

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**

~

**TWEEDE KAMER  
DEUXIÈME CHAMBRE**

C 2019/8/7

**ARRET**

*En cause :*

**DEMP B.V.**

*Contre:*

**OBPI**

*Langue de la procédure : le français*

**ARREST**

*Inzake:*

**DEMP B.V.**

*Tegen:*

**OBPI**

*Procestaal: Frans*

**GRIFFIE**

Regentschapsstraat 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. (0) 2.519.38.61  
[curia@benelux.be](mailto:curia@benelux.be)

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

**GREFFE**

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

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**

**Deuxième chambre**

C 2019/8/7

Arrêt du 19 février 2021

En cause :

**DEMP B.V.**, établie et ayant son siège au Pays-Bas, Hagenweg 1F, 4131 LX Vianen,

Dénommée ci-après : la société DEMP

Requérante

Représentée par Maître Camille Saettel avocat dont les bureaux sont établis à Luxembourg

**Contre**

**Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (Marques et dessins ou modèles) et son organe l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)**, dont le siège est établi à La Haye (Pays-Bas), Bordewijklaan 15,

Le défendeur représenté par son organe l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle, ci-après dénommé : l'OBPI

**La procédure devant la Cour de Justice Benelux :**

1. Le recours est dirigé contre la décision du 19 mars 2019 de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après l'Office) dans le cadre du refus définitif d'enregistrement de la marque

**LUNIVERS DUBAIN**

pour les produits et services en classes 6, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 35, 37, 40 et 42.

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**

**Tweede Kamer**

C 2019/8/7

Arrest van 19 februari 2021

Inzake:

**DEMP B.V.**, gevestigd en met zetel in Nederland, Hagenweg 1F, 4131 LX Vianen,

Hierna: de vennootschap **DEMP**

Verzoekster

Vertegenwoordigd door mr. Camille Saettel, advocaat met kantoor gevestigd te Luxemburg

**Tegen**

**Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) en haar orgaan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen)**, gevestigd te Den Haag (Nederland), Bordewijklaan 15,

Verweerster vertegenwoordigd door haar orgaan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, hierna: de **BOIE**

**Procedure voor het Benelux-Gerechtshof:**

1. Het beroep is gericht tegen de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) d.d. 19 maart 2019 in het kader van de definitieve weigering tot inschrijving van het merk



voor waren en diensten in de klassen 6, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 35, 37, 40 en 42.

2. Il est formé par une requête déposée par la société DEMP au greffe de la Cour de Justice Benelux (ci-après dénommée la Cour) le 17 mai 2019 sur le fondement de l'article 1.15bis de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après la CBPI).

3. L'OBPI a présenté un mémoire en défense le 2 août 2019.

4. En l'absence de demande de procédure orale, il est statué sans phase orale de la procédure.

5. La langue de la procédure est le français.

### Les faits et antécédents de la procédure

6. Le 11 juillet 2017, la société DEMP a déposé une demande pour une marque Benelux du signe suivant



Le dépôt a été enregistré sous le numéro 1357354 pour les classes suivantes :

*Cl 6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; fenêtres, portes, portails, escaliers, fenêtres de toitures, capots de cheminées, chapeaux de cheminées, encadrements de cheminées, gouttières, tuyaux de toitures (tuyaux de descente) et recouvrements de toitures, tous métalliques; clôtures pare-vue métalliques; cabanes et pavillons de jardin (constructions métalliques); métaux communs et leurs alliages; tubes métalliques; échelles métalliques; clés et serrures métalliques non électriques; serrures métalliques à combinaison, non électriques; serrures métalliques à mortaise, non électriques; serrures métalliques à ressort, non électriques; serrures de sécurité métalliques, non électriques; serrures métalliques à enclenchement automatique, non électriques; cadenas métalliques; boîtes et coffres à outils vides en métal; coffrets métalliques pour clés à douille; enseignes métalliques, ni mécaniques, ni lumineuses; panneaux de construction métalliques; caissettes à monnaie métalliques; coffres forts métalliques; crochets métalliques pour vêtements; paniers métalliques; mains courantes murales en métal; cloisons de séparation pour la construction de salles de bain; chaînes métalliques (à l'exception des chaînes de transmission pour véhicules); clous et vis métalliques; moulures et tôles métalliques (matériaux de construction); structures en acier; volets métalliques; éléments de construction préfabriqués métalliques à isolation thermique; profilés et rails métalliques à isolation thermique; rebords de fenêtre en métal; portes d'entrée métalliques; abris préfabriqués en métal (construction), également pour la protection de voitures; plaques métalliques et charpentes métalliques (matériaux de construction) pour la fabrication de parois de séparation pour la décoration et pour la construction de salles de bains; revêtements de sols et de murs métalliques pour salle de bains (matériaux de construction), également pour obtenir une protection anti-éclaboussures; grilles d'évacuation et grilles métalliques; crochets en métal (quincaillerie); tuyaux flexibles métalliques; parois murales métalliques; métaux laminés.*

*Cl 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de chaleur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; pièces des produits précités; lampes d'éclairage; grils (appareils de cuisson), fours; appareils de*

2. Het beroep is ingesteld bij verzoekschrift dat op 17 mei 2019 door de vennootschap DEMP bij de griffie van het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Hof) is ingediend op de voet van artikel 1.15bis van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: het BVIE).

3. De BOIE heeft op 2 augustus 2019 een verweerschrift ingediend.

4. Bij gebreke van een verzoek om mondelinge behandeling, wordt een beslissing genomen zonder een mondelinge fase van de procedure.

