

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2022/2/6

ARRET

En cause :

LOESDAU-CHEVAL DE LUXE GMBH

Contre :

**ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
et son organe
l'OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

Langue de la procédure : le néerlandais

ARREST

Inzake:

LOESDAU-CHEVAL DE LUXE GMBH

Tegen:

**BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
en haar orgaan
BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

Procestaal: Nederlands

GRIFFIE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 LUXEMBURG
TEL. (00 352) 28.11.33.30
info@courbeneluxhof.int

www.courbeneluxhof.int

GREFFE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 LUXEMBOURG
TÉL. (00 352) 28.11.33.30
info@courbeneluxhof.int

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

DEUXIÈME CHAMBRE
C 2022/2/6

Arrêt du 18 avril 2023

dans l'affaire C 2022/2

en cause

LOESDAU-CHEVAL DE LUXE GMBH,
dont le siège est à Luxembourg, Luxembourg,
requérante,
dénommée ci-après : Loesdau,
représentée par : Me J.J.E. Bremer, avocat sis à La Haye, Pays-Bas,

contre

ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
et son organe
l'OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
dont le siège est à La Haye, Pays-Bas,
défenderesse,
dénommée ci-après : OBPI,
représentée par : Me C.J.P. Janssen et Me P. Veeze, sis à La Haye, Pays-Bas.

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

1. Par la requête, accompagnée d'annexes, reçue à la Cour de Justice Benelux (ci-après : la Cour) le 1^{er} février 2022, Loesdau a demandé à la Cour :
 - D'annuler la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : l'Office) du 1^{er} décembre 2021 et d'ordonner l'enregistrement du dépôt de marque numéro 1428666 ;
 - de condamner l'OBPI à l'ensemble des dépens.

2. Par un mémoire en défense, accompagné d'annexes, l'OBPI a contesté la demande et en a réclamé le refus ainsi que la condamnation de Loesdau aux dépens de la procédure.
3. Ensuite, Loesdau a soumis des conclusions en réplique, dans lesquelles elle a réclamé à titre subsidiaire, en complément des demandes susmentionnées, d'annuler partiellement la décision de l'Office et d'ordonner l'enregistrement du dépôt de marque pour les produits suivants :

Classe 3 : Produits d'entretien du cuir, notamment savons pour cuir, cires pour cuir, huiles pour cuir, baumes pour cuir.

Classe 5 : Produits hygiéniques à usage médical ; aliments et produits diététiques destinés à des fins médicales ; électrolytes ; articles pour pansements.

Classe 8 : Armes blanches ; instruments actionnés à la main d'hygiène et de beauté pour les humains.

Classe 21 : Verrerie ; porcelaine ; faïence.

Classe 31 : Produits de l'aquaculture ; plantes naturelles.

4. L'OBPI a soumis des conclusions en duplique.
5. En l'absence de demande de procédure orale, la Cour prend une décision sans phase orale de la procédure.
6. La langue de la procédure est le néerlandais.

La procédure devant l'Office

7. Le 4 novembre 2020, Loesdau a soumis auprès de l'Office une demande d'enregistrement de la marque verbale PFERDEFIT pour les produits suivants des classes 3, 5, 8, 21 et 31 :

Classe 3 : Cosmétiques autres qu'à usage médical ; Produits de toilette non médicinaux ; Produits de nettoyage et d'entretien de la robe, de la crinière et de la queue des chevaux, notamment shampoings, lotions de soin, huiles, poudres et sprays lustrants, teintures ; Produits d'entretien du cuir, notamment savons pour cuir, cires pour cuir, huiles pour cuir, baumes pour cuir ; Dentifrices autres qu'à usage médical ; Produits de parfumerie ; Huiles essentielles ; Préparations pour blanchisseries ; Préparations décolorantes ; Matières à astiquer ; Composés de polissage ; Préparations pour dégraisser.

(Original : Non-medicated cosmetics; non-medicated toiletry preparations; preparations for cleaning hides, horses' manes and tails, in particular shampoo, conditioning lotions, oils, glossing powders and sprays, tinctures; leather care preparations, in particular leather soaps, leather greases, leather wax, leather oil, leather balm; non-medicated dentifrices; perfumery; essential oils; laundry preparations; bleaching preparations; refurbishing preparations; polishing preparations; grease-removing preparations).

