

# COUR DE JUSTICE

## BENELUX

### GERECHTSHOF



*TWEEDE KAMER  
DEUXIÈME CHAMBRE*

**C 2022/4/7**

#### ARRET

*En cause :*

**UBO B.V.**

*Contre:*

**KAMER VAN KOOPHANDEL**

*Langue de la procédure : le néerlandais*

#### ARREST

*Inzake:*

**UBO B.V.**

*Tegen:*

**KAMER VAN KOOPHANDEL**

*Procestaal: Nederlands*

#### GRIFFIE

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

[www.courbeneluxhof.int](http://www.courbeneluxhof.int)

#### GREFFE

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

**COUR DE JUSTICE**  
**BENELUX**  
**GERECHTSHOF**

**DEUXIÈME CHAMBRE**  
**C 2022/4/7**

**Arrêt du 18 avril 2023**

dans l'affaire C 2022/4

*En cause*

La société de droit néerlandais **UBO B.V.**, établie à Prof. J. Bavincklaan 7, 1183 AT AMSTELVEEN, Pays-Bas,

Requérante (ci-après UBO),

Représentée par Me N.F. BARTHEL, avocat à ZOETERMEER, Pays-Bas,

*Contre*

La personne morale de droit public **KAMER VAN KOOPHANDEL**, St. Jacobsstraat 300, 3511 BT UTRECHT, Pays-Bas,

Défenderesse (ci-après KvK),

Représentée par Me J.S. BIERENS et Me N.M. DEN HAAN, avocats à LA HAYE, Pays-Bas.

**I. PROCÉDURE**

**I.A. La procédure devant l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après OBPI)**

1. Le 2 juillet 2019, la marque verbale « ubo » (enregistrement Benelux 1393760 et dépôt en date du 10 avril 2019) a été enregistrée dans la classe 35 sous le nom d'UBO (ci-après la Marque contestée).

2. Le 27 mars 2020, KvK a introduit, conformément à l'article 2.30bis de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après la CBPI), une demande de radiation contre tous les services de la Marque contestée sur la base des motifs de nullité absolus suivants, contre lesquels UBO a invoqué des moyens de défense :

- La Marque contestée est dépourvue de tout caractère distinctif (article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, de la CBPI).
- La Marque contestée est descriptive (article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, de la CBPI).
- La Marque contestée est devenue une désignation courante (article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous d, de la CBPI).
- La Marque contestée est trompeuse (article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous g, de la CBPI).
- La demande de la Marque contestée a été introduite de mauvaise foi (article 2.2bis, alinéa 2, de la CBPI).

3. Le 13 janvier 2022, l'OBPI a, par la décision de radiation 3000217 (ci-après dénommée la Décision de radiation) fait droit à la demande en radiation et a dit que l'enregistrement de la Marque contestée est radiée pour tous les services. UBO a été condamnée aux dépens conformément à l'article 2.30ter, alinéa 5, de la CBPI à lire en lien avec la règle 1.44, alinéa 2, du Règlement d'exécution de la CBPI.

4. L'OBPI a considéré que la signification du terme « ubo », à savoir une abréviation pour « *ultimate beneficial owner* » (« *bénéficiaire effectif* »), n'est pas contestée par UBO, et que cette dernière a fait valoir que sa prestation de services est axée sur l'identification des « ubo » ou bénéficiaires effectifs au sein d'une entreprise et que le nom UBO B.V. reflète ses activités (voir le considérant 31 de la Décision de radiation). L'OBPI a ensuite estimé qu'en conséquence, « *non seulement la signification du mot "UBO", mais aussi son caractère descriptif pour les services pour lesquels il est enregistré sont établis* », ce qui permet, selon l'OBPI, de conclure que le motif de nullité visé à l'article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, de la CBPI s'applique.

#### I.B. La procédure devant la Cour de Justice Benelux (ci-après dénommée « Cour »)

5. Le 14 mars 2022, une requête en annulation ou en révision de la Décision de radiation prise par l'OBPI a été soumise (à temps) au Greffe de la Cour.

6. Le 3 juin 2022, KvK a soumis un mémoire en défense, et le refus de la demande d'UBO a été demandé, ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens de la procédure.

