial". Le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 10 février 1995 utilise par ailleurs dans ses considérants tantôt les termes de "raison sociale" (la société Europabank a adopté depuis sa constitution en 1964 le nom de EUROPABANK en tant que raison sociale), tantôt les termes de "dénomination sociale" (la société Banque pour l'Europe a été constituée en 1988 sous une triple dénomination sociale, dont la version en langue allemande EUROPA BANK AG), tantôt les termes de "nom commercial", et encore ceux de "dénomination commerciale" (la société Europabank a adopté depuis sa constitution le nom de EUROPABANK non seulement à titre de raison sociale mais aussi à titre de dénomination commerciale).

Il semble dès lors y avoir lieu tout d'abord de préciser la terminologie employée.

15. Les termes de "raison sociale" et de "dénomination sociale" (dont l'utilisation varie suivant la forme adoptée par une société commerciale lors de sa constitution) visent la désignation qui sert à individualiser une personne morale, comme le nom individualise une personne physique (Jurisclasseur, Marques, fascicule 7110, n° 36).

Le "nom commercial" et la "dénomination commerciale" désignent davantage la personne morale en tant qu'entreprise. Le nom commercial vise ainsi davantage l'exploitation. Il apparaît comme le nom sous lequel est exploité un fonds de commerce. (Jurisclasseur, Marques, fascicule 7110, n° 42).

15. Il ne semble pas que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ait, dans le cadre des questions posées à la Cour de Justice Benelux, voulu faire une distinction entre les termes "dénomination sociale" et "nom commercial". Ce qui a été visé, c'est le nom commercial dans son acception large, c'est-à-dire tant la dénomination sociale que le nom servant à désigner le fonds de commerce ou l'établissement commercial (Van Lier, Conflits entre les dénominations sociales, les noms commerciaux et les marques, Jurisprudence commerciale de Belgique, 1979, troisième partie, n° 20).

Il y a lieu d'admettre que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a utilisé indistinctement les deux termes, en ce qu'ils identifient et désignent l'entreprise prestataire de services, par opposition à la marque, en tant que signe distinctif des services.

16. Dans ses conclusions relatives à l'affaire A 87/3, Omnisport contre Bauweraerts, Monsieur l'avocat général Krings avait mis l'accent sur la différence qui existe entre l'emploi du nom commercial et l'emploi de la marque de produits.

La marque est un signe, lié à un produit d'une entreprise et servant à le distinguer d'autres produits (voir conclusions de M. le premier avocat général Janssens de Bisthoven dans l'affaire A 92/6, Wolf Oil contre Century Oils).

17. La fonction première de la marque est donc la fonction d'identification. La marque étant considérée comme un signe d'identification, il en découle directement qu'elle sert à distinguer les produits ou les services en les rattachant à une entreprise déterminée.

18. La protection du titulaire de la marque au titre plus particulièrement de l'article 13.A.1. couvre les hypothèses où une personne fait usage d'une marque ou d'un signe y ressemblant, concernant ses propres marchandises ou services,

pour en favoriser le commerce ou la prestation (CJB arrêt du 29 juin 1982, Hagens/Niemeyer, A 81/5; arrêt du 2 février 1983, Research/Chrompack, A 82/1).

C'est donc au regard de l'atteinte à la fonction première de la marque - signe distinctif et moyen de révéler l'origine du produit ou du service - que devra s'apprécier, au regard de l'article 13.A.1. de la loi uniforme Benelux sur les marques, l'emploi par une entreprise, à titre de nom commercial, d'une marque de produits ou de services ou d'un signe ressemblant à la marque.

19. La Cour de Justice Benelux a eu l'occasion, dans l'arrêt du 29 juin 1982 en cause Hagens Transporten-Jacobs/Niemeyer, de préciser la portée de l'article 13.A. de la loi uniforme Benelux sur les marques, en décidant que " "l'emploi de la marque ou d'un signe ressemblant" doit s'entendre, au sens de cette disposition, de l'usage de cette marque ou de ce signe par une personne concernant ses propres marchandises ou services, pour en favoriser le commerce ou la prestation, ou *pour désigner sa propre entreprise.*" La Cour n'y avait pas tranché la question, si l'emploi de la marque ou d'un signe y ressemblant par un tiers pour désigner sa propre entreprise permettait au titulaire de la marque de s'y opposer sur base des dispositions de l'article 13.A., alinéa 1er, sous 1 de la loi uniforme Benelux sur les marques, ou si le titulaire de la marque devait agir sur base des dispositions de l'article 13.A., alinéa 1er, sous 2 de cette même loi.