5. De proceduretaal is het Frans.

### Feiten en voorafgaande procedure

6. Op 11 juli 2017 heeft de vennootschap DEMP een aanvraag voor een Benelux-merk ingediend van het volgende teken



Het depot is onder nummer 1357354 ingeschreven voor de volgende klassen:

*Kl 6 Metalen materialen voor de bouw; verplaatsbare constructies van metaal; kleinijzerwaren van metaal; buizen van metaal; niet-elektrische metalen kabels en draden; ramen, deuren, poorten, trappen, dakvensters, schoorsteenkapen, schoorsteenkapen, schoorsteenmantels, dakgoten, dakpijpen (regenpijpen) en overkappingen, allemaal van metaal; schermen van metaal; barakken en tuinpaviljoens (constructies van metaal); onedele metalen en hun legeringen; buizen van metaal; ladders van metaal; sleutels en sloten van metaal, niet-elektrisch; combinatiesloten van metaal, niet-elektrisch; insteeksloten van metaal, niet-elektrisch; knipsloten van metaal, niet-elektrisch; veiligheidssloten van metaal, niet-elektrisch; zelfvergrendelende sloten van metaal, niet-elektrisch; hangsloten van metaal; metalen gereedschapsdozen en -koffers, zonder inhoud; metalen kluisjes voor dopsleutels; metalen uithangborden, niet-mechanisch, niet-lichtgevend; panelen van metaal voor de bouw; geldkistjes van metaal; brandkasten van metaal; kleeuhaken van metaal; manden van metaal; wandleuningen van metaal; scheidingswanden voor de aanleg van badkamers; kettingen van metaal (uitgezonderd aandrijfkettingen voor voertuigen); metalen schroeven en nagels; lijsten en platen van metaal (bouwmaterialen); constructiestaalbouw; raamluiken van metaal; warmte-isolerende geprefabriceerde bouwelementen van metaal; warmte-isolerende profielen en rails van metaal; vensterbanken van metaal; toegangsdeuren van metaal; geprefabriceerde afdaken van metaal (constructie), ook carports; platen van metaal en metalen raamwerken (bouwmaterialen) voor de fabricage van scheidingswanden voor de inrichting en aanleg van badkamers; metalen vloer- en wandbekledingen voor de badkamer (bouwmaterialen), ook als spatbescherming; afvoerroosters en roosters van metaal; haken van metaal (kleinijzerwaren); buigzame slangen van metaal; metalen wanden; laminaten van metaal.*

*Kl 11 Verlichtings-, verwarmings-, warmteopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten, alsook sanitaire installaties; onderdelen van vornoemde waren; lampen voor verlichting; grills (kookapparaten), ovens; airconditioning-apparaten, waaronder ventilatoren;*

*climatisation, y compris ventilateurs; fontaines; jets d'eau ornementaux; installations d'arrosage automatique; saunas, y compris cabines à chaleur à infrarouges; parties d'installations sanitaires en céramique; toilettes, douches, baignoires, robinetterie, parois de séparation faisant partie de cabines de douche; filtres pour l'eau et leurs pièces, autres que parties de machines; installations pour le traitement de l'eau; parties constitutives métalliques de douches et de baignoires.*

*Cl 12 Servantes d'atelier [chariots].*

*Cl 17 Tuyaux flexibles non métalliques.*

*Cl 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques; verre de construction; carrelages, portes, fenêtres, portails, escaliers, recouvrements de sol, de murs et de plafonds, fenêtres de toitures à battants, capots de cheminées, chapeaux de cheminées, encadrements de cheminées, gouttières, tuyaux de toitures (tuyaux de descente) et recouvrements de toitures, tous non métalliques; crépis (matériaux de construction); clôtures pare-vue non métalliques; dalles d'allée, dalles pour gazon, carrelages de jardin et pavés, tous étant des matériaux de construction non métalliques; cabanes et pavillons de jardin (constructions non métalliques).*

*Cl 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; armoires métalliques à outils; portemanteaux métalliques.*

*Cl 21 Ustensiles de toilette; barres et anneaux porte-serviettes; brosses pour WC.*

*Cl 35 Services de vente au détail et services d'intermédiaires en affaires commerciales pour la vente en gros de produits chimiques à usage industriel, d'adhésifs à usage industriel, de couleurs, de vernis, de laques, de préservatifs contre la rouille, d'agents de conservation du bois, de matières tinctoriales, de mordants, d'agents de lavage et de nettoyage, de préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, de savons, d'articles de parfumerie, d'huiles essentielles, de produits de soins corporels et cosmétiques, de lotions pour cheveux, de dentifrices, de produits sanitaires à usage médical, de métaux communs et leurs alliages, de matériaux de construction métalliques, de constructions transportables métalliques, de câbles et fils métalliques, de serrurerie et quincaillerie métallique, de tuyaux métalliques, de produits métalliques, de pompes, d'installations de satellites, en particulier antennes et installations de réception par satellite, ainsi que d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau, d'installations sanitaires, d'isolants thermiques poussés, d'agents d'isolation thermique, de produits en matières plastiques (mi-ouvrées), de matériaux pour calfeutrer, pour étouper et pour isoler, de tuyaux flexibles (non métalliques), de fenêtres de toitures, de capots de cheminées, de chapeaux de cheminées, d'encadrements de cheminées, de gouttières, de tuyaux de toitures, de recouvrements de toitures, de clôtures pare-vue, d'abris de jardin, de matériaux de construction (non métalliques), de tuyaux non métalliques; destinés à la construction, de constructions transportables (non métalliques), de meubles, de miroirs, de cadres, d'objets en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en écume de mer et leurs succédanés ou en matières synthétiques, d'ustensiles et récipients pour le ménage et pour la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), d'éponges, de brosses (à l'exception des pinceaux), de matériaux pour la broserie, de paille de fer, de verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), de porcelaine et faïence, de tissus et produits textiles, de tapis, de paillassons, de nattes, de linoléums et d'autres revêtements de sols, de murs et de plafonds, ainsi que de carpettes, de*

fonteinen; sierfonteinen; automatische sproei-installaties; sauna's, waaronder infraroodwarmtecabines; keramische onderdelen van sanitaire installaties; toiletten, douches, badkuipen, kranen en fittingen, scheidingswanden als onderdeel van douchecabines; waterfilters en hun onderdelen, geen machineonderdelen; installaties voor de behandeling van water; metalen onderdelen van douches en badkuipen.

KI 12 Gereedschapswagens.

KI 17 Buigzame slangen, niet van metaal.

KI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal; glas voor bouwdoeleinden; vloertegels, deuren, ramen, poorten, trappen, vloer-, wand- en plafondbedekkingen, openslaande dakvensters, schoorsteenkapen, schoorsteenkapen, schoorsteenmantels, dakgoten, dakpijpen (regenpijpen) en overkappingen, allemaal niet van metaal; pleister (bouwmaterialen); schermen, niet van metaal; stoeptegels, tegels voor grasperken, tuintegels en straatstenen, alle zijnde bouwmaterialen niet van metaal; barakken en tuinpaviljoens (constructies, niet van metaal).

