48

18 DEC. 2014

Arrêt en matière de marques Benelux

Audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

Numéro 38457 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre;
Elisabeth WEYRICH, conseillère;
Monique STIRN, conseillère;
Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

***la société à responsabilité limitée BEDA Investments GmbH**, établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.723, représentée par son conseil de gérance en fonctions,*

***appelante** aux termes d'une requête en matière de marques Benelux du 10 avril 2012,*

comparant par Maître Julien LECLERE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

***l'OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,** établi à NL-2591 XR La Haye (Pays-Bas), Borderwijklaan, 15, représenté par son directeur général en fonctions,*

***intimé** aux fins de la prédite requête,*

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 avril 2012, la société à responsabilité limitée BEDA Investments GmbH (ci-après la société BEDA) a exposé avoir déposé le 1er avril 2011, auprès du BUREAU BENELUX DES MARQUES, actuellement l'OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, (ci-après l'OBPI) (numéro de dépôt 1222734) la marque verbale « BENEDIKTINER WEISSBIER » pour les classes:

« 32. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées ; Aromatisé aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour la préparation de boissons.

41. Education ; cours ; loisirs ; activités sportives et culturelles.

43. Restauration et fourniture de la nourriture et des boissons; hébergement temporaire ».

Le 14 avril 2011, l'OBPI a notifié à la société BEDA une décision provisoire de refus de l'enregistrement motivée dans les termes suivants : *« Le signe «BENEDIKTINER WEISSBIER» est descriptif. Il est constitué de l'indication d'origine BENEDIKTINER (qui veut dire BENEDICTIN en allemand) et du nom générique WEISSBIER (la traduction de BIERE BLANCHE en allemand). Les deux éléments peuvent désigner la qualité, la destination, ou la provenance des produits et services des classes 32,41 et 42. Le signe n'a aucun pouvoir distinctif. Nous faisons référence à l'article 2.11 al.1 sub b. et sub c.de la CBPI »* (i.e.Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle).

Par courrier du 5 juillet 2011, la société BEDA a critiqué la décision pour avoir retenu que la marque dont le dépôt était demandé était, par le choix et la combinaison des mots « BENEDIKTINER » et « WEISSBIER », descriptive des biens et services visés par la demande d'enregistrement, et en particulier des services des classes 41 et 43, non liés à la bière blanche ou aux bénédictins et que la marque soumise à enregistrement était dépourvue de pouvoir distinctif. Elle a souligné que ce dernier devait être apprécié eu égard à l'impression générale que suscitait la marque auprès du public pertinent pour ces produits et qu'en l'espèce, la marque litigieuse, composée de deux mots allemands, ne faisait pas automatiquement naître auprès du public des pays du Benelux, majoritairement francophone ou néerlandophone, un réflexe cognitif de traduction entraînant une perception de la marque par les mots qui la composent. Elle a encore donné à considérer que des marques du même type que la marque soumise à enregistrement avaient déjà été enregistrées dans d'autres pays.

Le 26 septembre 2011, l'OBPI a informé la société BEDA qu'il n'envisageait pas de revenir sur sa décision. Il s'est référé quant à l'article 2.11.1 c) de la CBPI à la jurisprudence Postkantoor de la CJUE du 12 février 2004 qui a retenu qu'il est dans l'intérêt général que tous les signes ou appellations qui peuvent servir à la désignation des propriétés de biens ou de services pour lesquels l'inscription est demandée, restent disponibles pour toutes les entreprises sans restriction afin qu'elles puissent utiliser ces signes et appellations pour décrire les mêmes propriétés de leurs biens et services et que des marques qui sont uniquement composées de tels signes ou d'appellations ne peuvent donc être inscrites comme marques. Selon l'OBPI, le signe soumis à enregistrement se compose uniquement de l'indication de la provenance BENEDIKTINER et du nom générique WEISSBIER.