20. La Cour de Justice Benelux a retenu dans son arrêt du 7 novembre 1988 dans l'affaire A 87/3, Omnisport contre Bauweraerts, que l'emploi d'une dénomination commerciale ou d'un nom commercial ne peut, en général, être considéré comme un emploi de la marque d'autrui ou d'un signe ressemblant au sens de l'article 13.A, alinéa premier, sous 1 de la loi uniforme Benelux sur les marques, même si l'entreprise désignée par ce nom vend des produits pour lesquels la marque est déposée.

La Cour a retenu que l'emploi d'une marque ou d'un signe ressemblant comme dénomination commerciale ou nom commercial seulement, donc uniquement comme désignation d'une entreprise, ne peut pas être considéré comme un emploi pour des produits, au sens de l'article 13.A, alinéa 1er, sous 1, de la loi uniforme Benelux sur les marques.

21. La Cour de Justice Benelux a donc retenu que l'emploi visé à l'article 13.A.1. de la loi uniforme Benelux sur les marques ne peut être qu'un emploi à titre de marque, c'est-à-dire en tant que signe distinctif des produits fabriqués ou commercialisés.

22. C'est affirmer en droit la différence entre le nom commercial, c'est-à-dire la désignation de l'entreprise, qui

sert à désigner ou à identifier un fonds de commerce, une exploitation, et la marque, qui constitue un signe destiné à identifier des produits ou des services vis-à-vis de la clientèle.

Cette distinction peut paraître par trop absolue, alors qu'en pratique le nom commercial peut servir de ralliement à la clientèle qui au bout d'un certain temps connaît la fiabilité d'une maison, la valeur des produits et des services qui en émanent. (Chavanne et Burst, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, troisième édition, n° 1264).

Dans les cas, où la marque est en même temps le nom commercial, ou la dénomination sociale du déposant, il est frappant de constater une identification croissante entre le fabricant et son produit, grâce au nom - la clientèle ne s'y trompe d'ailleurs pas (Jurisclasseur, Marques, fascicule 7405, n° 16).

22. S'agissant plus précisément des marques de services, Monsieur l'avocat général Krings, dans ses conclusions relatives à l'affaire A 87/3, Omnisport S.A. contre Bauweraerts, avait estimé qu'il y a tout de même davantage de similitude entre l'emploi d'un nom commercial et l'emploi d'une marque de services qu'entre l'emploi d'un nom commercial et l'emploi d'une marque de produits, les services prestés restant beaucoup plus proches de leur source, partant de l'entreprise.

Pour le moins sera-t-il très difficile, lorsque le nom commercial désigne une entreprise de services, de distinguer l'usage du signe à titre de nom de l'emploi comme marque (Antoine Braun, observations sous l'arrêt CJB du 7 novembre 1988 dans Journal des Tribunaux, 1989, pages 194 à 196).

23. Il n'en reste pas moins que sur le plan des principes, il y a lieu de mettre l'accent, tant en ce qui concerne les marques de produits que les marques de services, sur la fonction primordiale de la marque, qui est d'indiquer l'origine d'un produit ou d'un service et de les distinguer ainsi des produits ou des services provenant d'entreprises tierces (A. Braun, Précis des marques de produits et de services, deuxième édition, n° 14, page 13). Si le rôle d'individualisation d'une marque de services s'accomplit le cas échéant de manière plus prononcée par référence à une entreprise déterminée que cela n'est le cas pour des marques de produits, surtout si le même signe a été adopté à titre de nom commercial et à titre de marque de services, il n'en découle cependant pas que l'emploi, par un tiers, de la marque ou d'un signe y ressemblant pour désigner sa propre entreprise doive nécessairement et en règle générale être considéré comme un acte de contrefaçon au sens de l'article 13.A.1 de la loi uniforme Benelux sur les marques.

24. S'agissant précisément des marques de services, il y a lieu de signaler une décision de Furnes (Rechtbank van Koophandel te Veurne, 8.2.1991, Revue de droit commercial belge 1992, page

527) qui, sur base de l'article 13.A.1. de la loi uniforme Benelux sur les marques, a interdit de faire usage comme nom commercial d'une dénomination qu'un tiers a déposée à titre de marque pour des services analogues.