KI 20 Meubelen, spiegels, lijsten; metalen gereedschapskasten; kledingrekken van metaal.

KI 21 Toiletgerei; handdoekstangen en -ringen; wc-borstels.

KI 35 Detailhandelsdiensten en bemiddeling op het gebied van commerciële zaken ten behoeve van de groothandel in chemische preparaten voor industrieel gebruik, kleefstoffen voor industriële doeleinden, verven, vernissen, lakken, roestwerende middelen, houtconserveringsmiddelen, kleurstoffen, beitsen, was- en schoonmaakmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, lichaamsverzorgings- en cosmeticaproducten, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, sanitaire producten voor medische doeleinden, onedele metalen en hun legeringen, metalen materialen voor de bouw, verplaatsbare constructies van metaal, metalen kabels en draden, slotenmakerswaren en kleinijzerwaren van metaal, buizen van metaal, producten van metaal, pompen, satellietinstallaties, met name antennes en satellietontvangstinstallaties, alsook verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten, sanitaire installaties, doorgedreven warmte-isolaties, warmte-isolatiemiddelen, halfbewerkte plastic producten, dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal, buigzame buizen (niet van metaal), dakvensters, schoorsteenkapen, schoorsteenkapen, schoorsteenmantels, dakgoten, dakpijpen, overkappingen, schermen, tuinhuisjes, bouwmaterialen (niet van metaal), buizen, niet van metaal, voor de bouw, verplaatsbare constructies (niet van metaal), meubelen, spiegels, lijsten, van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium en vervangingsmiddelen ervan of van kunststof vervaardigde voorwerpen, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of hiermee bedekt), sponzen, borstels (uitgezonderd penselen), materialen voor de borstelfabricage, staalwol, ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden), porselein en aardewerk, weefsels en textielproducten, tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloer-, wand- en plafondbedekkingen, alsook

plantes et d'arbres; les services précités également via les réseaux sociaux et les médias sociaux en ligne; conseils et informations concernant les services précités.

CI 37 Construction; travaux de carrelage; travaux d'installation électrique; travaux de maçonnerie, de peinture, de laquage et de tapisserie; installation, montage et réparation d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que d'appareils sanitaires; montage, installation et réparation de salles de bain, d'installations sanitaires, de piscines, d'installations de chauffage et de cuisines; travaux de recouvrements de plafonds, de murs et de sols; montage et réparation de meubles sous-vasques, de baignoires, de douches, de parois de séparation pour douches, d'installations de chauffage, d'installations solaires, d'installations photovoltaïques, d'installations de chauffage par le sol, de saunas, de cabines de chauffage à infrarouges et d'éléments préfabriqués; réparation de toitures; ramonage de cheminées; réparation de tuelles de toitures; nettoyage de gouttières; conseils en matière de construction; location de machines, d'outils, et d'appareils de construction.

CI 40 Traitement de matériaux (transformation); travaux de menuiserie (fabrication sur mesure); traitement des métaux.

CI 42 Etablissement de plans et conseils dans le domaine de l'aménagement, ainsi qu'établissement de plans de construction, en particulier concernant les salles de bains et l'équipement des salles de bains, les cuisines et l'équipement de cuisines, les installations sanitaires, les saunas, les cabines de chauffage par infrarouges, les installations de chauffage, les installations solaires, les installations photovoltaïques, les installations de chauffage par le sol et les installations de traitement des eaux.

7. Le 31 janvier 2018, l'Office a pris une décision provisoire de refus intégral de l'enregistrement de la marque sur base de l'article 2.11 de la CBPI au motif que :

« le signe l'UNIVERS DU BAIN est descriptif. Il est composé de la dénomination usuelle dans le commerce UNIVERS (pour un grand magasin) et de la dénomination générique BAIN. Ces éléments peuvent servir à désigner l'espèce, la qualité, la destination, la provenance ou d'autres caractéristiques des produits et services mentionnés en classes 6, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 35, 37, 40 et 42. Le syntagme formé est également descriptif. Le signe est en outre dépourvu de tout caractère distinctif. Le refus est basé sur l'article 2.11, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b. et c. de la CBPI. La reproduction graphique n'a pas pour effet de rendre le signe distinctif. »

8. Le 30 mai 2018, la société DEMP a contesté le refus au motif suivant :

« Même à vouloir partager l'appréciation du caractère descriptif des éléments verbaux, néanmoins, nous estimons que cette décision n'ait pas été pris en considération l'alinéa 2<sup>e</sup> de l'article 2.11, selon lequel « le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque dans son intégralité ». Nous considérons que cette décision n'ait pas tenu compte des éléments figuratifs de la demande de marque. [...] »

Par surcroît, il y a lieu de constater que la même marque, dans sa version allemande Bäderwelt, est présente sur le marché depuis les années 2000, et enregistrée auprès de l'OBPI en 2006 sous le n°805439.[...] »

9. Le 7 février 2019, l'Office a réagi aux objections formulées par la société DEMP en concluant quant au moyen relatif à la version allemande de la marque Bäderwelt, que « dans un période de



vloerkleden, planten en bomen; alle voornoemde diensten ook via sociale netwerken, sociale media en online; raadgeving en inlichtingen met betrekking tot het voornoemde.