A l'argument de la société BEDA que les produits et services des classes 41 et 43 ne seraient pas reliés à la bière blanche ni aux bénédictins, l'OBPI a répondu que la combinaison des deux mots était également descriptive de ces produits et services et que si pour les biens de la classe 32 autres que la bière, la désignation « BENEDIKTINER WEISSBIER » n'était pas descriptive, elle était pour le moins trompeuse.

Quant à l'article 2.11.1 b) de la CBPI, l'OBPI a ajouté que le signe n'offrait pas la garantie que tous les services qui en étaient pourvus, étaient manufacturés ou fabriqués sous le contrôle d'une et même entreprise qui pouvait être considérée comme responsable de leur qualité, le consommateur ne comprenant pas que la combinaison de vocables pour les biens désignés fasse fonction de marque. De tels signes ne rendant pas le public pertinent capable de répéter une expérience positive avec certains prestataires de services ou d'en éviter une négative ; le signe n'offrant pas la fonction essentielle de la marque.

Dans un courrier du 20 janvier 2012 en réponse à une lettre de la société BEDA du 14 octobre 2011 (non versée en cause), l'OBPI a réitéré sa décision de refus provisoire. Concernant la référence de la société BEDA à d'autres marques similaires qui avaient été enregistrées par l'OBPI , il a renvoyé à plusieurs arrêts de la CJUE selon lesquels chaque dépôt doit être jugé selon ses propres mérites..

Un refus définitif a été notifié à la société BEDA le 8 février 2012.

Dans sa requête du 10 avril 2012, la société BEDA conclut à voir :

- déclarer son recours recevable et fondé,

- ordonner à l'OBPI de procéder à l'enregistrement de la marque Benelux verbale « BENEDIKTINER WEISSBIER » déposée le 1er

avril 2011 sous le n° 1222734 pour tous les produits ou services visés au dépôt ;

- condamner l'OBPI à une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l'article 240 du NCPC ;

- condamner l'OBPI à tous les frais et dépens, sinon instituer un partage largement favorable en sa faveur.

Les conclusions de la société BEDA sont axées sur la démonstration que le signe « BENEDIKTINER WEISSBIER » est pourvu d'un pouvoir distinctif et n'est pas descriptif d'un des éléments cités à l'article 2.11.1 c) de la CBPI.

Elle expose que le caractère distinctif d'une marque tient à son aptitude à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises. Selon elle, un signe a un caractère distinctif si le syntagme dans son ensemble est capable d'exercer la fonction essentielle de la marque consistant à garantir au consommateur ou l'utilisateur final l'identité d'origine des services visés, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ses produits de ceux qui ont une autre provenance. Elle estime que l'examen du caractère distinctif ne peut se faire in abstracto, mais doit prendre en considération tous les faits et circonstances concrets et pertinents de la demande d'enregistrement et que pour les produits destinés au grand public, comme la bière BENEDIKTINER WEISSBIER, le public concerné est constitué par le consommateur moyen des pays Benelux, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de sorte qu'il convient d'examiner la façon dont ce consommateur perçoit le signe en question.

L'appelante soutient que lorsque le signe est composé, comme en l'occurrence, de mots issus d'une langue non usuelle pour le consommateur moyen, ce dernier peut lui accorder un pouvoir distinctif et le considérer comme une marque.

Déniant tout caractère descriptif à la marque dont elle a sollicité le dépôt, elle relève qu'aucune comparution commerciale à but informatif ou autre, antérieure à la demande d'enregistrement introduite n'a jamais utilisé le signe « BENEDIKTINER WEISSBIER » pour désigner les produits ou services visés par le dépôt et que les résultats de la recherche effectuée sur internet via le moteur de recherche Google avec les termes « BENEDIKTINER WEISSBIER » se rapportent exclusivement à des produits distribués par elle. Elle en conclut que le signe pour lequel elle a sollicité le dépôt n'est donc pas habituel ou usuel pour désigner les produits et services visés.

Elle fait valoir que s'il appartient à l'OBPI d'apprécier le dépôt litigieux suivant ses propres mérites, il doit cependant dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement et dans la mesure où il dispose d'informations à cet égard, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Elle donne à considérer qu'un certain nombre de marques similaires à la marque « BENEDIKTINER WEISSBIER » ont été enregistrées par l'OBPI sans qu'un quelconque défaut de caractère distinctif n'ait été retenu à leur encontre.