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; Préparations médicales ; Produits vétérinaires ; Produits hygiéniques à usage médical ; aliments et produits diététiques destinés à des fins médicales ou vétérinaires ; Compléments alimentaires pour animaux ; Vitamines ; Médicaments pour les bronches ; Électrolytes ; Emplâtres, matériel pour pansements ; Articles pour pansements ; Désinfectants ; Produits pour détruire la vermine ; Fongicides ; Herbicides ; Insecticides et répulsifs, notamment sprays, gels et huiles anti-mouches, attrape-mouches ; Produits pour les soins des sabots, en particulier les huiles pour sabots, les gels pour sabots, les pommades pour sabots, les crèmes pour sabots, les sels pour sabots, les sprays pour sabots, les goudrons pour sabots.

(Original : Pharmaceuticals; medical preparations; veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; foodstuffs and dietetic substances for medical or veterinary purposes; dietary supplements for animals; vitamins; bronchial preparations; electrolytes for medical use; plasters, materials for dressings; dressings, medical; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides; insect repellent preparations and insecticides, in particular fly sprays, gels and oils, flypaper; hoof care preparations, in particular hoof oil, hoof gel, hoof ointment, hoof cream, hoof hardener, hoof spray, hoof tar).

Classe 8 : Outils et instruments à main à fonctionnement manuel ; Coutellerie, fourchettes et cuillers ; Armes blanches ; Rasoirs ; Instruments de tonte des animaux ; Instruments actionnés à la main d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux ; Rogne-pied ; Pierres à aiguiser ; Instruments à main pour abraser ; Pincés ; Marteaux [outils] ; Merlins [outils à main] ; Pièces détachées pour tous les produits précités.

(Original : Hand tools, hand-operated; hand implements, hand-operated; cutlery; side arms, other than firearms; razors; animal shearing implements; hand-operated hygienic and beauty implements for humans and animals; farriers' knives; sharpening stones; abrading instruments [hand instruments]; pliers; hammers [hand tools]; mauls [hand tools]; parts for all the aforesaid goods).

Classe 21 : Peignes ; Éponges ; Brosses ; Articles de nettoyage ; Peignes, brosses et articles de pansage pour chevaux, notamment peignes à crinière et à queue, brosses à poils, à crinière et à queue, cardes, étrilles, brosses à laver, brosses à sabots, éponges de lavage, gants de pansage ; Verrerie ; Porcelaine ; Faïence.

(Original : Combs; sponges; brushes (except paintbrushes); articles for cleaning purposes; combs, brushes and cleaning preparations for horse care, in particular mane and tail combs, hide, mane and tail brushes, horse brushes, currycombs, washing brushes, hoof brushes, hoof scrapers, hoof rasps, sweat sponges, washing sponges, cleaning gloves; glass ware; porcelain ware; earthenware).

Classe 31 : Produits bruts et non transformés de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture et de la sylviculture ; Graines et semences brutes et non transformées ; Fruits frais ; Légumes frais ; Herbes potagères fraîches ; Plantes naturelles ; Aliments pour animaux ; Boissons pour animaux de compagnie ; Barres et cubes de nourriture ; Pierres à lécher ; Malt.

(Original : Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products; raw and unprocessed grains and seeds; fruits, fresh; vegetables fresh; herbs, dried; natural plants; animal foodstuffs; beverages for pets; bars and cubes of animal feed; salt licks; malt).

La demande a été mise à l'examen sous le numéro 1428666 et a été publiée le 22 décembre 2020.

8. Le 24 février 2021, l'OBPI a communiqué par courrier à Loesdau qu'elle refuse provisoirement la demande sur la base de l'article 2.11 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : CBPI). L'OBPI a motivé cette décision provisoire comme suit.

Le signe PFERDEFIT est descriptif. Il est composé du substantif PFERDE (« chevaux » en allemand) et du qualificatif FIT. Ils permettent d'indiquer le type, la qualité et la destination des produits des classes 3, 5, 8, 21 et 31. En outre, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif. Nous renvoyons à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b et c, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Ni l'utilisation de deux langues différentes ni la contraction en un seul mot ne suffisent à conférer à ce signe un caractère distinctif.