7. Le 24 août 2022, UBO a déposé des conclusions en réplique.

8. Le 18 octobre 2022, la KvK a déposé des conclusions en duplique.

9. En substance, les griefs d'UBO sont les suivants :

- Le principe du contradictoire aurait été violé (et ce, du fait qu'UBO n'aurait jamais reçu les pièces que KvK a soumises en tant qu'annexes à l'OBPI).
- Dans sa motivation, l'OBPI aurait agi en violation du devoir de diligence lui incombant.
- Les conditions fixées à l'article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, de la CBPI n'ont pas été remplies, vu que « *ni le terme "ubo", ni les termes "ultimate beneficial owner" ("bénéficiaire effectif" en anglais), ni les termes "uiteindelijk belanghebbende van een onderneming of rechtspersoon" ("bénéficiaire effectif d'une entreprise ou d'une entité juridique" en néerlandais) ne sont descriptifs dans le contexte des services fournis par UBO B.V., à moins d'étendre très largement le sens du mot "descriptif"* ». Compte tenu notamment du haut degré de connaissance du public pertinent dans le domaine du conseil et de la conformité, il n'est question ni d'une marque descriptive, ni d'un risque de confusion.

- Enfin, sous le titre « *Monopole et abus de droit* », il est avancé comme argument que, s'il devait être statué qu'il est question d'une marque descriptive, « *cela aurait pour effet de créer une situation qui serait contraire à l'intérêt général tel que formulé par votre Cour, à savoir que chacun doit pouvoir utiliser librement ce signe ou cette indication* ».

10. En l'absence de demande de procédure orale, une décision est prise sans phase orale de la procédure.

11. La langue de la procédure est le néerlandais.

## II. DÉCISION

### II.A. Principe du contradictoire (règle 1.21.a du Règlement d'exécution de la CBPI)

12. UBO indique que l'OBPI a violé le principe du contradictoire en fondant sa décision sur les quatre annexes que KvK a jointes à sa requête, mais que l'OBPI n'a pas fournies à UBO.

13. La Cour estime que ce point de vue est infondé, déjà parce que, dans la décision de radiation, l'OBPI n'a pas eu recours aux annexes de la requête. Elle a fondé la décision sur l'affirmation non contestée de KvK selon laquelle le mot « *ubo* » signifie « *ultimate beneficial owner* ». Le fait que ce soit la signification d'« *ubo* » n'a pas non plus été contesté par UBO après que cette dernière avait finalement pris connaissance des annexes dans la procédure devant la Cour. Par conséquent, même à supposer qu'UBO n'ait pas reçu les annexes dans la procédure devant l'OBPI (ce que KvK conteste), cela n'a pas porté atteinte aux intérêts d'UBO.

14. En outre, la Cour fait remarquer que les annexes étaient *d'une part* en grande partie connues d'UBO vu qu'il s'agit d'une correspondance entre les parties à l'instance et d'une capture d'écran du site web d'UBO, et consistaient *d'autre part* en des imprimés de sites web publics visant à illustrer l'usage du concept « *ubo* » (au Benelux) dans le sens d'« *ultimate beneficial owner* » (en tant que dénomination courante en langue anglaise et à l'internationale pour désigner un « *bénéficiaire effectif d'une entreprise ou d'une entité juridique* »). UBO ne peut dès lors pas raisonnablement contester que ces annexes (et en particulier leur contenu) lui étaient inconnues. Également dans ce sens, la non-réception (éventuelle) des annexes n'a pas porté atteinte aux intérêts d'UBO.

### II.B. Le concept « *ubo* » en tant que marque descriptive

15. La Cour partage l'avis de l'OBPI selon lequel le concept « *ubo* » est descriptif. La marque a dès lors été radiée à juste titre, conformément à l'article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, de la CBPI. La Cour motive cet avis comme suit :

16. Pour que l'article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, de la CBPI soit applicable, il est uniquement requis qu'il s'agisse d'une marque pouvant servir dans le commerce à désigner une caractéristique des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. Cela doit être apprécié par rapport d'une part aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, et par rapport d'autre part à la perception de ceux-ci qu'a le public pertinent (en ce sens CJUE, Postkantoor, 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86). La question de savoir s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public n'est pas pertinente, contrairement à ce qu'UBO estime manifestement.