L'OBPI soulève d'abord la nullité sinon l'irrecevabilité de la demande introduite par la société BEDA au motif qu'aux termes de sa requête introductive d'instance, elle serait représentée par « son conseil d'administration actuellement en fonction », mais que conformément à ses statuts et sa forme sociale (article 191bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales), elle est représentée par un gérant, ceci tant à l'égard des tiers qu'en justice, et que l'indication erronée de l'organe qui la représente dans un acte introductif d'instance entraîne la nullité sinon l'irrecevabilité de l'action.

Au fond, il fait valoir que l'article 2.11.1. b) et c) de la CBPI sur lequel est basée sa décision de refus vise les marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour décrire les caractéristiques des produits ou services visés par la demande d'enregistrement. Il renvoie aux jurisprudences Windsurfing Chiemsee de la CJUE du 4 mai 1999 (C-108/97) et Postkantoor précitée qui ont décidé que l'intérêt général exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous. Il considère que les deux termes composant le signe « BENEDIKTINER WEISSBIER » sont chacun descriptifs des caractéristiques des produits et services pour lesquels il est revendiqué et renvoie au site internet de la marque qui met elle-même l'accent sur le fait que la bière en question est de tradition bénédictine produite sous le contrôle des moines bénédictins de l'abbaye d'Ettal (située en Bavière), le logo étant constitué par un moine buvant de la bière. Il ajoute que la somme des deux éléments descriptifs ne crée pas non plus une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion de ces deux mots et en déduit que l'enregistrement de la marque priverait les innombrables abbayes/congrégations bénédictines productrices de bière de pouvoir indiquer qu'elles fabriquent une bière blanche de tradition bénédictine.

Il expose qu'il existe un chevauchement des champs d'application respectifs des motifs énoncés à l'article 2.11.1.b) et c) de la CBPI. Il cite l'arrêt Campina Melkunie du 12 février 2004 (C-365/00 CJUE) qui retient que la marque verbale qui est descriptive des

caractéristiques de produits et services, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de la même disposition, sous b), pour en déduire qu'en raison de son caractère descriptif, la marque « BENEDIKTINER WEISSBIER » est donc nécessairement dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les classes 32, 41 et 43, sans qu'il y ait besoin d'examiner séparément ce point.

Il ajoute que le signe « BENEDIKTINER WEISSBIER » est de toute évidence dépourvu de caractère distinctif dans son ensemble, étant incapable d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine des services visés, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits de ceux qui ont une autre provenance.

Il réfute l'argument avancé par la société BEDA qui considère que le signe composé de mots allemands n'est pas usuel pour le consommateur moyen qui peut lui accorder de ce fait un pouvoir distinctif.

Discussion

Il convient tout d'abord de relever que la décision de refus du 8 février 2012 a ouvert à la requérante un délai de recours de deux mois qui a expiré, par application de l'article 1258 du NCPC, le 8 avril 2012. Par application de l'article 1260 du NCPC, le délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au mardi 10 avril 2012, dès lors que les 8 et 9 avril 2012 se trouvaient être un dimanche suivi d'un jour férié légal.

Quant au moyen de nullité de la requête

La société BEDA s'oppose au moyen de nullité avancé par l'OBPI, et soutient que contrairement aux citations ou assignations en justice, le contenu des requêtes introductives d'instance ne serait pas réglé par le NCPC, mais par les dispositions légales spécifiques aux matières dans lesquelles elles sont prévues et qu'en l'occurrence, à défaut par la CBPI de spécifier les mentions devant figurer dans la requête, celle-ci aurait été valablement introduite.

L'article 2.12.1. de la CBPI dispose qu'un recours contre la décision de l'OBPI peut être introduit notamment devant la Cour d'appel de Luxembourg. La CBPI ne règlemente pas les autres modalités dudit recours, de sorte qu'il convient de se reporter aux règles de procédure interne de l'Etat de la juridiction saisie, soit, en l'espèce, celles prévues par le nouveau code de procédure civile.

