

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2020/16/10

ARREST

Inzake:

Good-Bye S.à r.l.

Tegen:

Henkel AG & Co. KGaA

Procestaal: Frans

ARRET

En cause :

Good-Bye S.à r.l.

Contre:

Henkel AG & Co. KGaA

Langue de la procédure : le français

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

DEUXIÈME CHAMBRE

Arrêt du 13 mai 2022
Dans l'affaire C 2020/16

En cause :

Good-Bye S.à r.l., société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à 5465 Waldbredimus (Luxembourg), rue Wiltheim, 11A,

dénommée ci-après : Good-Bye

requérante,

représentée par Me Andreas Komninos, avocat dont le bureau est établi à Luxembourg,

contre :

Henkel AG & Co. KGaA, société de droit allemand, dont le siège est établi à 40589 Düsseldorf (Allemagne), Henkelstrasse 67,

dénommée ci-après : Henkel

défenderesse,

représentée par Me Tom Heremans et Me Lisbeth Depypere, avocats dont les bureaux sont établis à Bruxelles.

La procédure devant l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle

1. Le 13 mars 2019, Good-Bye dépose la marque verbale Benelux « GOODBYE YELLOW » qui est enregistrée sous le numéro 1392047 le 6 juin 2019 pour les produits suivants des classes 3 et 16 (ci-après : la marque ou la marque contestée).

Classe 3 :

Cosmétiques contenant du panthénol; Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Crèmes de beauté sous forme de baume; Nécessaires de cosmétique; Produits cosmétiques pour enfants; Cosmétiques et produits cosmétiques; Lotions de beauté; Shampoings pour le corps; préparations cosmétiques pour l'amaigrissement; Huiles essentielles; Préparations pour le visage; Lotions de protection solaire; Cosmétiques sous forme d'huiles; Boules d'ouate à usage cosmétique; Savons autres qu'à usage médical; Lotions capillaires; Huiles pour le corps et le visage; Maquillage; Ecrans solaires totaux; Gels pour le corps; Sérums de beauté; Cosmétiques pour le soin du corps; Préparations pour le rasage et l'épilation; Maquillage multifonctions; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Cosmétiques autres qu'à usage médical; Préparations et traitements capillaires; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Préparations d'écrans solaires; Crèmes solaires pour bébés; Ouate à usage cosmétique; Produits cosmétiques à usage personnel; Mousses nettoyantes pour le corps; Gel à l'aloë vera à usage cosmétique; Produits cosmétiques de soins de beauté; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; Crème pour cuticules; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; Cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique; Gels pour le corps et le visage (cosmétiques); Produits cosmétiques pour le bain; Produits pour repousser les cuticules; Shampoings; Cosmétiques organiques; Produits de toilettes; Produits cosmétiques naturels; Savons et gels; Lingettes imprégnées de produits cosmétiques; Cosmétiques; Shampoings; Préparations d'aloë vera usage cosmétique; Déodorants et antiperspirants; Laits de beauté; Produits de pédicure; Lotions de protection solaire; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Cosmétiques contenant de la kératine; Produits de parfumerie; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

Classe 16 :

Matériaux de décoration et d'art et supports; Sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Lingettes en papier pour le démaquillage.

2. Le 31 octobre 2019, Henkel dépose une demande en nullité auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'Office) contre la marque sur la base de l'article 2.30bis, paragraphe 1, sous a, en liaison avec l'article 2.2bis, paragraphe 1, points b) et c) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après : la CBPI), à savoir que la marque contestée est dépourvue de tout caractère distinctif et est descriptive.

La marque est contestée pour tous les biens de la classe 3 et pour les « lingettes en papier pour le démaquillage » relevant de la classe 16.