*KI 37 Bouw; tegellegwerkzaamheden; elektrische installatiewerkzaamheden; metsel-, schilder-, lak- en behangwerkzaamheden; installatie, montage en reparatie van verwarmings-, ventilatie- en airconditioning-apparaten, alsook sanitaire apparaten; montage, installatie en reparatie van badkamers, sanitaire installaties, zwembaden, verwarmingsinstallaties en keukens; plafond-, wand- en vloerbedekkingswerkzaamheden; montage en reparatie van meubelen voor onder wastafels, badkuipen, douches, scheidingswanden voor douches, verwarmingsinstallaties, zonne-energie-installaties, fotovoltaïsche installaties, vloerverwarmingsinstallaties, sauna's, infraroodwarmtecabines en geprefabriceerde elementen; dakreparatie; schoorsteenvegen; reparatie van dakpannen; schoonmaken van dakgoten; advisering met betrekking tot bouwkundige diensten; verhuur van bouwmachines, -gereedschappen en -apparaten.*

*KI 40 Behandeling van materialen (verwerking), schrijnwerk (op maat), metaalbewerking.*

*KI 42 Uitwerken van plannen en advisering op het gebied van inrichting, alsook uitwerken van bouwplannen, in het bijzonder met betrekking tot badkamers en inrichting van badkamers, keukens en inrichting van keukens, sanitaire installaties, sauna's, infraroodwarmtecabines, verwarmingsinstallaties, zonne-energie-installaties, fotovoltaïsche installaties, vloerverwarmingsinstallaties en installaties voor de behandeling van water.*

7. Op 31 januari 2018 heeft het Bureau een voorlopige beslissing genomen om de inschrijving van het merk op grond van artikel 2.11 van het BVIE geheel te weigeren om de volgende redenen:

*“Het teken L'UNIVERS DU BAIN is beschrijvend. Het bestaat uit de in de handel gebruikelijke benaming UNIVERS (voor een warenhuis) en de soortnaam BAIN. Deze onderdelen kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, bestemming, plaats van herkomst of andere kenmerken van de in de klassen 6, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 35, 37, 40 en 42 vermelde waren en diensten. Het gevormde syntagma is eveneens beschrijvend. Het teken mist bovendien elk onderscheidend vermogen. De weigering is gebaseerd op artikel 2.11, lid 1, sub b) en c), BVIE. De gekozen grafische voorstelling is niet van dien aard dat deze het teken onderscheidend vermogen geeft.”*

8. Op 30 mei 2018 heeft de vennootschap DEMP de weigering betwist om de volgende reden:

*“Ook al willen we het wel eens zijn met de beoordeling dat de woordelementen beschrijvend zijn, menen we dat deze beslissing geen rekening heeft gehouden met lid 2 van artikel 2.11, dat luidt: “De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen”. We zijn van mening dat deze beslissing geen rekening heeft gehouden met de beeldelementen van de merkaanvraag. [...]*

*Bovendien dient te worden geconstateerd dat de Duitse versie van hetzelfde merk Bäderwelt sinds de jaren 2000 aanwezig is op de markt en in 2006 bij het BBIE is ingeschreven onder nummer 805439.[...].”*

9. Op 7 februari 2019 heeft het Bureau gereageerd op de bezwaren van de vennootschap DEMP door ten aanzien van het middel betreffende de Duitse versie van het merk Bäderwelt te besluiten

*12 années, la pratique peut évoluer. Dans le cas présent, la pratique de l'évaluation du pouvoir distinctif des éléments figuratifs, a effectivement changé à la suite dudit programme de convergence, lequel a débuté à partir de 2015 » et que « conformément à la pratique commune de ce programme (Communication commune à la pratique commune du caractère distinctif-marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs du 2 octobre 2015 » ci-après « la communication commune »)), l'Office est d'avis que la stylisation et les caractères graphiques du signe en question ne sont pas suffisamment distinctifs pour que le signe représente une marque. » Le refus a donc été maintenu.*

10. Le 19 mars 2019, l'Office a pris sur base des pièces du dossier une décision de refus intégral définitive au motif que le délai dans lequel la requérante pouvait réagir à la décision de refus provisoire est expiré.

11. Par requête du 17 mai 2019, la société DEMP a régulièrement relevé appel de la décision du 19 mars 2019.

### **Conclusions des parties**

12. La société DEMP demande à titre principal l'annulation de la décision de refus de l'OFFICE du 19 mars 2019 et l'enregistrement de la marque figurative L'UNIVERS DU BAIN, portant le numéro 1357354 pour les produits et services demandés.

13. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour considérerait que la marque demandée est descriptive de certains produits et/ou services, elle sollicite à voir dire que la marque figurative L'UNIVERS DU BAIN n'est pas descriptive pour le surplus, et partant, prononcer l'annulation partielle de la décision attaquée sur ce fondement et à voir ordonner l'enregistrement de la marque figurative L'UNIVERS DU BAIN, portant le numéro 1357354, pour l'ensemble des produits et services couverts par la demande d'enregistrement, à l'exception des produits et services pour lesquels la marque demandée serait jugée descriptive.

14. L'OBPI conclut que l'enregistrement du signe semi-figuratif L'UNIVERS DU BAIN pour les produits et services visés en classes 6, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 35, 37, 40 et 42 a été, à juste titre, refusé et que le recours doit être déclaré non fondé et que pour autant que de besoin, il y a lieu de confirmer le refus d'enregistrement.

### **Argumentation des parties**

15. A l'appui de son recours, la société DEMP fait grief à l'Office d'avoir méconnu

- l'article 2.11, alinéa 1<sup>er</sup> point c) de la CBPI, dans sa version applicable à la date de la demande d'enregistrement, sinon subsidiairement l'actuel article 2.11 alinéa 1<sup>er</sup> de la CBPI, en ce que principalement l'Office a décidé que la marque demandée était descriptive,
- l'article 2.11, alinéa 1<sup>er</sup> point b) de la CBPI, sinon subsidiairement l'actuel article 2.11, alinéa 1<sup>er</sup>, en ce que l'Office a décidé qu'elle était dépourvue de caractère distinctif,
- les principes d'égalité et de bonne administration et l'obligation de motivation, ainsi que
- le principe de confiance légitime.

dat "de praktijk in een tijdsbestek van 12 jaar kan veranderen. In dit geval is de praktijk van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van beeldelementen inderdaad veranderd als gevolg van genoemd convergentieprogramma, dat in 2015 van start is gegaan" en dat "overeenkomstig de gemeenschappelijke praktijk van dit programma (Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van onderscheidend vermogen – beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden d.d. 2 oktober 2015 (hierna "de gemeenschappelijke mededeling")) (...) het Bureau van mening (is) dat de stiling en de grafische elementen van het betrokken teken niet voldoende onderscheidend vermogen bezitten om het teken als merk te laten gelden." De weigering werd dus gehandhaafd.

