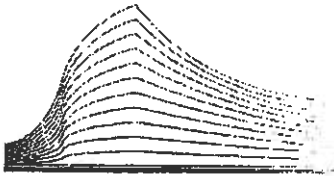


63 ④



Expédition

Numéro du répertoire 2015 / 75
Date du prononcé 8 janvier 2015
Numéro du rôle 2013/AR/2365

Délivrée à	Délivrée à	Délivrée à
le € CIV	le € CIV	le € CIV

Non communicable au
receveur

Arrêt définitif du 8 janvier 2015

marques

Cour d'appel Bruxelles

Arrêt

18^{ème} chambre
affaires civiles

Présenté le 13 JAN. 2015
Non enregistrable D'HOOGHE 12

COVER 01-00000071869-0001-0014-01-01-1



02/01/2015 10:00

1. **La SA de droit français LESAFFRE ET COMPAGNIE**, établie à 75001 PARIS, rue Etienne Marcel,
partie requérante,

représentée par Maître DE HAAN Tanguy et Me. P.Y. THOUMSIN, avocats à 1000 BRUXELLES,
Chaussée de la Hulpe 120 ;

CONTRE

1. **L'ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**, (marques et dessins ou modèles), Service Commun aux pays du Benelux, institué par la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (marques et dessins ou modèles), ayant la personnalité juridique de droit international en vertu de l'article 1.4 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, représentée par le Directeur général de l'Office, dont le siège social est établi à Bordewijklaan 15, Pays-Bas 2591 XR La Haye,
partie défenderesse,

représentée par Maître VERNIMME Ignace et Me. O. HOTTAT, avocats à 1000 BRUXELLES,
Central Plaza – rue de Loxum 25 ;

1.

Le recours est dirigé contre la décision prise le 6 septembre 2013 par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle, en abrégé OBPI, qui a refusé définitivement l'enregistrement de la marque verbale Benelux « BAKING CENTER ».

La requête introductive a été déposée le 31 octobre 2013 au greffe de la cour en application de l'article 2.12 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle, en abrégé CBPI.

Les parties ont été entendues à l'audience publique du 6 novembre 2014 et l'affaire a été prise en délibéré le jour même.

PAGE 01-00000071869-0002-0014-01-01-4



I. Faits utiles à la compréhension du litige et antécédents

2.

La société LESAFFRE est active dans le domaine de la fabrication de la levure et du pain. Le 22 janvier 2013, elle a déposé auprès de l'OBPI le signe « BAKING CENTER » à titre de marque verbale pour les services suivants : « *classe 40 : « conseil technique dans le domaine de la fabrication du pain » et « classe 42 « analyse chimique ; recherche et développement de nouveaux produits pour autrui ; études de projets techniques ; fourniture d'information, recherche, services de conseil et d'avis dans le domaine de la fabrication du pain, services de contrôle de qualité ; tests de matériaux ; services scientifiques de laboratoire ; services de conception » (souligné par la cour).*

3.

Par une lettre du 27 février 2013, l'OBPI informait le bureau GEVERS, mandataire de LESAFFRE, de son refus provisoire d'enregistrement pour les motifs suivants : « *Le signe BAKING CENTER est descriptif. Il est composé du verbe baking (anglais pour cuire) et du nom commun center (anglais pour centre). Ceux-ci peuvent servir à désigner l'espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance des services visés dans les classes 40 et 42. L'ensemble ainsi formé est également descriptif. Le signe est par conséquent dépourvu de tout caractère distinctif. Nous renvoyons aux articles 2.11, § 1, sous b. et c. CBPI » (traduction proposée en conclusions par la requérante et non contestée par l'OBPI).*

4.