3. Par décision du 25 août 2020, l'Office dit la demande en nullité fondée et déclare l'enregistrement Benelux portant le numéro 1392047 invalide pour tous les biens contre

lesquels l'action en nullité a été dirigée, à savoir tous les produits de la classe 3 et les lingettes en papier pour le démaquillage de la classe 16 ; il dit que l'enregistrement de la marque contestée sera maintenu pour tous les biens contre lesquels l'action en nullité n'était pas dirigée et condamne Good-Bye à payer à Henkel le montant de 1.420 euros en vertu de l'article 2.30ter (5) de la CBPI et de la règle 1.44 (2) du Règlement de procédure.

4. Pour décider ainsi, l'Office considère que le mot GOODBYE est une expression conventionnelle utilisée pour exprimer ses bons vœux lors d'un départ ou à la fin d'une conversation et que, bien qu'il soit le plus souvent utilisé lors du départ d'une personne, le mot GOODBYE peut également être utilisé lors de la perte ou du rejet de choses ou d'idées. Selon l'Office, le mot YELLOW fait référence à la couleur jaune. Ces mots sont des mots anglais compris par le public concerné, constitué de consommateurs moyens tout comme de professionnels.
5. La marque décrit l'une des caractéristiques des produits en ce qu'elle peut informer le public concerné sur le résultat potentiel de ces produits. Elle est partant descriptive.
6. L'Office précise encore qu'il existe de nombreux produits cosmétiques sur le marché qui utilisent le mot GOODBYE en combinaison avec une caractéristique négative, comme le stress, la cellulite, les dégâts (les cheveux abimés), les rougeurs, les vergetures, le maquillage, les points noirs et les poils incarnés. Il retient que le mot GOODBYE peut être utilisé en relation avec les préparations de toilette et les produits cosmétiques contestés afin d'indiquer qu'ils peuvent aider à l'élimination de quelque chose, comme une caractéristique négative.
7. Le mot YELLOW dans la marque contestée peut être perçu par le consommateur comme la caractéristique négative dont les produits contestés des classes 3 et 16 l'aident à se débarrasser. Le jaunissement de la peau, des cheveux, des dents et des ongles est souvent perçu comme désagréable ou indésirable sur le plan esthétique. Il en est de même, dans le cadre de soins capillaires, d'un teint jaune lors d'une coloration blonde. De nombreux produits cosmétiques prétendant aider à éliminer ou à supprimer les teintes ou colorations jaunes sont disponibles sur le marché.
8. Le public concerné qui achète un produit cosmétique ou une préparation de toilette appelée GOODBYE YELLOW comprend que ces produits contribueront à éliminer ou à dire « goodbye » aux décolorations ou aux taches jaunes sur la peau, les dents, les cheveux ou les ongles. La marque contestée décrit donc une caractéristique attractive pour les produits cosmétiques litigieux des classes 3 et 16 et déterminante lors de la décision d'achat du consommateur.
9. Quant à l'absence de caractère distinctif, l'Office expose que la marque contestée sera perçue comme une indication quant au but des produits concernés et non pas quant à leur origine commerciale. Étant établi que la marque contestée est descriptive, elle est dès lors également considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif.

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

10. Par requête d'appel déposée au greffe de la Cour de Justice Benelux (ci-après : La Cour) le 23

octobre 2020, Good-Bye a formé un recours contre la décision précitée. Henkel a déposé un mémoire en défense auquel Good-Bye a répondu par un mémoire en réplique, suivi d'une duplique en appel par Henkel. Conformément aux articles 1.30 et 1.51 du Règlement de procédure de la Cour, une audience a eu lieu au cours de laquelle les parties ont exposé leurs points de vue.