10. Op 19 maart 2019 heeft het Bureau op basis van de stukken in het dossier definitief beslist om de inschrijving geheel te weigeren op grond van het feit dat de termijn waarbinnen verzoekster op de voorlopige weigeringsbeslissing kon reageren, was verstreken.

11. Bij verzoekschrift van 17 mei 2019 heeft de vennootschap DEMP regelmatig beroep ingesteld tegen de beslissing van 19 maart 2019.

### **Conclusies van partijen**

12. De vennootschap DEMP verzoekt primair om vernietiging van de weigeringsbeslissing van het BUREAU van 19 maart 2019 en inschrijving van het beeldmerk L'UNIVERS DU BAIN met nummer 1357354 voor de aangevraagde waren en diensten.

13. Mocht het Hof van oordeel zijn dat het aangevraagde merk beschrijvend is voor sommige waren en/of diensten, verzoekt zij subsidiair dat wordt verklaard dat het beeldmerk L'UNIVERS DU BAIN voor het overige niet beschrijvend is en dat derhalve de bestreden beslissing op deze grondslag gedeeltelijk nietig wordt verklaard, en dat de inschrijving van het beeldmerk L'UNIVERS DU BAIN, met depotnummer 1357354, wordt gelast voor alle waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, met uitzondering van de waren en diensten waarvoor het aangevraagde merk beschrijvend zou worden geacht.

14. De BOIE concludeert dat de inschrijving van het gecombineerde woord-beeldteken L'UNIVERS DU BAIN voor de waren en diensten in de klassen 6, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 35, 37, 40 en 42 terecht is geweigerd en dat het beroep ongegrond moet worden verklaard en dat voor zover nodig de weigering tot inschrijving dient te worden bevestigd.

### **Argumentatie van partijen**

15. Ter staving van haar beroep verwijt de vennootschap DEMP het Bureau miskenning van:

- artikel 2.11, lid 1, sub c), BVIE, in de op de datum van de inschrijvingsaanvraag toepasselijke versie ervan, dan wel subsidiair het huidige artikel 2.11, lid 1, BVIE, doordat het Bureau hoofdzakelijk heeft beslist dat het aangevraagde merk beschrijvend was,
- artikel 2.11, lid 1, sub b), BVIE, dan wel subsidiair het huidige artikel 2.11, lid 1, doordat het Bureau heeft beslist dat het elk onderscheidend vermogen miste,
- het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur en de motiveringsplicht, evenals
- het vertrouwensbeginsel.

16. Dans son premier moyen, la société DEMP considère que les deux éléments verbaux de la marque demandée ne sont pas descriptifs des produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

17. Ce serait à tort que la décision contestée affirmerait que la marque demandée est composée de la dénomination usuelle dans le commerce « Univers » et de la dénomination générique « Bain » et que le syntagme formé par ces deux éléments est également descriptif. Selon elle, les deux éléments verbaux ne sont aucunement descriptifs des produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

18. Ladite décision ne contiendrait aucune motivation circonstanciée, mettant en perspective les éléments verbaux et les produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Les produits et services visés par la demande d'enregistrement seraient très étendus et viseraient dans leur intégralité sinon dans leur grande majorité des produits et services totalement étrangers à une gamme de produits de bains.

19. Elle cite ainsi que la demande d'enregistrement porte sur des matériaux et outils très spécialisés pour la construction, tels que des serrures métalliques, fenêtres, tubes métalliques (classe 6) ; des appareils d'éclairage et de chauffage tels que des lampes, des grills, des fours (classe 11) ; des véhicules de chantier (classe 12) ; des tuyaux non métalliques (classe 17) ; des matériaux de construction tels que des escaliers, encadrements de cheminées, cabanes, pavillons de jardin (classe 19) ; divers types de meubles et armoires (classe 20) ; divers ustensiles de toilette (classe 21) ; divers types de meubles et armoires (classe 20) ; divers ustensiles de toilette (classe 21) ; divers services de vente d'une gamme très étendue de produits sans aucun lien ou alors très indirect avec la salle de bains, tels que des produits chimiques, de vernis, des lotions de cheveux, tapis, paillasons (classe 35) ; services de constructions (classe 37) ; traitement de matériaux (classe 40) et services de conseil dans le domaine de l'aménagement intérieur et extérieur (classe 42).

20. A titre subsidiaire, pour le cas où la marque serait considérée comme étant descriptive de certains produits et services visés par la demande d'enregistrement, elle demande à voir annuler la décision attaquée partiellement et ordonner l'enregistrement de la marque pour les produits et services à l'égard desquels la marque demandée n'est pas descriptive.

21. La société DEMP fait en outre grief à l'Office d'avoir omis d'effectuer un examen global de la marque demandée et de ne pas avoir tenu compte des éléments graphiques qui la composent, à savoir un élément graphique de couleur bleue, en forme de parallélogramme irrégulier, placé en arrière-plan ; et un arrangement de couleur original puisque les lettres « U » de Univers et « B » de bain sont reproduites en couleur jaune alors que les autres lettres sont blanches. Compte tenu de ces éléments figuratifs non descriptifs le refus d'enregistrement lui aurait été opposé à tort.

22. Dans le cadre de son deuxième moyen, la société DEMP estime par analogie des principes dégagés à l'égard des slogans publicitaires, que les éléments graphiques de la marque demandée imprègnent à la marque une originalité qui la distingue d'une simple annonce commerciale et suffisent à lui conférer un caractère distinctif, puisqu'ils détournent l'attention du consommateur sur l'éventuel caractère descriptif des éléments verbaux.

23. En se référant à la « communication commune », elle considère que les éléments figuratifs présents dans la marque demandée devraient être considérés comme la dotant d'un caractère

16. In haar eerste middel is de vennootschap DEMP van mening dat de twee wordelementen van het aangevraagde merk niet beschrijvend zijn voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd.

17. In de betwiste beslissing zou ten onrechte worden beweerd dat het aangevraagde merk bestaat uit de in de handel gebruikelijke benaming "Univers" en de soortnaam "Bain", en dat het door deze twee onderdelen gevormde syntagma eveneens beschrijvend is. Volgens haar zijn de twee wordelementen geenszins beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd.