(Original : The sign PFERDEFIT is descriptive. It is composed of the noun PFERDE (German for "horses") and the qualification FIT. These may serve to designate the kind, quality and intended purpose of the goods referred to in classes 3, 5, 8, 21 and 31. Furthermore, the sign is devoid of any distinctive character. We refer to Article 2.2bis, paragraph 1, subsections b. and c. of the Benelux Convention on Intellectual Property. Neither the use of the two different languages, nor the contraction forming one word are sufficient to confer distinctiveness to this sign).

9. Le 21 mai 2021, Loesdau a soumis une réclamation contre la décision de refus provisoire de la demande.
10. Le 13 octobre 2021, l'OBPI a communiqué à Loesdau qu'elle maintenait le refus provisoire de la demande. L'OBPI a motivé cette décision comme suit, dans la mesure où cela est pertinent ici.

Le signe demandé est constitué du mot « Pferdefit », que le consommateur comprendra comme étant composé des éléments « Pferde » (chevaux en allemand) et « fit ». En effet, l'allemand est l'une des langues officielles de la Belgique et du Luxembourg et, à ce titre, il sera compris par (au moins une partie) le public du Benelux.

*Les produits visés par la demande sont des outils et des produits tels que des « outils à main à fonctionnement manuel » (classe 8), des « peignes » (classe 21) et des « Cosmétiques autres qu'à usage médical » (classe 3), qui peuvent tous être utilisés dans le cadre des soins des chevaux. De même, la demande porte sur des produits tels que les « aliments pour animaux » (classe 31) et les « produits vétérinaires » (classe 5) qui peuvent être destinés à maintenir les chevaux en forme, ce qui pourrait être traduit en allemand par « um **Pferde fit** zu halten ». Par conséquent, l'Office estime que le signe est descriptif de ces produits et que la combinaison « Pferde » et « fit » n'a rien d'inhabituel ou d'original. En effet, la combinaison de ces deux éléments n'a rien de spécial non plus sur le plan sémantique, puisqu'il est courant d'utiliser ces deux mots l'un après l'autre. La combinaison ne crée donc pas une impression suffisamment différente de celle créée par la simple association de ces éléments, et sa signification est évidente (voir CJUE, Biomild, C-265/00, 12 février 2004, ECLI:EU:C:2004:87).*

Le caractère descriptif du signe étant établi pour les produits indiqués au sens de l'article 2, alinéa 2bis, point 1, sous c, de la CBPI, le signe sera également

dépourvu de tout caractère distinctif pour ces produits au sens de l'article 2, alinéa 2bis, point 1, sous b, de la CBPI.

(Original : The sign applied for consists of the word "Pferdefit" which the consumer will understand to be composed of the elements "Pferde" (German for "horses") and "fit". Indeed, German is one of the official languages of both Belgium and Luxembourg and as such will be understood by (at least a part) of the Benelux public.

*The goods covered by the application cover tools and products such as "hand tools, hand operated" (in class 8), "combs" (in class 21) and "non-medicated cosmetics" (class 3), all of which could be destined for use in the context of horse care. Similarly, the application also covers goods such as "animal foodstuffs" (in class 31) and "veterinary preparations" (in class 5), potentially aimed at keeping horses fit, which could be translated to German as "um **Pferde fit** zu halten". As a result, the Office considers the sign to be descriptive for these goods and there is nothing unusual or original about the combination "Pferde" and "fit". Indeed, the combination of these two elements is nothing special semantically either in that it is common to use these two words in sequence. Thus, the combination does not create an impression distinct enough from the one produced by the simple union of said elements, its meaning is obvious (see CJEU, Biomild, C-265/00, 12 February 2004, ECLI:EU:C:2004:87).*

Since the descriptive character of the sign is established within the meaning of Article 2.2bis.1.c BCIP for the goods named, the sign will also be devoid of any distinctive character with regard to those goods within the meaning of Article 2.2bis.1.b BCIP).

11. Par le courrier du 13 octobre 2021, l'OBPI a prolongé jusqu'au 15 novembre 2021 le délai accordé à Loesdau pour faire valoir des arguments (nouveaux) contre sa décision provisoire. Loesdau n'a pas profité de cette occasion supplémentaire pour avancer des arguments.
12. Le 1^{er} décembre 2021, l'OBPI a communiqué à Loesdau qu'elle a définitivement refusé la demande.