11. Good-Bye sollicite que la Cour déclare son appel recevable et fondé et, par réformation de la décision de l'Office, déclare valide la marque contestée pour l'ensemble des biens et des classes visés dans la demande d'enregistrement et condamne Henkel à l'intégralité des dépens des deux instances.
12. A l'appui de son recours, elle expose qu'elle a été constituée en 2006 sous la dénomination OBye Holding, qui a été changée en 2010 en Good-Bye, qu'elle commercialise des produits cosmétiques sous la marque GOODBYE depuis une dizaine d'années, qu'elle détient également la marque « orangeblue », qu'elle a souhaité développer à partir de sa marque principale GOODBYE une marque destinée aux jeunes et que son choix a été porté sur GOODBYE YELLOW en référence à la jeunesse et la vitalité que la couleur jaune représente. Elle insiste sur le fait que le choix de la marque contestée, en ce qu'il s'explique par sa dénomination sociale et l'existence de ses autres marques, ne présente aucun lien avec la signification du terme goodbye. Contrairement aux affirmations de Henkel, ces développements seraient pertinents pour l'appréciation du présent recours.
13. En droit et quant au prétendu caractère descriptif de la marque contestée, Good-Bye se réfère à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) pour faire valoir que les motifs absolus de refus ou de nullité visés à l'article 2.2bis de la CBPI doivent être appréciés in concreto et non in abstracto et qu'il convient de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents et des particularités du cas d'espèce. Elle reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte ni de la grande diversité des biens visés, ni de sa dénomination sociale, ni de sa marque principale comme éléments de fait essentiels dans le cadre de l'appréciation du caractère descriptif de la marque contestée.
14. Suivant la jurisprudence pertinente, pour qu'une marque soit descriptive, il faudrait qu'elle puisse être comprise comme une indication descriptive d'une caractéristique des produits désignés et que cette caractéristique soit objective et inhérente à la nature des produits ainsi qu'intrinsèque et permanente à ceux-ci. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la marque contestée se rapportant uniquement à la dénomination et à la marque principale de la société Good-Bye.
15. Selon la requérante, il appartient à Henkel de démontrer que la marque contestée constitue une indication descriptive d'une caractéristique des biens visés à savoir en l'espèce, la disparition d'une couleur jaune et cela pour l'ensemble des produits visés par la marque contestée. Une telle preuve ne pourrait pas être rapportée pour des produits tels que des cosmétiques pour enfants, des lingettes, des laits pour le corps ou des crèmes pour enfants.
16. Elle critique la décision de l'Office en ce que ce dernier n'a tenu compte ni de la grande diversité des biens visés par la marque contestée, ni de la perception que le public pertinent a de la marque contestée face à cette diversité de produits.

17. Aucun des biens visés n'a pour finalité de supprimer un aspect de couleur jaune, même pas le shampoing.
18. Good-Bye conteste encore que les produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée forment une catégorie d'une homogénéité suffisante pour être considérée ensemble.
19. De même d'autres dénominations de produits comportant les termes GOODBYE sont assorties d'explications supplémentaires quant à l'effet recherché. Ceci démontre que la simple mention de GOODBYE suivie d'un terme tel que cellulite ou yellow ne suffit pas pour que le public concerné perçoive directement la finalité du produit.
20. Dans son mémoire en réplique, Good-Bye expose que les pièces versées par la partie adverse ont toutes trait à des produits pour cheveux et ne visent dès lors qu'un type très précis des produits pour lesquels la marque est enregistrée.
21. Elle critique également l'invocation par Henkel du refus d'enregistrement de la marque contestée en tant que marque de l'Union européenne alors que la position légale des parties dans d'autres procédures ne peut pas avoir un impact sur la position des parties dans le cadre de la présente procédure. Elle conclut dès lors que les développements et les pièces relatifs à ces décisions ne sont pas recevables.
22. Si ces développements et pièces étaient pris en considération, il y aurait également lieu de tenir compte du fait que Henkel a fait enregistrer la marque « GOODBYE YELLOW » aux Etats-Unis et qu'elle a également déposé une demande d'enregistrement auprès de l'EUIPO en avançant que la marque n'est pas descriptive, ni dépourvue de caractère distinctif.
23. La requérante ajoute que le choix de la marque « GOODBYE YELLOW » n'a pas pour but de faire référence à une caractéristique intrinsèque, inhérente, objective et permanente des produits visés et que des marques telles que Goodbye Damage sont enregistrées au niveau de l'Union européenne, de telle manière que l'argument fondé sur l'intérêt général tomberait à faux.
24. La requérante critique encore la décision de l'Office en ce qu'il a également considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif. Un tel constat ne peut pas résulter, conformément à la jurisprudence, de la simple absence de fantaisie dans le choix de la marque. La marque contestée remplit bien sa fonction essentielle, à savoir celle d'indiquer l'origine des biens visés.
25. Henkel sollicite que le recours soit rejeté, que la décision de l'Office du 25 août 2020 soit confirmée et que Good-Bye soit condamnée aux dépens de la procédure y compris les frais devant l'Office et les frais devant la Cour conformément à l'article 4.9 du Règlement de procédure.
26. Elle expose que les motifs ayant conduit la société Good-Bye à l'adoption de la marque contestée ne sont pas pertinents, la seule question à trancher étant celle de son caractère descriptif et du défaut de caractère distinctif.