La décision du tribunal de Furnes a retenu qu'en droit l'emploi d'une marque ou d'un signe y ressemblant en tant que nom commercial ne constitue en lui-même pas nécessairement une contrefaçon de la marque. Si le tribunal a néanmoins accueilli l'action du titulaire de la marque sur base de l'article 13.A., alinéa 1er sous 1 de la loi uniforme Benelux sur les marques, c'est qu'il a estimé qu'en fait, dans le cas d'espèce qui lui était soumis, les conditions d'application de l'article 13.A, alinéa 1er, sous 1 de la loi uniforme Benelux sur les marques, étaient données. Ce faisant le tribunal de Furnes n'a fait qu'appliquer au conflit opposant la marque de services à un nom commercial les solutions dégagées par l'arrêt de la Cour de Justice Benelux dans l'affaire Omnisport / Bauweraerts, à propos du conflit opposant une marque de produits à un nom commercial.

25. En effet, le nom commercial, en tant que désignation d'une entreprise, peut être un signe susceptible d'être employé, en fait, de manière que le public perçoive cet emploi comme se rapportant à un ou plusieurs produits déterminés vendus ou offerts en vente par l'entreprise, lesquels, par cet emploi, se distinguent de ceux d'autrui (arrêt CJB, 7 novembre 1988, Omnisport / Bauweraerts, précité).

26. La question de savoir si l'emploi d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial ressemblant à une marque de services déposée peut être considéré comme un emploi concernant la prestation de services (c'est-à-dire pour des services) au sens de l'article 13.A.1. de la loi uniforme Benelux sur les marques doit, en droit, recevoir la même réponse que celle donnée par la Cour de Justice Benelux dans l'affaire A 87/3, Omnisport/Bauweraerts.

Mais les restrictions au principe, énoncées dans l'arrêt Omnisport / Bauweraerts, devraient également valoir dans le présent cas d'espèce.

27. La caractéristique principale de la marque, qu'il s'agisse de marques de produits ou de marques de services, en tant que signe distinctif lié à des produits ou des services déterminés, devrait aussi conduire la Cour de Justice Benelux, s'agissant de la demande d'interprétation de l'article 5.3 de la loi uniforme Benelux, à ne pas considérer comme un usage normal, c'est-à-dire servant à distinguer les produits ou les services d'une entreprise (conclusions de M. l'avocat général Berger dans l'affaire Turmac / Reynolds), l'usage du nom commercial, servant uniquement comme désignation de l'entreprise.

28. Il n'y a usage de la marque au sens de l'article 5.3 de la loi uniforme Benelux sur les marques que si - en résumé - le signe en cause est effectivement utilisé dans la vie des affaires pour distinguer les produits d'une entreprise (CJB, arrêt du 23 décembre 1985, Ministère public et Unbas et consorts contre De Laet et consorts, A 83/4). Un signe ne peut donc remplir la fonction de marque que si le public auquel s'adresse ce signe le reconnaît comme tel, c'est-à-dire comme identifiant le produit ou le service. (A. Braun, observations sous arrêt CJB 7.11.1988, in Journal des Tribunaux, 1989, pages 194 à 196). Il faut qu'il y ait une véritable exploitation de la marque, c'est-à-dire que, par son usage, l'attention du consommateur ait été attirée sur l'origine du produit, de sorte qu'il se soit créé dans l'esprit du consommateur une association entre le produit et l'entreprise du titulaire de la marque (conclusions de M. l'avocat général Krings dans l'affaire A 83/4 précitée).

29. Mais là encore les précisions énoncées dans l'arrêt de la Cour de Justice Benelux dans l'affaire A 87/3, semblent susceptibles de fournir, sur le terrain du fait, des éléments de réponse complémentaires à la demande d'interprétation au sujet de l'article 5.3 de la loi uniforme Benelux sur les marques.

30. Dans la mesure, où une entreprise a adopté le même signe pour désigner son entreprise et pour caractériser et individualiser les services qu'elle offre à la clientèle, l'utilisation par cette entreprise de son nom commercial, c'est-à-dire de la désignation de son entreprise, peut valoir, en fait, usage normal de la marque de services au sens de l'article 5.3 de la loi uniforme Benelux sur les marques , si l'utilisation du nom commercial est par ailleurs perçue par le public en tant que signe identifiant les services offerts comme provenant de l'entreprise ainsi désignée.