18. Genoemde beslissing zou geen uitvoerige motivering bevatten waarbij de wordelementen en de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, in perspectief worden geplaatst. De waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag slaat, zouden zeer uitgebreid zijn en allemaal zo niet veruit de meeste betrekking hebben op waren en diensten die helemaal niet behoren tot een assortiment badproducten.

19. Zo geeft zij aan dat de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft op zeer gespecialiseerde materialen en gereedschappen voor de bouw, zoals metalen sloten, vensters, buizen van metaal (klasse 6); verlichtings- en verwarmingsapparaten zoals lampen, braadapparaten, ovens (klasse 11); bouwplaatsvoertuigen (klasse 12); buizen (niet van metaal) (klasse 17); bouwmaterialen zoals trappen, schoorsteenmantels, barakken, tuinhuisjes (klasse 19); verschillende soorten meubelen en kasten (klasse 20); allerlei toiletgerei (klasse 21); diverse verkoopdiensten voor een zeer breed productenassortiment zonder enig dan wel met een zeer onrechtstreeks verband met de badkamer, zoals chemische producten, vernissen, haarlotions, tapijten, deurmatten (klasse 35); bouwdiensten (klasse 37); behandeling van materialen (klasse 40) en advies op het gebied van interieur- en exterieurontwerp (klasse 42).

20. Mocht het merk als beschrijvend worden beschouwd voor sommige waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, verzoekt zij subsidiair dat de bestreden beslissing gedeeltelijk wordt vernietigd en de inschrijving van het aangevraagde merk wordt gelast voor de waren en diensten waarvoor het aangevraagde merk niet beschrijvend is.

21. De vennootschap DEMP verwijt het Bureau voorts dat dit het aangevraagde merk niet in zijn geheel heeft onderzocht en geen rekening heeft gehouden met de grafische elementen waaruit het bestaat, namelijk een blauw grafisch element in de vorm van een onregelmatig parallellepipedum op de achtergrond en een originele kleurschikking, aangezien de letters "U" van Univers en "B" van Bain in gele kleur zijn weergegeven terwijl de andere letters wit zijn. Gelet op deze niet-beschrijvende beeldelementen zou haar de inschrijving ten onrechte zijn geweigerd.

22. In het kader van haar tweede middel meent de vennootschap DEMP naar analogie van de beginselen die met betrekking tot reclameslogans zijn vastgesteld, dat de grafische elementen van het aangevraagde merk dit een originaliteit verschaffen waardoor het zich onderscheidt van een gewone commerciële advertentie en volstaan om het merk onderscheidend vermogen te verlenen, omdat deze de aandacht van de consument afleiden van het mogelijke beschrijvende karakter van de wordelementen.

23. Onder verwijzing naar de "gemeenschappelijke mededeling" stelt zij zich op het standpunt dat de in het aangevraagde merk aanwezige beeldelementen dienen te worden geacht dit merk

distinctif puisqu'ils détournent l'attention du consommateur sur l'éventuel caractère descriptif des éléments verbaux.

24. Selon la société DEMP, la marque demandée fait l'objet d'un arrangement particulier de couleurs, non habituel dans le secteur et qui permet de pouvoir être gardée en mémoire par le consommateur pertinent comme élément d'identification de l'origine des produits et services.

25. Elle avance que l'Office n'a pas apprécié de manière circonstanciée le caractère distinctif des éléments de la marque demandée, et en particulier le caractère distinctif de la combinaison de couleurs résultant de l'emphase portée sur les premières lettres de chaque mot « Univers » et « Bain », à travers la couleur jaune, qui dénoterait sur le fond bleu et qui permettrait une combinaison de couleur atypique, susceptible d'être gardée en mémoire, et permettant de détourner l'attention du consommateur sur l'éventuel caractère descriptif des éléments verbaux.

26. Selon la société DEMP, il n'existerait pas de risque de rendre les éléments verbaux indisponibles, puisque le caractère distinctif de la marque demandée résulte essentiellement de la combinaison des éléments graphiques et verbaux.

27. Elle expose qu'elle est d'ores et déjà titulaire de la marque Benelux n°0805439, suivante :



et estime que l'utilisation de cette marque antérieure, version allemande à la marque demandée, a permis aux éléments visuels, qui sont communs aux deux marques, d'acquérir un caractère distinctif par l'usage.

28. Au titre de son troisième moyen, elle reproche à l'Office d'avoir violé le principe d'égalité de traitement, de bonne administration et de motivation au motif que l'existence d'une marque antérieure valablement enregistrée, utilisée comme marque, et identifiée comme telle par le public, aurait dû conduire l'Office à s'interroger sur la validité de son appréciation du caractère distinctif, clairement contredite par sa pratique décisionnelle et par les faits.

29. Au titre du quatrième moyen, elle considère qu'au vu du fait qu'elle dispose déjà de la marque n°0805439, utilisée et connue du public comme l'identifiant à l'origine des produits et services qu'elle commercialise et qui est hautement similaire à celle qui fait l'objet du présent recours, l'évolution dans la pratique de l'Office, constituée par la décision de refus revient à la priver de la possibilité de créer une famille de marques.

30. L'OBPI relève en premier lieu que la requête d'appel est dirigée en l'espèce contre l'Office, mais qu'aux termes de l'article 1.4 de la CBPI, seule l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle est dotée de la personnalité juridique et, en matière judiciaire et extrajudiciaire, c'est le Directeur général de l'Office qui représente cette Organisation. Elle déclare partant intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure en lieu et en place de son organe, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle.

31. L'OBPI fait ensuite valoir que l'appelante conteste pour la première fois dans sa requête d'appel le caractère descriptif des éléments verbaux, bien qu'elle n'ait introduit aucune

onderscheidend vermogen te verlenen, omdat deze de aandacht van de consument afleiden van het mogelijke beschrijvende karakter van de wordelementen.

24. Naar het oordeel van de vennootschap DEMP heeft het aangevraagde merk een bijzondere kleurschikking die in de sector niet gebruikelijk is en die de relevante consument kan onthouden als element voor het identificeren van de herkomst van de waren en diensten.