Les motifs de la demande et la défense

13. Selon Loesdau, les considérations et la décision de l'Office sont incorrectes. À cet égard, elle avance en résumé ce qui suit. Le signe PFERDEFIT n'est ni descriptif (grief 1), ni dépourvu de caractère distinctif (grief 2). Loesdau fait valoir que cela vaut pour tous les produits pour lesquels l'enregistrement en tant que marque a été demandé, et en particulier pour les produits spécifiques mentionnés dans sa demande subsidiaire. En outre, la décision de l'Office est, selon Loesdau, dépourvue de motivation spécifique pour ces produits spécifiques.
14. L'OBPI a en résumé répliqué ce qui suit. Le signe PFERDEFIT est bien descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif, également pour les produits spécifiques visés. La demande d'enregistrement partiel du signe est tardive. Cela vaut aussi pour le grief relatif à la motivation.

Appréciation de la demande

Étendue de l'appréciation

15. Par l'arrêt du 15 décembre 2003¹, la Cour a répondu à des questions sur l'interprétation des règles de compétence contenues dans la loi Benelux uniforme sur les marques (ci-après : LBM) applicable à l'époque et a dit pour droit ce qui suit :

Les articles 6bis et 6ter de la LBM doivent être interprétés en ce sens que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg sont autorisés à donner l'ordre d'enregistrer un dépôt pour des produits ou services déterminés d'une classe uniquement dans la mesure où le BBM, après l'examen visé à l'article 6bis, a statué également sur lesdits produits ou services et qu'il ne s'est pas borné à rendre une décision sur l'ensemble de cette classe.

Dans cet arrêt, la Cour a basé cette interprétation sur notamment les considérations suivantes :

8. Attendu qu'aux termes de l'article 6ter de la LBM, le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, alinéa 4, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt ;

9. Attendu que les procédures instituées par les articles 6bis et 6ter de la LBM visent un examen quant au fond du signe déposé au regard des critères mentionnés à l'article 6bis, alinéa 1^{er}, de la LBM ;

10. Attendu qu'il ressort des articles 6bis et 6ter, pris conjointement, de la LBM que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg sont compétents pour connaître du litige qui résulte du refus du BBM d'enregistrer un dépôt ; que ces juridictions exercent leur compétence en cette matière en connaissant de la requête introduite contre la décision du BBM relative au refus d'enregistrer un dépôt ;

11. que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg peuvent dès lors statuer uniquement sur le bien-fondé du refus du BBM d'enregistrer le dépôt ; que ceci implique que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg ne peuvent prendre en considération que les éléments sur lesquels le BBM a fondé ou aurait dû fonder sa décision ;

12. qu'il s'ensuit que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg ne peuvent pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision du BBM ou qui ne lui ont pas été soumises ;

16. Par l'arrêt du 29 juin 2006², la Cour a de nouveau répondu à des questions sur les règles de compétences contenues dans la LBM et a dit pour droit ce qui suit :

Dans la procédure sur requête prévue à l'article 6ter de la LBM, de nouveaux éléments de fait peuvent être invoqués en ce qui concerne un fondement présenté dans la procédure d'enregistrement (comme la consécration par l'usage) et la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg peuvent prendre de telles preuves additionnelles en considération pour décider du bien-fondé ou du mal-fondé du refus du BBM d'enregistrer le dépôt.

¹ CJB 15 décembre 2003, A 02/2, ECLI:NL:XX:2003:AP0275 (*Langs Vlaamse Wegen*).

² CJB 29 juin 2006, A 05/1, ECLI:NL:XX:2006:AY6812 (*Europolis*).

Cette procédure ne permet cependant pas d'apporter de nouvelles allégations de fait dans une tentative d'obtenir un ordre d'enregistrement partiel ou un ordre d'enregistrement sous des conditions restrictives.