A défaut par le NCPC de réglementer le recours dont est saisie actuellement la Cour d'appel, il y a lieu, par analogie, de faire application des articles de droit commun applicables aux actes introductifs d'instance.

Il convient partant, par application des articles 153 et 154 du NCPC de retenir que la requête doit, sous peine de nullité, contenir les mentions relatives à l'identité des parties, l'exposé des moyens et l'indication de l'objet.

Dans la requête introductive d'instance, la société à responsabilité limitée BEDA indique être représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction.

L'article 191 dispose que la société à responsabilité limitée est représentée par son ou ses gérants. L'article 7 des statuts de la requérante prévoit également que la société est gérée par un ou plusieurs gérants.

Il n'est pas soutenu que la société ne soit pas gérée par un ou plusieurs gérants.

L'article 191bis, troisième alinéa, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dispose, à propos des sociétés à responsabilité limitée, que « les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule » et l'article 153 du NCPC énonce que si le requérant est une personne morale, l'assignation doit indiquer, à peine de nullité, sa forme, sa dénomination et son siège social et, au cas où le requérant est inscrit au registre de commerce, le numéro sous lequel il est inscrit lorsque l'action trouve sa cause dans un acte de commerce.

Il résulte de ces textes légaux que l'absence d'indication de l'organe représentant la société à responsabilité limitée en justice ni, par voie de conséquence, l'indication erronée de l'organe représentatif de cette société n'entrainent pas la nullité de l'acte d'appel de la société à responsabilité limitée. (Cour de Cassation, 2 avril 2009, n° registre 2622).

Le recours de la société BEDA contre la décision de refus de l'OBPI a donc été valablement introduit et est recevable.

Quant au fond

Les dispositions de l'article 2.11.1 b) et c) de la CBPI correspondent à celles de l'article 3.1 b) et c) de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, remplacée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2008 (ci-après « directive d'harmonisation »)

et à l'article 7.1 b) et c) du Règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire (remplacé par le Règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui est entré en vigueur le 13 avril 2009 – J.O. 24 mars 2009 L 78/1 et suivantes – et dont l'article 7.1 b) et c) correspond à l'article 7.1. b) et c) du règlement (CE) n° 40/94).

La CBPI doit être interprétée conformément à cette directive d'harmonisation, de sorte que l'examen de la demande de l'appelante tiendra compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne dans laquelle la directive d'harmonisation et le règlement sont interprétés.

La marque a été déposée pour les classes 32, 41 et 43, à savoir

« Classe 32. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées ; Aromatisé aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour la préparation de boissons.
Classe 41. Education ; cours ; loisirs ; activités sportives et culturelles.
Classe 43. Restauration et fourniture de la nourriture et des boissons; hébergement temporaire ».

Le refus de l'OBPI d'enregistrer la marque « BENEDIKTINER WEISSBIER » est fondé sur l'article 2.11. alinéa premier, points b) et c) de la CBPI de la teneur suivante:

1. L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que:
.....
b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;
c. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

La décision attaquée refuse l'enregistrement de la marque déposée aux motifs qu'elle revêt un caractère descriptif et est dépourvue de caractère distinctif.

La Cour limite dans un premier temps l'examen de la marque au produit de la classe 32 *bières.*

Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, sont refusées à l'enregistrement, au titre de ce paragraphe, sous b), *(note de la Cour: qui est identique à l'article 2.11. 1b) CBPI)* les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif et, au titre de ce paragraphe, sous c), *(note de la Cour: qui est identique à l'article*

2.11. 1c) CBPI) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Proctor & Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, point 35).

La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir notamment les arrêts de la CJUE du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, point 7, et du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 30 ; 04 mai 1999, affaires Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 49; CJUE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, C-238/06, point 79).).

Chacun des motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d'interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux. L'intérêt général pris en considération lors de l'examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, points 45 et 46, et arrêt SAT.1, C point 25).