25. Zij voert aan dat het Bureau het onderscheidend vermogen van de elementen van het aangevraagde merk niet omstandig heeft beoordeeld, en met name het onderscheidend vermogen van de kleurencombinatie als gevolg van de nadruk die zou worden gelegd op de eerste letter van elk woord "Univers" en "Bain" door middel van de gele kleur, die zou afsteken tegen de blauwe achtergrond en die een atypische kleurencombinatie mogelijk zou maken, welke kan worden onthouden en de aandacht van de consument kan afleiden van het mogelijke beschrijvende karakter van de wordelementen.

26. Volgens de vennootschap DEMP zou er geen risico zijn dat de wordelementen niet langer bruikbaar zouden zijn, aangezien het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk voornamelijk volgt uit de combinatie van de grafische elementen en de wordelementen.

27. Zij licht toe dat zij nu al houdster is van volgend Benelux-merk nr. 0805439:



en is van mening dat het gebruik van dit oudere merk, de Duitse versie van het aangevraagde merk, het voor de visuele elementen, die beide merken gemeen hebben, mogelijk heeft gemaakt om onderscheidend vermogen te verkrijgen door gebruik.

28. Met haar derde middel verwijt zij het Bureau schending van het beginsel van gelijke behandeling en het beginsel van behoorlijk bestuur en de motiveringsplicht, op grond dat het bestaan van een ouder geldig ingeschreven merk, dat als merk wordt gebruikt en als zodanig door het publiek wordt geïdentificeerd, het Bureau ertoe had moeten brengen te onderzoeken of zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen, die duidelijk in tegenspraak is met zijn beslissingspraktijk en de feiten, wel geldig is.

29. Met het vierde middel meent zij dat, aangezien zij reeds in het bezit is van een gebruikt en bij het publiek bekend merk nr. 0805439, dat haar als de herkomst van de door haar verhandelde waren en diensten identificeert en dat in hoge mate overeenstemt met het merk waarop het onderhavige beroep betrekking heeft, de verandering in de praktijk van het Bureau in de vorm van de weigeringsbeslissing erop neerkomt dat haar de mogelijkheid wordt ontnomen om een merkenfamilie te vormen.

30. De **BOIE** merkt in de eerste plaats op dat het verzoekschrift in hoger beroep in casu gericht is tegen het Bureau, doch dat luidens artikel 1.4 van het BVIE enkel de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom rechtspersoonlijkheid bezit en dat deze Organisatie in en buiten rechte door de Directeur-Generaal van het Bureau wordt vertegenwoordigd. Zij verklaart derhalve dat zij vrijwillig tussenkomt in het kader van deze procedure in de plaats van haar orgaan, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

31. De BOIE voert vervolgens aan dat appellante pas in haar verzoekschrift in hoger beroep voor het eerst de beschrijvende aard van de wordelementen betwist, terwijl zij tijdens de hele

argumentation à ce sujet durant toute la procédure de refus devant l'Office. Elle estime que par analogie à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire « *Langs Vlaamse Wegen* » ce moyen ne saurait plus être soulevé au stade du recours.

32. Dans le cas contraire, l'OBPI maintient que les éléments verbaux de la marque demandée sont descriptifs.

33. En se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, l'OBPI considère qu'en l'espèce, les produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé couvrent de manière générale des produits et services qui sont habituellement fournis et vendus dans un magasin de bricolage et de construction, spécialisé en sanitaire; que le public pertinent est composé d'une part, du grand public à la recherche de quelque chose pour la salle de bains et, d'autre part, des professionnels, tels que les plombiers, qui effectuent des travaux sur les salles de bains et les tuyaux, ce public présentant un degré moyen d'attention lors de l'achat et du choix des produits et services en cause.

34. Le signe « L'UNIVERS DU BAIN » serait composé de la dénomination usuelle dans le commerce « UNIVERS » (pour un grand magasin) et de la dénomination générique « BAIN ». La combinaison « L'UNIVERS DU BAIN » serait elle aussi descriptive et renforcerait encore le caractère descriptif des termes pris isolément.

35. Selon l'OBPI, le fait que d'autres produits et services ne précisent pas qu'ils sont destinés à la salle de bains, n'implique pas qu'ils ne peuvent pas être fournis par un tel magasin de bricolage ou de construction, vu qu'il s'agit de produits et services appartenant tous à la catégorie homogène de produits et de services de construction et de décoration.

36. Même si le public pourra percevoir le signe comme un slogan, il le percevra toujours comme descriptif.

37. Quant aux éléments figuratifs du signe, l'OBPI admet qu'ils ne sont pas descriptifs mais considère qu'ils ne permettent pas de rendre le signe, pris en sa totalité, distinctif.

38. Elle considère qu'en l'espèce, le fond bleu en forme de banderole ou de vague et les lettres blanches en majuscules dont le U et le B sont en jaune ne permettent pas de détourner l'attention du consommateur du sens descriptif de l'élément verbal. L'ajout d'une couleur à un élément verbal descriptif/non distinctif, ne suffirait pas pour conférer un caractère distinctif à la marque, étant donné que l'utilisation de couleurs primaires est courante dans le commerce et n'est pas perçue comme une indication de l'origine, sauf dans les cas exceptionnels d'un arrangement particulier qui est inhabituel et dont le consommateur pertinent peut aisément se souvenir.

39. Tel ne serait cependant pas le cas en l'espèce. D'une part la couleur bleue serait très usuelle dans le commerce pour des produits et services de sanitaires et la combinaison des couleurs bleu et jaune ne serait pas de nature à rendre le signe distinctif. Le fond en forme de vague ou banderole aurait pour fonction principale de faire ressortir l'élément verbal et n'aurait pas suffisamment d'incidence sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive.

40. L'OBPI réfute l'argument tenant à l'absence d'appréciation circonstanciée du caractère distinctif dans la décision de refus et estime que la décision de refus provisoire y répond explicitement.



procedure tot weigering voor het Bureau op dat punt geen enkel argument heeft aangevoerd. Zij meent dat naar analogie van de rechtspraak van het Hof in de zaak "Langs Vlaamse Wegen" dit middel niet meer kan worden ingeroepen in het stadium van het hoger beroep.