Dans cet arrêt, la Cour a basé cette interprétation sur notamment les considérations suivantes :

9. Ainsi que la Cour l'a considéré dans l'arrêt du 15 décembre 2003 visé dans la première question (affaire A 2002/2, BBM contre Vlaams Toeristenbond, Jur. 2003, p. 30), les procédures instituées par les articles 6bis et 6ter de la LBM visent un examen quant au fond du signe déposé au regard des critères mentionnés à l'article 6bis, alinéa 1^{er}, de la LBM. Selon cet arrêt de la Cour, il ressort des articles 6bis et 6ter de la LBM, pris conjointement, que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg sont compétents pour connaître du litige qui résulte du refus du BBM d'enregistrer un dépôt et que ces juridictions exercent leur compétence en cette matière en connaissant de la requête introduite contre la décision du BBM relative au refus d'enregistrer un dépôt. La Cour en a déduit que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg peuvent statuer uniquement sur le bien-fondé du refus du BBM d'enregistrer le dépôt. Ce qui implique, selon l'arrêt visé, que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg ne peuvent prendre en considération que les éléments sur lesquels le BBM a fondé ou aurait dû fonder sa décision. Il s'ensuit, selon cet arrêt, que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg ne peuvent pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision du BBM ou qui ne lui ont pas été soumises.

10. Le pouvoir des juridictions visées à l'article 6ter de la LBM est dès lors limité au contrôle du bien-fondé de la décision du BBM de refuser l'enregistrement du dépôt, tel qu'il a été soumis au BBM et tel qu'il a été éventuellement adapté par le déposant après que le BBM a notifié son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie. Cette limitation implique que ces juridictions ne peuvent, ni à la demande du déposant, ni d'office, apporter aucune modification à la liste des produits ou services introduite par le déposant en y supprimant certains produits ou services et qu'elles ne sont pas davantage autorisées à donner un ordre d'enregistrement qui comporterait d'autres restrictions par rapport au dépôt examiné et puis refusé par le BBM. Leur pouvoir étant ainsi limité, ces juridictions ne peuvent avoir égard aux éléments qui sont avancés à l'appui de prétentions sortant du cadre de la décision du BBM ou qui ne lui ont pas été soumises. C'est cette dernière situation qui se présentait dans l'affaire qui a conduit à l'arrêt de la Cour du 15 décembre 2003 visé au point 9 ci-dessus, et les motifs qui y sont énoncés à propos de la question posée doivent être examinés dans cette optique.

11. Ce qui précède ne permet pas de résoudre le point de savoir si dans la procédure visée à l'article 6ter de la LBM, le déposant peut invoquer des éléments additionnels à l'appui de la requête tendant à faire ordonner l'enregistrement du dépôt, tel qu'il a été examiné et refusé par le BBM, lesquels entrent dès lors dans le cadre des prétentions soumises au BBM.

12. Ainsi que la Cour l'a décidé dans son arrêt du 1^{er} décembre 2004 (affaire A 1999/1, KPN contre BBM, Jur. 2004, p. 12), qui fait référence à l'arrêt du 29 novembre 2001 dans la même affaire, le juge ne peut ordonner l'enregistrement du dépôt dans la procédure sur requête prévue à l'article 6ter de la LBM que s'il conclut à l'absence des motifs de refus prévus à l'article 6bis de la LBM. Cette procédure comporte l'examen de la compatibilité du signe déposé avec les critères énoncés au premier alinéa de ce dernier article. Le juge doit dès lors apprécier si le BBM a refusé à bon droit d'enregistrer le dépôt et il doit tenir compte dans son appréciation d'un motif de refus nouveau invoqué pour la première fois dans la procédure judiciaire ; à défaut, il pourrait être amené à ordonner l'enregistrement d'un signe ne répondant pas aux critères énoncés à l'article 6bis, alinéa premier, de la LBM.

Par ailleurs, le juge devant qui le déposant soutient que l'enregistrement a été refusé à tort, doit, dans le cadre des prétentions soumises au BBM, tenir compte de tous les faits et circonstances que le déposant allègue pour démontrer que le signe répond bien aux critères mentionnés à l'article 6bis, alinéa 1^{er}, de la LBM. La LBM ne comporte pas de dispositions particulières qui limiteraient la possibilité pour le BBM ou le déposant de convaincre le juge, au moyen d'éléments de fait additionnels, du bien-fondé ou du

malfondé de la décision du BBM et pareille limitation ne peut pas se déduire non plus de la nature de la voie de recours offerte au déposant à l'article 6ter contre la décision du BBM. Lorsqu'il exerce le contrôle de fond qui lui appartient en vertu de l'article 6ter de la LBM, le juge devra donc tenir compte également des faits et circonstances qui lui sont soumis concernant un fondement présenté dans la procédure d'enregistrement, même s'ils n'ont pas été invoqués antérieurement dans la procédure d'enregistrement devant le BBM.