27. En droit, elle expose que le caractère descriptif doit être apprécié d'une part par référence aux produits et services concernés et d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public concerné. Ce public concerné est composé en l'espèce de consommateurs moyens tout comme de professionnels et son niveau d'attention est normal. Le public visé du Benelux a par ailleurs une connaissance suffisante de la langue anglaise pour comprendre la signification des mots qui composent la marque contestée ainsi que la combinaison de ces mots.
28. Henkel fait valoir que conformément à la jurisprudence, un signe est descriptif si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. En l'espèce, les mots GOODBYE YELLOW sur un produit cosmétique indiquent au public pertinent qu'en utilisant ce produit, il dit adieu, c'est-à-dire qu'il se débarrasse des taches et des décolorations jaunâtres des cheveux, des dents ou de la peau. Pour ces mêmes motifs, la marque contestée a été refusée à l'enregistrement par l'EUIPO et cette décision a été confirmée par la chambre de recours de l'EUIPO, le 11 septembre 2019.
29. Good-Bye a elle-même affirmé dans le cadre de la procédure devant l'Office qu'avec la combinaison de mots goodbye et yellow elle vise un résultat potentiel de l'utilisation d'un produit et non le produit lui-même.
30. Il est pareillement admis en jurisprudence que le caractère descriptif ne doit pas être constaté pour chaque bien concret mais qu'une motivation globale pour une série de produits ou de services est possible sous réserve que ces produits et services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret au point de former une catégorie d'une homogénéité suffisante.
31. Henkel expose finalement que le fait qu'un signe est composé de mots génériques informant le public d'une caractéristique des produits et services permet d'en conclure que le signe est dépourvu de caractère distinctif. En effet, une telle marque est incapable de remplir la fonction essentielle d'une marque à savoir celle d'identifier l'origine commerciale des produits ou services.

Appréciation de la Cour

32. Le recours, ayant été introduit selon les forme et délai prévus par la CBPI, est recevable.
33. Aux termes de l'article 2.2bis, paragraphe 1 de la CBPI, « sont refusés à l'enregistrement ou sont 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, à 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».