17. Pour déterminer le public pertinent, il faut tenir compte de la classe dans laquelle l'enregistrement de marque a été demandé. Il s'agit de la classe 35 (avec désignation des services suivants : « *Conseil en gestion des affaires ; Services de conseillers d'affaires ; Consultation pour la*

*direction des affaires ; Conseil en matière de recherche commerciale ; Services de conseillers et de conseils en gestion d'entreprises ; Services de conseillers d'affaires »). Le public pertinent est celui des professionnels (normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés) dans le monde des affaires. Comme il ressort déjà des services proposés par UBO, ces professionnels connaissent (les concept commerciaux de) la langue anglaise.*

18. KvK prouve suffisamment en droit que le concept « *ubo* » (au moment de la demande de marque en application de CJUE, *Flugbörse*, 23 avril 2010, C-232/09 P, ECLI:EU:C:2010:225) est connu du public pertinent en tant qu'abréviation d'« *ultimate beneficial owner* » au sein d'une entreprise et est utilisé dans le commerce pour désigner les (caractéristiques des) services à fournir.

19. Le fait que le concept soit effectivement utilisé dans le commerce pour désigner les caractéristiques des services à fournir ressort du courrier adressé par UBO à KvK le 19 novembre 2018, dans lequel UBO mentionne que le nom commercial UBO B.V. reflète les activités de son entreprise. La Cour renvoie en outre au site web d'UBO, sur lequel cette dernière se présente comme un « *UBO-adviesbureau* » (cabinet de conseil UBO) qui aide à identifier le(s) UBO au sein d'organisations (annexe 3 de KvK). Le simple fait qu'UBO se qualifie d'« *UBO-adviesbureau* » démontre que sa clientèle potentielle (le public pertinent) connaît ce concept et le perçoit comme une désignation des caractéristiques des services.

20. Pour être complet, la Cour considère que le fait que le concept « *ubo* » (en tant qu'abréviation d'« *ultimate beneficial owner* ») ne figure pas en tant que tel (littéralement) dans la législation néerlandaise applicable (Loi RIBB/Wtt) ne contredit pas l'appréciation exposée ci-dessus. Ce qu'il convient d'apprécier, c'est la question de savoir si le terme « *ubo* » décrit, dans la perception du public pertinent, les (caractéristiques des) services pour lesquels il a été enregistré.

#### II.C. L'affirmation relative à l'« intérêt général » et au « monopole »

21. L'argumentation d'UBO relative à l'intérêt général échappe à la Cour. La Décision de radiation a pour conséquence que ni KvK ni UBO n'obtiennent un monopole (de marque) sur le terme « *ubo* ». Tant UBO que la KvK (ainsi que des tiers) peuvent donc librement utiliser le terme sans être gênées par un monopole de marque. Cela sert l'intérêt général. Il n'y a pas d'abus de droit de la part de la KvK.

#### II.D. Autres facteurs

22. En outre, par souci d'exhaustivité, l'OBPI est à confirmer en ce qu'il a retenu qu'une demande de radiation peut être introduite par toute personne physique ou morale conformément à l'article 2.30bis (1)(a) de la CBPI. À ce titre, KvK ne devait et ne doit pas démontrer d'intérêt propre.

#### II.E. Dépens

23. La Cour confirme dans son intégralité la décision de l'OBPI, de sorte qu'UBO doit être condamnée aux dépens.

III. DÉCISION

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

- confirme la décision de radiation prise par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle le 13 janvier 2022 et portant le numéro 3000217.
- condamne UBO B.V. à supporter les dépens de la procédure devant la Cour, évalués à 1.200 € au titre des frais et honoraires du représentant, conformément au tarif de liquidation fixé en vertu de l'art. 4.11 du Règlement de procédure.

Le présent arrêt a été rendu par Th. Schiltz, président, S. Granata, premier vice-président, et J.I. de Vreese-Rood, juge suppléant. Il a été prononcé à Luxembourg à l'audience publique du 18 avril 2023, en présence d'A. van der Niet, greffier.