Le bureau Gevers répondait que « *Nous sommes d'accord avec la constatation que le signe BAKING CENTER est descriptif pour la : Classe 41 (en réalité classe 40) : « conseil technique dans le domaine de la fabrication du pain » ; classe 42 « fourniture d'information recherche, services de conseil et d'avis dans le domaine de la fabrication du pain » et que LESAFFRE limitait sa demande aux services suivants de la classe 42: « analyse chimique ;*



recherche et développement de nouveaux produits pour autrui ; études de projets techniques ; services de contrôle de qualité ; tests de matériaux ; services scientifiques de laboratoire ; services de conception » . Le bureau Gevers fit valoir que le signe BAKING CENTER n'est pas descriptif pour ces services et qu'il dispose d'un caractère distinctif en invoquant la décision déjà prise par l'INPI, autorité des marques françaises, d'accepter le dépôt de la marque française BAKING CENTER pour des « services éducatifs, l'apprentissage de techniques de boulangerie ».

5.

Des échanges de correspondance eurent encore lieu entre les parties et finalement, le 6 septembre 2013, l'OBPI a décidé de refuser définitivement l'enregistrement sollicité. Elle a motivé sa décision de la manière suivante (selon la traduction proposée par elle-même dans ses conclusions, sa décision étant établie en néerlandais) :

« Les services de laboratoire, les tests de matériaux, les contrôles de qualité et le développement de produits sont des services qui peuvent être fournis sans plus dans le cadre de l'expertise d'un centre dans le domaine de la fabrication du pain. Le signe « BAKING CENTER » est dans ce cas descriptif puisqu'il peut servir à indiquer par exemple la provenance des services. Avec le critère « pouvoir-servir » le lien entre le signe et les services concernés est établi. Voyez l'arrêt CJUE dans l'affaire DOUBLEMINT (23 octobre 2003-C- 191/01P). L'office ne voit pas de quelconques chicanes mentales qui empêcheraient le consommateur d'établir un lien entre le signe et les services concernés. Le signe BAKING CENTER est descriptif pour le reste des services en classe 42 et manque par conséquent de caractère distinctif ».



II. Discussion et décision de la cour

II.1. Nullité de la requête

6.

L'OBPI invoque la nullité de la requête introductive d'instance du chef de la violation des articles 24 et 24bis de la loi du 15 juin 1935 « concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ». Elle soutient que cette requête aurait dû être établie en néerlandais, la décision entreprise étant rédigée en néerlandais. Elle invoque un arrêt du 25 novembre 2003 par lequel la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré nulle une requête rédigée en néerlandais formée contre une décision du Conseil de la Concurrence établie en français.

7.

L'article 24 de la loi sur l'emploi des langues dispose que « *Devant toutes les juridictions d'appel, il est fait usage pour la procédure de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée* ». L'article 24bis prévoit que « *Lorsque la cour d'appel connaît des recours prévus à l'article 603 du Code judiciaire, la procédure est suivie dans la langue de la décision qui fait l'objet du recours.* » Selon l'article 603 du Code judiciaire, auquel l'article 24bis renvoie, la cour d'appel connaît des recours contre :

« 1° (abrogé)

2° *les décisions des commissions arbitrales établies en vertu de la législation sur les réquisitions militaires et les décisions du comité arbitral établi en vertu de la législation en matière de réquisitions maritimes;*

3° (abrogé)

4° *(les décisions des gouverneurs de province en matière de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.)* ».

8.

L'article 24bis – qui procède à une énonciation énumération ? - n'a pas vocation à régir de manière générale tous les cas dans lesquels la cour d'appel siège en premier et



dernier ressort. Par ailleurs les cas qu'il vise sont étrangers au présent recours. La requête introductive ne viole donc pas cette disposition.

9.

Quant à l'article 24, il vise tous les recours formés par la voie de l'appel. La règle est générale pour toutes les juridictions d'appel et consacre le principe qu'il n'est plus possible, même de l'accord unanime des parties, de changer de langue entre la première instance et l'appel, le point de référence étant la langue de la rédaction du jugement rendu au premier degré. (Closset-Marchal, *Considérations sur l'emploi des langues en matière judiciaire civile*, Rev.gen.dr.civ., 2011, p. 200 et suivantes, n° 25).

La question est de déterminer si l'article 2.12 de la CBPI organise un recours par voie d'appel contre un jugement.