Toutefois, il existe un chevauchement évident des champs d'application respectifs des motifs énoncés sous b) à d) de ladite disposition [arrêts de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, point 18, et Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Postkantoor, point 67).

Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (arrêts Campina Melkunie, précité, point 19; Koninklijke KPN Nederland, précité, point 86).

Afin de démontrer qu'une marque qui ne se heurte pas au motif de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement est néanmoins dépourvue de caractère distinctif au sens de la même disposition, sous b), l'OBPI doit exposer les raisons pour lesquelles il estime que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêts SAT.1/OHMI, C-329/02 P, point 42 ; TPIUE Cell-Tech, 14.4.2005, T-260/03)

L'OBPI se prévaut de l'article 2.11.1 c) de la CBPI pour dire que la marque soumise à enregistrement est descriptive en ce qu'elle est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des produits ou services visés.

L'intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu'elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement.

Le signe est formé par la combinaison des mots « BENEDIKTINER » et « WEISSBIER ».

Le terme « WEISSBIER », qui, traduit en français signifie *bière blanche,* est un terme générique, qui désigne la catégorie, l'espèce ou le genre auquel appartient cet objet. (voir la traduction du dictionnaire Pons Grosswörterbuch, pièce 2, farde I de l'intimée). Ce terme est partant descriptif en ce qu'il peut servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce et la qualité de la bière.

Quant au terme « BENEDIKTINER », il fait référence, ainsi que le soutient à bon droit l'intimée, à l'ordre religieux des bénédictins. Selon cette dernière, il pourrait également être appréhendé en tant qu'adjectif.

L'OBPI fait valoir que le mot BENEDIKTINER est descriptif en ce qu'il *désignerait la qualité* et *la provenance de la bière sinon d'autres caractéristiques,* qu'il ne spécifie cependant pas, *pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production.*

L'intimée en veut pour preuve que la requérante indique sur le site internet « www.benediktiner-weissbier.de » que la bière est de tradition bénédictine, qu'elle est encore actuellement produite sous le contrôle des moines bénédictins de l'abbaye d'Ettal (Bavière) et avec de la levure originale de ladite abbaye (farde II de l'intimée pièce 10).

Il ressort des pièces versées par l'OBPI que plusieurs abbayes de l'ordre des bénédictins produisent de la bière, telles l'abbaye de Brogne qui produit une bière blonde, l'abbaye de Maredsous qui produit la « Maredsous blonde», l'abbaye d'Ampleforth au Yorkshire et la Klosterbrauerei Andechs. La bière est produite selon la tradition bénédictine et le brassage se fait sous le contrôle des moines bénédictins.

Selon le site internet de l'Abbaye de Brogne, la bière se fait selon la tradition bénédictine, mais le brassage en est confié à des brasseurs !aïcs qui ont à cœur de conserver des méthodes de fabrication simples et naturelles. Les bières sont de haute fermentation, fortes et finement épicées et les bières bénéficient d'une refermentation en bouteille.

Selon le site internet de la Brasserie du Bocq qui commercialise une bière Saint-Benoît Blonde et Brune, cette dernière s'est inspirée des méthodes des moines bénédictins pour créer une bière d'abbaye à la mémoire de Saint Benoît, fondateur de l'ordre bénédictin.

Selon le site de la bière Maredsous qui produit une bière de tradition bénédictine, la bière blonde produite fait l'objet d'un maltage doux.

Il ressort desdits développements que le terme de « BENEDIKTINER » ne désigne pas nécessairement que la bière est brassée par des moines dans une abbaye, le terme faisant également référence à la méthode respectivement tradition bénédictine. Il en découle qu'il ne désigne pas exclusivement la provenance du produit.

Le terme ne désigne pas non plus la qualité et les caractéristiques du produit en ce que même s'il existe une méthode et tradition bénédictines pour brasser la bière, les données et pièces fournies par l'OBPI ne permettent cependant pas de dire qu'il désigne la qualité du produit.