17. Par l'arrêt du 15 février 2007³, la Cour de Justice a donné la réponse suivante à la question, posée par la Cour d'appel de Bruxelles, de savoir si – en résumé – la première directive (89/104/CEE) du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après : la première directive sur le droit des marques) fait obstacle à ce que des règles nationales gouvernant la compétence de la juridiction, comme les règles contenues aux articles 6bis et 6ter de la LBM, soient interprétées en ce sens qu'elles empêchent celle-ci de tenir compte de faits et circonstances pertinents qui se sont modifiés ou de se prononcer sur le caractère distinctif de la marque pour chacun des produits et des services en particulier :

[La première directive sur le droit des marques] doit être interprétée en ce sens :

[...]

qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui empêche la juridiction saisie d'un recours contre une décision de l'autorité compétente de se prononcer sur le caractère distinctif de la marque séparément pour chacun des produits et des services visés dans la demande d'enregistrement dès lors que ni cette décision ni cette demande ne portait sur des catégories de produits ou de services ou sur des produits ou services considérés séparément.

18. À la lumière de la jurisprudence citée ci-avant, il est clair qu'en vertu de la LBM, les cours ne pouvaient pas connaître d'une prétention qui n'avait pas été soumise à l'Office, comme une demande d'enregistrement qui comporte des restrictions par rapport au dépôt examiné et puis refusé par l'Office.
19. En 2006, la LBM a été remplacée par la CBPI. Dans ce cadre, les règles de compétence contenues à l'article 6ter de la LBM n'ont pas été modifiées quant au fond. Une disposition ayant la même teneur que l'article 6ter de la LBM avait à l'époque été reprise à l'article 2.12 de la CBPI.

³ CJUE 15 février 2007, C-239/05, ECLI:EU:C:2007:99 (*Kitchen Company*).

20. En 2016, le Protocole du 15 octobre 2012 modifiant le Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux est entré en vigueur. Par ce protocole, les dispositions suivantes ont notamment été ajoutées au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux (ci-après : le Traité) :

Article 1^{er}

[...]

2 La Cour est chargée de promouvoir l'uniformité dans l'application des règles juridiques qui sont communes aux pays du Benelux. En vue de l'accomplissement de cette mission, la Cour est dotée :

- a. des attributions pour connaître des questions d'interprétation des règles juridiques ;
- b. des attributions juridictionnelles ;
- c. des attributions consultatives.

[...]

4 La compétence visée à l'alinéa 2, sous (b), est exercée dans des domaines spécifiques désignés à cet effet dans une convention. Les pays du Benelux recueillent l'avis de la Cour à l'égard de ces conventions.

[...]

Article 9bis

La Deuxième Chambre visée à l'article 4quinquies, alinéa 1^{er}, sous (b), exerce une compétence de pleine juridiction pour connaître des affaires qui ont été désignées à cet effet en vertu de l'article 1^{er}, alinéa 4.

21. En 2018, le Protocole du 21 mai 2014 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) est entré en vigueur. Par ce protocole, les règles de compétence contenues à l'article 2.12 de la CBPI ont été remplacées par la disposition suivante :

Article 15bis Recours

1 Toute personne qui est partie à une procédure ayant conduit à une décision finale prise par l'Office dans l'exécution de ses tâches officielles en application des titres II, III et IV de la présente convention, peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Cour de Justice Benelux, afin d'obtenir l'annulation ou la révision de cette décision. Le délai pour l'introduction d'un recours est de deux mois à compter de la notification de la décision finale.