Le caractère descriptif de la marque contestée

34. L'article 2.2bis, paragraphe 1, c. de la CBPI interdit l'enregistrement comme marque des signes et des indications descriptifs qui sont inaptes à remplir la fonction d'indicateur d'origine inhérente aux marques (CJUE, 23 octobre 2003, Wm. Wrigley Jr. Company, C-191/01).
35. L'intérêt général sous-tendant cette disposition consiste à assurer que des signes descriptifs de l'une ou plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l'ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services.
36. Afin de garantir la pleine réalisation de l'objectif de libre utilisation, la CJUE a précisé qu'il n'est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit que ledit signe puisse être utilisé à de telles fins (CJUE, 23 octobre 2003, Wm. Wrigley Jr. Company, C-191/01 ; CJUE, 12 février 2002, Campina Melkunie, C-265/00, point 38). Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d'enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
37. La CJUE a souligné que l'application de ce motif de refus ne dépend pas de l'existence d'un impératif de disponibilité qui soit concret, actuel ou sérieux, et qu'il est donc sans pertinence de connaître le nombre de concurrents qui ont pu ou pourraient avoir intérêt à utiliser le signe en cause (CJUE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97 ; CJUE, 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV, C-363/99). Il est, en outre, indifférent qu'existent d'autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d'enregistrement (CJUE, 12 février 2004, précité).
38. Dans cette perspective, les signes et les indications visés sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, pour désigner, soit directement, soit par la mention d'une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé (TUE, 21 mai 2008, Enercon/OHMI, T-329/06, point 21).
39. Le caractère descriptif d'une marque s'apprécie par rapport aux produits pour lesquels la marque a été enregistrée et en tenant compte de la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie des produits en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
40. Par l'emploi des termes « 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 », le législateur a, d'une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d'autre part, précisé que cette liste n'était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (CJUE, 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10; CJUE, 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C-126/13; TUE, 30 septembre 2015, Ecolab/OHMI, T-610/13).

41. De même, le choix du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l'enregistrement sur le fondement de cette disposition que s'il est raisonnable d'envisager qu'il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l'une desdites caractéristiques (voir jurisprudence citée au paragraphe ci-dessus).
42. Finalement, s'il est indifférent qu'une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique doit néanmoins être « objective et inhérente à la nature du produit » (CJUE, 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, point 44).
43. Il convient partant d'apprécier si le signe verbal GOODBYE YELLOW est, du point de vue du public pertinent, descriptif des produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé, c'est-à-dire qu'il présente avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d'une de leurs caractéristiques.
44. En l'espèce, Good-Bye ne critique pas l'avis de l'Office en ce qu'il a retenu que le public visé est constitué tant par le consommateur moyen que par des professionnels et que ce public comprend les deux termes de la marque contestée, à savoir GOODBYE comme signifiant « au revoir » ou « la perte ou le rejet de quelque chose » et YELLOW comme désignant la « couleur jaune ».
45. La Cour rejoint par ailleurs l'analyse de l'Office qui, après s'être référé à l'utilisation souvent faite du terme GOODBYE dans le domaine cosmétique pour désigner un effet d'élimination d'une caractéristique indésirable, a retenu que le public visé comprend la marque contestée comme décrivant la nature et la finalité des produits, c'est-à-dire que les produits éliminent un jaunissement non désiré des cheveux, des dents, de la peau et des ongles, sauf à préciser que la référence aux dents est superflue en l'absence de tout produit s'y appliquant.
46. Cette compréhension par le public pertinent de l'intention poursuivie ou le but recherché (la traduction anglaise de la notion de « destination » utilisé à l'article 2.2bis, paragraphe 1 c. est justement « intended purpose ») par les produits est immédiate et explicite et ne nécessite pas de phrase explicative supplémentaire.
47. Il est par ailleurs inopérant d'analyser si les produits procurent réellement le résultat escompté, à savoir l'élimination d'un jaunissement, alors que l'appréciation du caractère descriptif d'une marque se fait en fonction de l'attente présumée du public pertinent (TUE, 15 octobre 2008, TridonicAtco GmbH & Co.KG / OHMI, T-297/07, point 17). Il suffit en effet que par l'apposition de la marque sur les produits visés le public pourrait supposer qu'ils ont un tel effet (T.U.E., 15 octobre 2008, T-297/07, n°17).
48. S'il est vrai que les pièces versées ont essentiellement trait au problème du jaunissement des cheveux colorés blonds, il n'en reste pas moins que le jaunissement des ongles dû au tabagisme et celui de la peau par l'utilisation d'autobronzants par exemple sont des

phénomènes désagréables connus par le public visé .