Le signe déposé est partant composé d'un mot descriptif et d'un mot non descriptif, partant non exclusivement composé de signes descriptifs.

Il est dans ces conditions inutile de rechercher si le signe pris dans son ensemble est descriptif ou non, dès lors que cet examen ne se fait qu'en présence de deux ou plusieurs mots qui, pris isolément, sont descriptifs des caractéristiques des produits ou services.

Le refus d'enregistrement de l'OBPI basé sur l'article 2.11.1 c) n'était partant pas fondé.

Le caractère distinctif de la marque au sens de l'article 2.11.1.b) précité doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits et services pour lesquels la marque est déposée et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public concerné, constitué du consommateur moyen des produits ou services en question,

normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt Postkantoor).

Le pouvoir distinctif de la marque a trait au pouvoir que revêt le signe d'identifier les produits et services des classes revendiquées par le dépôt comme provenant de l'entreprise de la demanderesse et donc de les distinguer de ceux provenant d'une autre entreprise (CJUE arrêt du 04 mai 1999, affaires Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 49; CJUE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, C-238/06, point 79).

L'examen de ce pouvoir doit se faire au départ du signe tel qu'il était déposé, en fonction de l'impression d'ensemble concrète qu'il est susceptible de laisser dans la perception du public pertinent en tant que marque. L'appréciation de cette impression requiert que tous les éléments et circonstances pertinents concrets, notamment en rapport avec les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé, soient pris en considération.

Le pouvoir distinctif est acquis lorsque le public pertinent peut, sur la base de la marque et selon ses expériences positives ou négatives qu'il aura eues avec les produits, établir ses choix, soit pour réitérer l'achat, soit pour l'éviter.

Ce public est constitué du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, buveur de bière.

La question concrète qu'il y a lieu de résoudre est de savoir si le public pertinent tel que spécifié ci-dessus, en présence du signe verbal, établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les produits et le sens du signe verbal, ou si le signe en cause, considéré dans son ensemble, permettra au public ciblé de distinguer les produits et services de l'appelante de ceux qui ont une autre origine. Ce n'est que dans ce dernier cas que le signe aura un pouvoir distinctif. (TPIUE T-260/03 arrêt CELLTECH, 14 avril 2005 ; Cour d'Appel Bruxelles : arrêt Lady Style 9 mai 2008)

L'appelante soutient dans ce contexte que lorsque le signe est composé de mots issus d'une langue non usuelle pour le consommateur moyen, ce dernier peut lui accorder un pouvoir distinctif et le considérer comme une marque, pour dire qu'en l'occurrence, le signe « BENEDIKTINER WEISSBIER », composé de mots allemands ne sera pas compris voire traduit par la majorité des consommateurs concernés du Benelux, majoritairement francophones ou néerlandophones, et pourra de ce fait être perçu comme un signe distinctif permettant de distinguer les produits de ceux d'un concurrent, étant donné que non seulement la langue allemande est plus répandue sur le territoire des pays du Benelux que ne veut le faire croire la société BEDA, mais encore parce que de par les termes composant le signe en cause, on peut

raisonnablement s'attendre à ce que le consommateur moyen des produits et services visés, même non germanophone, ne se méprendra pas sur les mots « BENEDIKTINER » et « WEISSBIER » qui se traduisent de surcroît aisément dans une des autres langues usuelles au Benelux. Ainsi, le mot BENEDIKTINER se traduit en néerlandais par *« Benedictinjse »* et WEISSBIER par *« Witbier »*

Le signe verbal « BENEDIKTINER WEISSBIER » permettra au public pertinent d'établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec la bière, de sorte qu'il ne dispose d'aucun pouvoir distinctif par rapport à des produits similaires qui ont une autre origine commerciale.

Le refus d'enregistrement par l'OBPI de la marque telle que déposée était partant justifié au regard de l'article 2.11.1 b) de la CBPI.