22. De l'avis de la Cour, sa jurisprudence citée ci-avant sur l'article 6ter de la LBM est restée d'application en vertu du droit actuel. Il ressort de l'exposé des motifs sur les modifications dans le Traité et la CBPI que le but de celles-ci était la centralisation des recours auprès de la Cour.⁴ Rien ne permet d'arriver au constat que le législateur a entendu modifier aussi l'étendue des compétences de l'instance de recours et autoriser que la Cour connaisse également de

⁴ Exposé des motifs commun du Protocole portant modification du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, publié en tant qu'annexe du courrier du ministre des Affaires étrangères du 6 février 2013, Staten-Generaal 2012-2013, 33 543, n° 1 ; Exposé des motifs commun du Protocole du 21 mai 2014 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), publié en tant qu'annexe du courrier du ministre des Affaires étrangères du 6 septembre 2017, Staten-Generaal 2016-2017, 34 777, n° 1.

prétentions qui n'ont pas été soumises à l'Office. Ce constat ne peut pas non plus être tiré du fait que l'article 9bis du Traité dispose que la Cour « exerce une compétence de pleine juridiction » pour connaître des affaires. Il ressort de l'exposé des motifs qu'on entend par là que la Deuxième Chambre de la Cour peut également apprécier des faits en tant que première instance de recours, contrairement à la Première Chambre, qui, en deuxième lieu, ne se prononce que sur des questions juridiques.⁵ Cette possibilité, pour la première instance de recours, d'également statuer sur des faits était aussi prévue par la LBM.

23. Sur la base de ce qui précède, la Cour conclut que l'opposition de l'Office à la demande subsidiaire de Loesdau est fondée. Dans la procédure auprès de l'Office, Loesdau a uniquement demandé d'enregistrer la marque pour tous les produits. La demande subsidiaire d'enregistrement de la marque pour une partie des produits que Loesdau invoque auprès de la Cour ne constitue pas une prétention soumise à l'Office. La Cour ne peut pas connaître de celle-ci. Par conséquent, les allégations que Loesdau a avancées pour étayer sa demande subsidiaire doivent également ne pas être prises en considération. La Cour limitera de ce fait l'appréciation suivante au contrôle du bien-fondé de la décision de l'Office de refuser l'enregistrement de la demande telle que soumise à l'Office.

Critères de l'appréciation quant au fond

24. En vertu de l'article 2.11, alinéa 1^{er}, de la CBPI, l'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère qu'un des motifs absolus visés à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, est applicable. L'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, de la CBPI dispose ce qui suit :

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

(...)

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 ;

25. L'intérêt général qui sous-tend l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, de la CBPI implique que les signes descriptifs d'une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par tous les acteurs du marché qui proposent de tels produits ou services.⁶
26. Pour que l'Office oppose un refus d'enregistrement sur fondement de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, de la CBPI, il n'est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.⁷

⁵ Exposé des motifs commun du Protocole portant modification du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, publié en tant qu'annexe du courrier du ministre des Affaires étrangères du 6 février 2013, Staten-Generaal 2012-2013, 33 543, n° 1, p. 10.

⁶ CJUE 4 mai 1999, C-108/97 et C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230 (*Windsurfing Chiemsee*), considérant 25.

⁷ CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (*Postkantoor*), considérant 97.

27. Pour qu'une marque constituée d'un mot résultant d'une combinaison d'éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, de la CBPI, il ne suffit pas qu'un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit être constaté pour le mot lui-même.⁸
28. En règle générale, la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, de la CBPI. En effet, le simple fait d'accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d'ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu'une marque composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services.⁹
29. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, de la CBPI, à condition qu'elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. S'agissant d'une marque verbale, qui est destinée à être entendue autant qu'à être lue, une telle condition devra être satisfaite en ce qui concerne l'impression à la fois auditive et visuelle produite par la marque.¹⁰
30. Ainsi, une marque constituée d'un mot composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, de la CBPI, sauf s'il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent. Dans ce dernier cas, il y a alors lieu de vérifier si le mot qui a acquis une signification propre n'est pas lui-même descriptif au sens de la même disposition.¹¹
31. Dès lors, si, s'agissant d'une marque composée de mots, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments, pris séparément, il doit, en tout état de cause, dépendre d'un examen de l'ensemble qu'ils composent.¹²

⁸ CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), considérant 96.

⁹ CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), considérant 98.

¹⁰ CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), considérant 99.

¹¹ CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), considérant 100.