49. Good-Bye critique essentiellement la décision attaquée en ce qu'elle n'a pas analysé les motifs absolus de refus ou de nullité in concreto en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents et des particularités du cas d'espèce et qu'elle ne s'est pas prononcée sur la diversité des produits visés.
50. En ce qui concerne la motivation de la décision par rapport à l'ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, il est de jurisprudence que, 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 de refus d'enregistrement doit être appréciée in concreto par rapport à ces produits ou services (CJUE, 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, précité, point 33). De même, lorsque l'enregistrement d'une marque est demandé pour divers produits ou services, l'autorité compétente doit vérifier les motifs de refus d'enregistrement à l'égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou services considérés (idem, point 73).
51. Si un motif de refus d'enregistrement d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée, le refus de l'enregistrement ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. Il s'ensuit, d'une part, que l'examen des motifs de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé et, d'autre part, que la décision par laquelle l'autorité compétente refuse l'enregistrement d'une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services.
52. L'obligation, pour l'autorité compétente, de motiver le refus d'enregistrement d'une marque à l'égard de chacun des produits ou des services pour lesquels cet enregistrement est demandé résulte également de l'exigence essentielle que toute décision d'une autorité nationale refusant le bénéfice d'un droit reconnu puisse être soumise à un contrôle juridictionnel destiné à assurer la protection effective de ce droit et qui, de ce fait, doit porter sur la légalité des motifs.
53. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l'autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés.
54. Cette faculté de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s'étendre qu'à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu'ils forment une catégorie d'une homogénéité suffisante pour permettre que l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d'une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par l'autorité compétente pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d'autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés. Le seul fait que les produits ou les services en cause relèvent de la même classe au sens de l'arrangement de Nice n'est pas suffisant à cet effet, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un lien suffisamment direct et concret (CJUE, 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy / Benelux-Merkenbureau,

C-239/05, point 37 ; TUE, 21 mai 2008, Enercon/OHMI, T-329/06, point 34; TUE, 2 avril 2009, Zuffa LLC / OHMI, T-118/06, point 28).

55. Il a été retenu que si les produits et les services visés par la marque demandée présentent entre eux des différences tenant à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur mode de commercialisation, ils ne sauraient être considérés comme constituant une catégorie homogène permettant d'adopter à leur égard une motivation globale (TUE, 2 avril 2009, Zuffa LLC / OHMI, T-118/06, point 29).
56. En l'espèce, les produits relevant de la classe 3 pour lesquels la marque contestée a été enregistrée ont tous trait à des produits cosmétiques ou de soins pour la peau (corps et visage), les ongles et les cheveux et ils sont commercialisés dans des mêmes conditions et selon les mêmes canaux de distribution. Il en est de même des lingettes en papier pour le démaquillage relevant de la classe 16.
57. Ils forment partant une catégorie d'une homogénéité suffisante au sens de la jurisprudence précitée.
58. En relation avec la critique suivant laquelle l'Office n'aurait pas suffisamment tenu compte des faits particuliers de l'espèce, la Cour rappelle qu'il est effectivement de jurisprudence que la question de savoir si la marque relève ou non d'un des motifs de refus d'enregistrement doit être appréciée in concreto par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé et que l'autorité compétente doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents.
59. Or, les faits et circonstances pertinents à prendre en considérationne sauraient s'étendre aux motifs, très subjectifs et individuels, ayant conduit à l'adoption d'une désignation particulière comme marque.
60. Par ailleurs, l'appréciation in concreto des motifs de refus s'étend aux caractéristiques propres de la marque dont l'enregistrement est demandé parmi lesquelles la nature verbale ou figurative de celle-ci ou la signification d'une marque verbale par exemple (CJUE, 12 février 2004, précité, point 30 et suivants). Les motifs de refus doivent encore s'analyser in concreto par rapport aux produits visés par la demande d'enregistrement.
61. Cette appréciation in concreto ne doit cependant pas dépasser le cadre de l'analyse du caractère descriptif ou non d'une marque par rapport aux produits visés et par rapport à la perception qu'en a le public pertinent. Des considérations telles que celles avancées par Good-Bye sont dès lors sans pertinence.
62. La requérante critique finalement le moyen d'Henkel relatif au refus d'enregistrement de la marque contestée auprès de l'EUIPO et le dépôt de pièces dans ce contexte. Les parties étant libres de présenter les moyens et de verser les pièces qu'elles estiment appropriés pour soutenir leurs demandes, et à défaut de préciser sur quelle base légale ces moyens et pièces seraient à écarter, le moyen d'irrecevabilité à leur égard est à rejeter.
63. Quant à la pertinence de ces moyens et pièces, la Cour précise que ces informations, sans être déterminantes et sans lier la Cour, peuvent être prises en considération (voir par analogie : TUE, 30 septembre 2015, Ecolab USA / OHMI, point 41). En l'espèce, le fait que