L'OBPI a refusé le dépôt pour l'ensemble des produits des classes 32, 41 et 43. Il en découle que la Cour n'est pas obligée, dans le cadre de la demande principale tendant à voir dire que l'OBPI est tenu de procéder à l'enregistrement de la marque pour l'ensemble des produits et services des classes 32, 41 et 43, d'examiner le mérite de la demande d'enregistrement de la marque pour les produits et services autres que la bière, étant donné que même à supposer que la marque remplisse les critères pour être enregistrée pour lesdits services et produits, l'enregistrement ne saurait être accordé pour l'ensemble des produits et services pour lesquels il a été requis.,

Se prévalant du fait, qu'en toute hypothèse, le signe « BENEDIKTINER WEISSBIER » n'est pas descriptif pour les produits et services des classes 32, 41 et 43 autres que les bières, la société BEDA a demandé, au cours de l'instance d'appel et à titre subsidiaire, à voir ordonner à l'OBPI de procéder limitativement à l'enregistrement du signe « BENEDIKTINER WEISSBIER » pour l'ensemble des produits et services des classes 32, 41 et 43 autres que les bières.

L'OBPI s'oppose à cette demande au motif que la Cour d'appel ne peut pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision de l'OBPI ou qui ne lui ont pas été soumises, qu'en l'espèce, une telle demande de limitation ne peut être accueillie à défaut d'avoir été formulée au cours de la procédure devant l'OBPI, celui-ci ayant, dans sa décision du 8 février 2012, uniquement refusé l'enregistrement pour l'ensemble des produits et services de la classe demandée.

La société BEDA soutient avoir demandé dans son courrier du 5 juillet 2011 à l'OBPI de limiter l'enregistrement du signe aux produits et services visés au dépôt à l'exclusion des bières.

Cette affirmation ne ressort cependant pas des termes de la lettre du 5 juillet 2011.

La société BEDA y rappelle avoir déposé la marque litigieuse pour les biens et services de l'ensemble des classes 32, 41 et 43, et demande à l'OBPI de lui indiquer en quoi la marque « BENEDIKTINER WEISSBIER » pourrait être descriptive des services susmentionnés et en particulier des services des classes 41 et 43 qui ne sont liés ni à la bière blanche, ni aux bénédictins, et de ce fait sans lien direct avec la nature et la destination des biens et services concernés. Elle n'y formule cependant pas de demande d'enregistrement partiel.

A défaut par la société BEDA d'avoir formulé devant l'OBPI une telle demande, l'OBPI a refusé l'enregistrement pour l'ensemble des produits et services des classes 32,41 et 43, de sorte que la Cour d'appel ne saurait statuer que sur la requête prise dans son ensemble et non pas sur la demande d'enregistrement partiel. (Cour de Justice Benelux, 15 décembre 2003, arrêt BBM/ Vlaamse Toeristenbond, A2002/02)

La société BEDA fait enfin référence à une série de marques similaires, sinon identiques qui ont été enregistrées par l'OBPI ou d'autres bureaux européens, elle cite l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI) qui a enregistré la marque verbale « BENEDIKTINER WEISSBIER » le 22 février 2010 pour l'ordre des Bénédictins à Ettal et le Deutsches Patent - und Markenamt qui a enregistré la marque en octobre 2004 pour les bières, classe 32. Elle rappelle que les critères d'enregistrement sont identiques dans tous les pays de l'Union Européenne en vertu de la transposition de la directive européenne et considère que la décision de l'OBPI du 8 février 2012, en contradiction avec ces décisions antérieures, n'est pas fondée.

Chaque dépôt doit cependant être examiné suivant ses mérites propres, de sorte que le moyen est à rejeter.

Il suit des considérations qui précèdent que l'appel n'est pas fondé.

La société BEDA qui est à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, est à débouter de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de l'OBPI les frais irrépétibles de l'instance d'appel, de sorte qu'il est également à débouter de sa demande en allocation d'une telle indemnité.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière de marques Benelux, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit la requête en la forme,

déclare l'appel non fondé,

confirme la décision de l'OBPI,

déboute les parties de leurs demandes en obtention d'une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée BEDA Investments GmbH aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.