31. Le fait qu'en tant que société anonyme, la société Europabank doive obligatoirement indiquer sa dénomination avec mention des termes "société anonyme" , en toutes lettres ou en abréviation, immédiatement avant ou après la dénomination sociale, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanant d'elle (article 81, points 1° et 2° du Livre Ier, titre IX du code de commerce belge), ne semble pas à lui seul devoir conduire à la conclusion que l'utilisation du vocable EUROPABANK en combinaison avec la mention de la forme de la société ne pourra nécessairement être perçue par le public que comme l'indication de la dénomination sociale.

Tout dépendra des circonstances particulières du cas d'espèce, parmi lesquelles il y aurait lieu de tenir compte entre autres de la durée et de l'importance de l'emploi du signe, pour déterminer la perception par le public de l'utilisation du vocable EUROPABANK en tant que signe identifiant un ou plusieurs services comme provenant d'une

entreprise déterminée, ou en tant que simple élément de la désignation d'une entreprise prestataire de services, sans égard aux services prestés.

- 0 -

32. La société Banque pour l'Europe a encore soulevé la nullité de la marque de services déposée, au motif que le dépôt aurait été effectué pour des services pour lesquels l'usage de la marque serait de nature à tromper le public, la société Europabank étant une banque à vocation régionale n'offrant aucun service financier ou d'assurances sur le marché international, alors qu'au vu de la marque EUROPABANK la clientèle devrait nécessairement croire avoir à faire avec un établissement à caractère international proposant ses services financiers, bancaires ou d'assurances sur les marchés internationaux.

33. Par marque trompeuse, il faut entendre le signe verbal ou figuratif de nature à tromper le public soit sur la nature, la composition ou les qualités d'un produit, soit encore sur sa provenance. De telles marques portent atteinte à la condition de véracité qui s'impose dans la concurrence et qui n'est pas autre chose qu'un reflet, une application particulière de la condition de licéité (Chronique de jurisprudence, Droits intellectuels par A. Braun et B. Van Reepinghen, Journal des Tribunaux, 1992, page 533).

Pour être trompeur, le signe doit donc être faussement évocateur pour le public auquel il est destiné (Jurisclasseur, Marques, fascicule 7115, n° 23), en lui donnant une fausse impression à propos de la composition ou de la provenance du produit (Chronique de jurisprudence, Droits intellectuels, précitée, J.T. 1992, page 533).

34. Souvent ce sont des circonstances de fait qui font pencher les tribunaux du côté de la validité ou de la nullité de la marque (Chavanne et Burst, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, troisième édition, n° 937, page 570).

La société Europabank fait d'ailleurs valoir en ordre principal qu'il aurait appartenu au juge du fait de résoudre la question, la mission de la Cour de Justice Benelux se limitant à l'interprétation des règles juridiques.

35. Il résulte de l'Exposé des motifs du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, que la tâche de la Cour consiste à assurer une interprétation uniforme des règles juridiques communes.

Dans la mesure où les marques de services sont soumises au même régime juridique que les marques de produit, mais que des nuances à leur égard en ce qui concerne l'application des principes généraux du droit des marques ne sont pas exclues (Chavanne et Burst, Droit de la propriété industrielle, Précis

Dalloz, troisième édition, n° 846), la Cour de Justice Benelux, en répondant à la question sous 2) dans sa branche générale, ne se substitue pas aux juges du fond, mais reste dans les limites de ses attributions telles que définies à l'article 6 du Statut.

35. S'agissant des noms géographiques, utilisés en tant que marques de produits, le caractère trompeur concerne en général certaines caractéristiques ou qualités d'un produit que le public associe avec une origine géographique déterminée.

Le caractère déceptif d'une marque de produits consistera donc, le plus souvent, en raison de l'utilisation faussement évocatrice d'un nom géographique, à profiter du lien que le public sera amené à établir entre le nom géographique et la nature, les caractéristiques ou la qualité du produit fabriqué ou commercialisé.

Encore y a-t-il lieu de relever que la jurisprudence (notamment française) semble avoir tendance à valider les marques composées de noms géographiques qui n'ont pas de réputation particulière dans le domaine concerné (Jurisclasseur, Marques, fascicule 7115, n° 27).