l'enregistrement du signe GOODBYE YELLOW comme marque de l'Union européenne a également été refusé par l'EU IPO montre que les raisonnements de la Cour et des autorités européennes se rejoignent.

64. Pour le reste, l'enregistrement de la marque GOOD BYE YELLOW aux Etats-Unis par Henkel n'est pas un critère déterminant pour l'analyse des motifs de nullité prévus par l'article 2.2bis, paragraphe 1 c. de la CBPI (voir par analogie : TUE, 21 mai 2008, Enercon GmbH/OHMI, T-329/06, point 37).
65. Sur la base de tout ce qui précède, la Cour rejette le recours de Good-Bye et confirme la décision de l'Office en ce que celui-ci a retenu que la marque contestée était descriptive.

L'absence de caractère distinctif de la marque contestée

66. Good-Bye critique encore la décision de l'Office en ce qu'il a également retenu que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif.
67. Il est de jurisprudence que chacun des motifs de refus d'enregistrement est indépendant des autres et exige un examen séparé.
68. Le caractère distinctif d'une marque signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises, et, partant, est à même de remplir la fonction essentielle de la marque.
69. Ce caractère distinctif doit être apprécié, 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 qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
70. L'enregistrement d'un signe en tant que marque n'est pas subordonné à la constatation d'un certain niveau de créativité ou d'imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d'identifier l'origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d'autres entreprises (CJUE, 16 septembre 2004, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, C-329/02, point 41).
71. Il résulte par ailleurs également de la jurisprudence de la CJUE que si chacun des motifs de refus d'enregistrement est indépendant des autres et exige un examen séparé, il existe un chevauchement évident des champs d'application respectifs des motifs énoncés (CJUE, 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau, C-363/99, point 85).
72. En particulier, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services. Une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif au regard de produits ou de services pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (idem, point 86).

73. L'Office a fait une correcte application de ces principes en retenant qu'en raison de son caractère descriptif d'une caractéristique des produits visés par la marque contestée, elle ne remplit pas sa fonction essentielle d'identification de l'origine commerciale de ces produits.

74. Sur la base de tout ce qui précède, il convient de rejeter la demande en recours et de confirmer la décision entreprise.

Les dépens

75. Good-Bye, en tant que partie succombante du présent recours, est condamnée aux dépens du recours.

76. Aucun droit de greffe n'ayant été perçu dans la présente affaire, les frais seront fixés sur la base des taux de liquidation de l'indemnité visée à l'article 4.9, sous c, du Règlement de procédure de la Cour.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre,

reçoit la demande en recours en la forme,

la dit non fondée,

confirme la décision n° 3000166 du 25 août 2020 de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle,

condamne la société à responsabilité limitée Good-Bye aux dépens de l'instance, fixés à 1.800 euros au titre des honoraires de l'avocat.

Le présent arrêt a été rendu par M.-Fr. Carlier, A.D. Kiers-Becking et N. Hilgert.

Il a été prononcé à l'audience publique du 13 mai 2022, en présence de M. A. van der Niet, greffier.


A. van der Niet
Greffier


N. Hilgert
Président