Tout d'abord, le recours est formé contre une décision rendue par une autorité administrative, de surcroît internationale et non contre un acte juridictionnel. Ainsi, selon l'article 1.3 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005, CBPI, l'Organisation a pour mission l'exécution de la convention et du règlement d'exécution, la promotion de la protection des marques et des dessins ou modèles dans les pays du Benelux, l'exécution de tâches additionnelles dans d'autres domaines du droit de la propriété intellectuelle que le Conseil d'administration désigne et l'évaluation permanente, et au besoin, l'adaptation, du droit Benelux en matière de marques et de dessins ou modèles. Il s'agit donc d'une autorité administrative. Par ailleurs, selon l'article 1.1., alinéas 1 et 3 de la CBPI, l'OBPI « est dotée de la personnalité juridique internationale en vue de l'exercice de la mission qui lui est confiée ». Il s'agit donc d'une autorité administrative internationale.

Ensuite, la cour d'appel statue en premier et en dernier ressort, sa décision étant uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation qui sera toutefois suspensif.



Le présent recours n'est donc pas un appel au sens de l'article 24 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

En revanche, « *bien que les textes ne le précisent pas, lorsque la cour d'appel est appelée à connaître de demandes, en premier et dernier ressort, notamment en vertu des articles 604 et 605, lui sont applicables les règles sur l'emploi des langues prévues pour les juridictions du premier degré* » (Closset-Marchal, op.cit.). Il n'apparaît pas que ces dispositions n'auraient pas été respectées en l'espèce.

10.

S'il a en effet été décidé par la cour qu'une requête rédigée en néerlandais contre une décision du Conseil de la concurrence rédigée en français est nulle, c'est après avoir observé que l'article 54bis de la loi coordonnée du 1^{er} juin 1999 sur la protection de la concurrence économique rendait la loi du 15 juin 1935 applicable aux recours dirigés contre les décisions du Conseil de la concurrence, qui était une juridiction. Aucune disposition légale n'en dispose de la sorte pour les recours dirigés contre les refus d'enregistrement de l'OBPI.

L'exception de nullité n'est pas fondée.

II.2. Quant au fond

11.

L'OBPI justifie le refus d'enregistrement en se fondant sur l'article 2.11 par.1^{er}, sous c) et b) de la CBPI : le signe aurait un caractère descriptif et, par voie de conséquence, il serait dénué de pouvoir distinctif. L'OBPI invoque une jurisprudence constante de la CJUE

PAGE 01-00000071869-0007-0014-01-01-4



selon laquelle une marque verbale qui est descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif.

Les principes.

12.

Le pouvoir distinctif de la marque a trait au pouvoir que revêt le signe d'identifier les produits et services comme provenant de l'entreprise de la requérante et donc de les distinguer de ceux provenant d'une autre entreprise.

L'examen de ce pouvoir doit se faire à la lumière de la perception de la marque par le public pertinent et au départ du signe tel qu'il est déposé, en prenant soin de considérer tous les éléments et circonstances pertinents concrets en rapport avec les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé.

Le caractère distinctif du signe doit être apprécié en fonction de l'impression d'ensemble concrète que cette marque est susceptible de laisser dans la perception du public pertinent.

S'agissant d'une marque formée par plusieurs mots pouvant être qualifiés de descriptifs, l'examen du caractère descriptif ne peut s'arrêter à celui des composantes, mais doit porter sur l'ensemble.

Suivant l'article 2.11.1.c. de la CBPI, doit être refusée à l'enregistrement « *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* ». Cette disposition poursuit un intérêt général qui exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (CJUE, arrêt du 23 octobre 2003, C-191/01, points 31 et 32 ; 19 avril 2007, C-276/05, point 75).



Eu égard également à ce but d'intérêt général, *il est requis* que la désignation des services visés dans la demande ou la description de l'une de leurs caractéristiques se rapporte à *une caractéristique objective et concrète du produit ou du service*.

13.

L'examen du caractère descriptif doit être effectué au regard des services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Il doit se limiter aux facteurs intrinsèques que sont le signe et les services qu'il doit désigner et ne peut s'étendre à des facteurs extrinsèques.

14.

Par contre, *il suffit que le signe ou l'indication puisse désigner une caractéristique objective et concrète dans une de ses significations potentielles*. Si le signe n'est pas effectivement utilisé au moment de la demande d'enregistrement à des fins descriptives des services pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces services, il faut vérifier si le signe est susceptible d'être utilisé à de telles fins ou encore si une telle utilisation dans le futur peut raisonnablement être admise.