36. En transposant aux marques de services les solutions dégagées par la jurisprudence à propos des marques de produits, l'usage d'un nom géographique pour distinguer une activité parmi d'autres activités ne devrait être retenu comme déceptif que si le nom géographique utilisé est ou doit être pour le public faussement évocateur de l'existence d'un lien entre le nom géographique utilisé et une ou plusieurs activités déployées dans un domaine déterminé, pour être de nature à faire naître dans l'esprit du public une association entre ce nom géographique et notamment la nature et les qualités substantielles de l'activité ainsi déployée. Le rayon d'activité territorial ou géographique de l'entreprise prestataire de services peut à ce titre être pris en considération comme faisant partie de la nature ou des qualités substantielles d'un ou de plusieurs services prestés ou offerts, s'il est perçu comme tel ou doit être perçu comme tel par le public pour découler du caractère faussement évocateur du nom géographique utilisé.

37. La Cour de Justice Benelux n'aura pas à se prononcer sur la question particulière posée par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en relation avec l'utilisation du terme "Europe", les juges du fond étant, sur base de la réponse de la Cour à la branche générale de la deuxième question et des circonstances de fait du cas d'espèce, à même de décider du caractère déceptif ou non de la marque de services en cause dans la présente affaire.

38. Les questions posées à la Cour de Justice Benelux par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg devraient, de l'avis du soussigné, comporter les réponses suivantes:

1) L'usage du nom commercial, servant uniquement comme désignation de l'entreprise prestataire de services, n'est pas en règle générale à considérer, au sens de l'article 5, sous 3. de la loi uniforme Benelux sur les marques, comme usage normal de la marque de services qui se caractérise fondamentalement comme signe distinctif des services de l'entreprise.

Dans la mesure où le même signe a été adopté pour désigner l'entreprise et pour caractériser et individualiser les services offerts à la clientèle, l'utilisation du nom commercial peut toutefois, en fait, être perçue par le public en tant que signe identifiant les services offerts comme provenant de l'entreprise ainsi désignée.

La circonstance que l'entreprise, constituée sous forme de société anonyme, doive obligatoirement de par la loi employer le signe adopté au titre de la désignation de l'exploitation en combinaison avec la mention de la forme de la société, n'exclut pas en elle-même la possibilité de la perception, en fait, par le public du signe adopté comme caractérisant et individualisant un ou plusieurs services comme provenant de cette entreprise. Cette perception dépendra, notamment, de la durée et de l'importance de l'emploi du signe adopté.

2) <u>branche générale</u>:

Une marque de services, composée d'un nom géographique, est à considérer comme trompeuse, au sens de l'article 4, sous 2. de la loi uniforme Benelux sur les marques, si le nom géographique utilisé est pour le public faussement évocateur de l'existence d'un lien entre ce nom géographique et l'activité ou les activités déployées dans un domaine déterminé, pour être de nature à faire naître dans l'esprit du public une association entre le nom géographique utilisé et, notamment, la nature ou les qualités substantielles de l'activité ou des activités déployées. Le rayon d'activité territorial ou géographique de l'entreprise prestataire de services titulaire de la marque peut à ce titre être pris en considération, s'il est perçu par le public comme faisant partie de la nature ou des qualités substantielles d'un ou de plusieurs services prestés ou offerts, ou s'il doit être perçu comme tel, pour découler du caractère faussement évocateur du nom géographique utilisé.

<u>branche particulière</u>:

La question ne comporte pas de réponse de la part de la Cour de Justice Benelux.

3) L'emploi d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial, en ce qu'ils individualisent et désignent

l'entreprise uniquement, ne peut, en général, être considéré comme un emploi de la marque de services d'autrui ou d'un signe y ressemblant, au sens de l'article 13,A, alinéa 1er, sous 1. de la loi uniforme Benelux sur les marques, même si l'entreprise ainsi individualisée et désignée offre des services pour lesquels la marque est déposée.

Mais la dénomination sociale ou le nom commercial, en tant qu'ils individualisent et désignent une entreprise, peuvent être un signe susceptible d'être employé, en fait, de manière que le public perçoive cet emploi comme se rapportant à un ou plusieurs services déterminés prestés ou offerts par l'entreprise, lesquels, par cet emploi, se distinguent de ceux d'autrui.

Luxembourg, le 27 février 1996

l'avocat général suppléant

Nico Edon