¹² CJUE 19 avril 2007, C-273/05, ECLI:EU:C:2007:224 (Celltech), considérant 79.

Appréciation quant au fond

32. La Cour partage l'avis de l'Office selon lequel la marque PFERDEFIT est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité ou la destination des produits mentionnés dans la demande. Ces produits concernent des articles pouvant être destinés à un usage dans le cadre des soins des chevaux, comme des peignes, aliments pour animaux et préparations vétérinaires. Le fait que la majorité des produits – à savoir tous ceux qui n'ont pas été mentionnés dans la demande subsidiaire – aient cette caractéristique en commun n'est pas non plus contesté par Loesdau.
33. La marque demandée PFERDEFIT se compose des éléments PFERDE et FIT. PFERDE est un mot allemand voulant dire « chevaux ». FIT signifie, en néerlandais, en allemand et en anglais, « se sentant en pleine forme, en pleine possession de ses moyens ». Les deux éléments peuvent donc servir à désigner des caractéristiques des produits pour lesquels la marque a été demandée, en particulier leur destination décrite ci-avant. Ces produits peuvent en effet être destinés à un usage lié aux chevaux et peuvent contribuer à les maintenir en forme.
34. La combinaison des éléments pour former PFERDEFIT ne donne pas lieu à une impression différente. Il est question d'une simple réunion de ces éléments, sans modification inhabituelle ni signification nouvelle. Le public pourra percevoir l'ensemble comme une indication que les produits sont destinés à maintenir les chevaux en forme et, d'une manière plus générale, que les produits sont destinés aux soins des chevaux. Dans ce cadre, l'ordre des éléments n'est grammaticalement pas incorrect (la traduction allemande de la destination est : *um Pferde fit zu halten*) et en tout cas pas inhabituel au point que le public ne pourra pas percevoir la combinaison comme une indication de la destination des produits.
35. Le fait que PFERDE soit un mot allemand ne contraint pas à adopter un avis différent. L'allemand est une langue officielle en Belgique et au Luxembourg. De plus, les publics francophone et néerlandophone intéressés par les produits pouvant être destinés à un usage dans le cadre des soins des chevaux sont aussi censés connaître le mot allemand PFERDE.
36. L'avis donné ci-avant sur le caractère descriptif de la marque suffit déjà pour en justifier le refus. L'opposition de Loesdau à l'avis de l'Office selon lequel la marque est aussi dépourvue de caractère distinctif n'est donc pas pertinente. Cet avis est d'ailleurs correct. Puisque la marque a un caractère descriptif, elle est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, de la CBPI.
37. Il ne peut pas être fait droit au grief de Loesdau selon lequel l'Office n'a pas spécifiquement motivé que la marque demandée est descriptive pour certains produits. La marque demandée est à tout le moins descriptive pour la majorité des produits pour lesquels elle a été demandée. La Cour ne peut dès lors pas ordonner à l'Office d'enregistrer la marque comme demandé. Une autre demande n'a pas été soumise à l'Office et ne peut donc pas être ordonnée par la Cour. Du reste, l'Office a, de l'avis de la Cour, suffisamment motivé sa décision, compte tenu notamment du fait que Loesdau a uniquement fait valoir auprès de l'Office que la marque est non descriptive pour tous les produits et a bien un caractère distinctif. Même après que l'Office, par sa décision provisoire, avait fait savoir que cet argument ne pouvait pas tenir, Loesdau n'a avancé aucune argumentation axée sur des produits spécifiques.

Conclusion

38. En raison de ce qui précède, la Cour rejettera le recours et confirmera la décision contestée de l'Office.
39. Loesdau sera, en tant que partie succombante, condamnée aux dépens du recours. Les dépens de l'OBPI sont fixés par la Cour, conformément aux taux de liquidation visés à l'article 4.9, sous c) du Règlement de Procédure, à € 1.200,- (2 points).

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

- rejette la demande en recours ;
- condamne Loesdau aux dépens du recours, fixés à ce jour pour la partie qu'est l'OBPI à € 1.200,- au titre des frais et honoraires des représentants.

Le présent arrêt a été rendu par P.H. Blok, K. Vandenberghe, et M. Hornick; il a été prononcé à Luxembourg à l'audience publique du 18 avril 2023, en présence d'A. van der Niet, greffier.