15.

Le caractère prétendument descriptif du signe doit être examiné à la lumière du langage propre au public pertinent. Un signe ne sera descriptif que s'il présente avec les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre à ce public de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description d'une des caractéristiques des services en cause (TUE, 19 novembre 2009, affaire T-234/06, obs.25). Un refus d'enregistrement ne saurait donc être opposé que s'il est établi que les termes qui composent le signe dans leur ensemble, en l'espèce BAKING et CENTER, seront perçus par le public concerné comme fournissant une information quant à la nature ou les caractéristiques des services en cause ou quant à leur provenance géographique ou destination.



16.

Enfin, lorsque le signe est composé de plusieurs éléments, chacun d'entre eux doit être descriptif ou raisonnablement susceptible de l'être dans le futur pour que le signe puisse être tenu pour descriptif (Brux, 21 juin 2006, Ing.cons., 2006, p. 455). Il ne pourra cependant être tenu pour descriptif s'il existe un écart perceptible entre le syntagme (en l'espèce, BAKING CENTER) et la simple juxtaposition de BAKING et CENTER.

En l'espèce

17.

Selon l'OBPI, vu la nature des produits fabriqués par la requérante, les services en cause s'adressent aux professionnels du secteur de la boulangerie. La requérante ne le conteste pas.

18.

Selon l'OBPI, le terme BAKING fait référence à la cuisson, au four ou encore au pain de sorte que le public concerné (les professionnels de la boulangerie) comprendrait immédiatement que les services d'analyse, de test et de recherche et développement désignés par le terme CENTER sont afférents à des services et produits liés à la fabrication du pain. Le syntagme BAKING CENTER serait donc susceptible d'être compris par ce public comme se référant à des services d'analyses, de tests et de recherche et développement dans le domaine de la fabrication des produits de boulangerie.

L'OBPI ajoute que cette combinaison de deux signes descriptifs ne présenterait aucun caractère inhabituel pour désigner de tels services.



19.

Ainsi que l'indique la requérante, le vocable anglais « BAKING CENTER » n'appartient pas au vocabulaire naturel du Benelux. C'est une expression, une création, qui ne relève pas non plus du langage anglais courant ou usuel.

Par ailleurs, l'OBPI ne démontre pas que cette combinaison – ne relevant pas du langage courant - serait néanmoins usuelle pour désigner les services en cause. Il est uniquement établi que le signe est utilisé sur des sites internet, soit par LESAFFRE pour désigner des services techniques, soit par des sociétés qui relèvent de son groupe, soit par une société autorisée à user de sa marque, soit encore par une société à l'encontre de laquelle la requérante a pris des mesures d'interdiction, soit enfin par un site de décoration et d'aménagement intérieur.

Relevant de la fantaisie sans présenter un lien direct en concret avec les services pour lesquels il est déposé, le signe est apte à distinguer ces services comme provenant de l'entreprise de la requérante et de les distinguer de ceux offerts par une autre entreprise. En effet le public pertinent des professionnels parviendra sur la base de la marque et selon ses expériences positives ou négatives qu'il aura eues avec les services, à établir ses choix, soit pour réitérer l'achat, soit pour l'éviter.

Dès lors le signe concerné est **distinctif**, sauf s'il devait être admis qu'il a un caractère descriptif.

20.

Dans son analyse du caractère **descriptif**, l'OBPI prend en considération des facteurs extrinsèques à la demande, étant, d'une part, les activités de la requérante dans la production de produits liés à la fabrication du pain, et d'autre part, les services décrits dans la demande initiale qui faisait référence à la fabrication du pain. C'est ainsi qu'elle observe que l'élément « BAKING » est très proche phonétiquement et visuellement du terme



« baker », « boulanger » et que le public pertinent comprendra aisément que le terme BAKING fait référence à la notion de cuisson, de four ou encore de pain.

Outre que l'analyse ne doit prendre en compte que le rapport direct entre le vocable BAKING (et non un autre vocable, tel que « baker ») avec les services en cause, l'OBPI perd de vue que des facteurs extrinsèques ne peuvent pas intervenir pour apprécier le caractère distinctif de la marque dès lors que l'enregistrement est demandé pour des services qui ne sont pas (plus) reliés à cette activité, ce qui permet à la requérante de développer sous la marque en cause des services éloignés de la boulangerie (voir pour la non prise en compte d'un concept de commercialisation jugé extrinsèque, TUE 5 mai 2009, T - 449/07, Thomas Rotter, points 34 et 35 ; TUE 10 octobre 2007, T -460/05, Bang & Olufsen, point 31). L'examen doit se limiter aux facteurs intrinsèques, c'est-à-dire aux services mentionnés dans la demande d'enregistrement. Dès lors, même s'il fallait suivre l'analyse de l'OBPI, selon laquelle le terme « baking » renverrait aux secteurs de l'alimentation ou de la boulangerie, il faut constater que les services visés dans la demande n'y font, quant à eux, pas référence. Il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, d'apprécier le caractère descriptif du signe au regard des services de boulangerie ou de l'alimentation, alors même qu'ils sont susceptibles d'être concernés par les services en cause (TUE, 10 février 2010-T -344/07, Homezone, points 67 et 68).

21.

Est également sans pertinence l'objection de l'OBPI selon laquelle la requérante aurait, en modifiant sa demande, reconnu le caractère descriptif du syntagme pour les services *ayant trait au domaine de la fabrication du pain* puisque les services visés dans la demande modifiée n'ont pas trait à ce domaine.



22.

Le signe verbal BAKING CENTER n'est pas composé de deux éléments descriptifs des services concernés et il ne permet pas au public pertinent d'établir immédiatement un lien direct et concret avec les services concernés ou leurs caractéristiques. Il s'agit au contraire d'un terme fantaisiste et original et il n'y a pas de raisons d'envisager qu'à l'avenir ce signe puisse *dans une de ses significations potentielles. servir pour désigner une caractéristique objective et concrète desdits services.*

23.

Dès lors, l'OBPI ne justifie pas (adéquatement) son analyse selon laquelle en raison de son caractère descriptif, la marque serait dénuée de pouvoir distinctif et ne permettrait pas d'identifier les services de la classe 42 comme provenant d'une entreprise déterminée.

La marque ne se heurtant pas aux motifs de refus prescrits par l'article 2.11 par.1^{er}, sous c) et b) de la CBPI, le refus d'enregistrement n'est pas justifié.

Le recours est fondé.

Par ces motifs,

La cour,

Statuant contradictoirement,

Eu égard à la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire,

Reçoit le recours et le déclare fondé ;

Annule la décision attaquée ;

Ordonne à l'OBPI de procéder à l'enregistrement dans le registre des marques du Benelux du dépôt de la marque BAKING CENTER n° 1261634 pour les services suivants de la classe 42

PAGE 01-00000071869-0013-0014-01-01-4



« analyse chimique ; recherche et développement de nouveaux produits pour autrui ; études de projets techniques, services de contrôle de qualité ; tests de matériaux, services scientifiques de laboratoire ; services de conception » ;

Condamne l'OBPI aux frais et dépens de l'instance, l'indemnité de procédure étant liquidée à 1.320 euros et les frais s'établissant à 210 euros.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 18^{ème} chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 8 janvier 2015,

Où étaient présents :

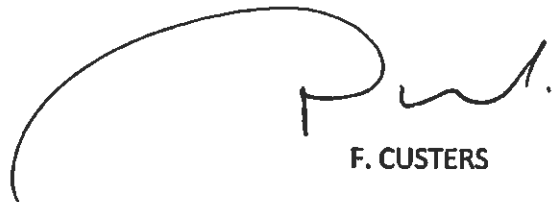
- Mr. P. BLONDEEL,
- Mme. M. SALMON,
- Mme. F. CUSTERS,
- Mme. D. VAN IMPE,

Président de chambre,
Conseiller,
Conseiller,
Greffier.

D. VAN IMPE



F. CUSTERS



M. SALMON



P. BLONDEEL