32. In het andere geval blijft de BOIE erbij dat de beeldelementen van het aangevraagde merk beschrijvend zijn.

33. De BOIE is op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van mening dat in dit geval de waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, in het algemeen de waren en diensten dekken die gebruikelijk worden geleverd en verstrekt door een doe-het-zelfzaak of winkel van bouwmaterialen die gespecialiseerd is in sanitair; dat het relevante publiek hier bestaat uit enerzijds het grote publiek dat iets voor de badkamer zoekt en anderzijds professionals, zoals loodgieters, die werken uitvoeren aan badkamers en leidingen, waarbij dat publiek een gemiddelde mate van aandacht vertoont bij de aankoop en de keuze van de betrokken waren en diensten.

34. Het teken "L'UNIVERS DU BAIN" zou de in de handel gebruikelijke benaming "UNIVERS" (voor een warenhuis) en de soortnaam "BAIN" omvatten. De combinatie "L'UNIVERS DU BAIN" zou ook beschrijvend zijn en het beschrijvende karakter van de afzonderlijke woorden nog versterken.

35. Naar de mening van de BOIE betekent het feit dat andere waren en diensten niet verduidelijken dat ze voor badkamers zijn bestemd, daarom niet dat een bepaalde doe-het-zelf- of bouwzaak ze niet zou kunnen leveren, omdat het gaat om waren en diensten die allemaal tot de homogene categorie van de bouw- en decoratiewaren en -diensten behoren.

36. Zelfs als het publiek het teken als een slogan kan opvatten, zal het dit steeds als beschrijvend opvatten.

37. Wat de beeldelementen van het teken betreft, geeft de BOIE toe dat ze niet beschrijvend zijn, maar meent zij dat ze het teken in zijn geheel niet onderscheidend kunnen maken.

38. Zij is van mening dat in het onderhavige geval de blauwe achtergrond in de vorm van een wimpel of golf en de hoofdletters in het wit, waarvan de U en de B in het geel zijn, de aandacht van de consument niet kunnen afleiden van de beschrijvende betekenis van het wordelement. De toevoeging van een kleur aan een beschrijvend/niet-onderscheidend wordelement zou niet volstaan om het merk een onderscheidend vermogen te verlenen, aangezien het gebruik van primaire kleuren courant is in de handel en het niet wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst, behalve in uitzonderlijke gevallen bij een bijzondere schikking die ongebruikelijk is en die de relevante consument zich gemakkelijk kan herinneren.

39. Dat zou in casu echter niet het geval zijn. De kleur blauw zou zeer gebruikelijk in de handel zijn voor sanitaire waren en diensten en de combinatie van de kleuren blauw en geel zou niet van dien aard zijn om het teken onderscheidend te maken. De achtergrond in de vorm van een wimpel of golf zou als voornaamste functie hebben om het wordelement er te doen uitspringen en zou niet voldoende weerslag op het merk in zijn geheel hebben om het onderscheidend te maken.

40. De BOIE weerlegt het argument dat een omstandige beoordeling van het onderscheidend vermogen in de beslissing tot weigering ontbreekt en is van oordeel dat daar in de beslissing tot voorlopige weigering uitdrukkelijk op wordt gerepliceerd.

41. Quant à la demande subsidiaire tendant à l'enregistrement limité à certains produits et /ou services, elle répond que ce moyen a été développé pour la première fois dans le cadre du présent recours et que la Cour n'a aucune compétence pour connaître d'une demande d'enregistrement partielle non soumise au préalable à l'Office.

42. L'OBPI considère encore que l'enregistrement de la marque semi-figurative au Benelux « Bäderwelt » ne lie pas l'Office, des acceptations antérieures ne seraient nullement déterminantes et il appartiendrait à la Cour d'apprécier le caractère de chaque signe sur base d'une analyse in concreto.

43. L'OBPI ajoute que l'appelante n'établit pas que l'utilisation de la marque antérieure no 805439 ait permis à cette marque d'acquérir un caractère distinctif.

44. En ce qui concerne le principe de confiance légitime, elle estime que le caractère distinctif de chaque signe doit s'apprécier selon ses propres mérites.

45. L'OBPI estime finalement que dans le cadre de l'examen pour motifs absolus d'un signe que les principes généraux de droits, tels que la légitime confiance ne peuvent jouer un rôle déterminant.

#### **Appréciation de la Cour:**

46. De prime abord, il y a lieu de donner acte à l'Organisation Benelux de la Propriété Intellectuelle qu'elle intervient volontairement dans le cadre de la présente procédure en lieu et cause de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle.

47. En ce qui concerne la loi applicable, l'article V du protocole du 16 décembre 2014 portant modification de la CBPI prévoit que les procédures judiciaires dirigées contre une décision de l'Office prise avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, restent régies par les dispositions de la CBPI qui étaient en vigueur au moment où ladite décision a été prise.

48. En l'espèce la décision finale de refus a été prise par l'Office le 19 mars 2019, soit après l'entrée en vigueur du prédit Protocole, de sorte que la procédure judiciaire, intentée par la société DEMP, est régie par la CBPI en vigueur à cette date, nonobstant le fait que la décision de refus provisoire ait été motivée sur base de l'ancienne version.

49. Aux termes de l'article 2.11 alinéa 1 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 1er, est applicable.

L'article 2.2bis alinéa 1er sous b) et c) de la CBPI dispose que :

« *Motifs absolus de refus ou de nullité*

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

(...)

*b. les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;*

*c. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance*

41. Ten aanzien van het subsidiaire verzoek om de inschrijving te beperken tot bepaalde waren en/of diensten, antwoordt zij dat dit middel voor het eerst in het kader van dit beroep is uiteengezet en dat het Hof niet bevoegd is om kennis te nemen van een verzoek tot gedeeltelijke inschrijving dat niet vooraf aan het Bureau is voorgelegd.

42. De BOIE is nog van mening dat het Bureau niet gebonden is aan de inschrijving van het gecombineerde woord-beeldmerk "Bäderwelt" in de Benelux, dat eerdere aanvaardingen geenszins doorslaggevend zouden zijn en dat het aan het Hof zou toekomen het onderscheidend vermogen van elk teken op basis van een analyse in concreto te beoordelen.

43. De BOIE voegt hieraan toe dat appellante niet aantoont dat het gebruik van het eerdere merk nr. 805439 ertoe heeft geleid dat dit merk onderscheidend vermogen heeft gekregen.

44. Wat het vertrouwensbeginsel betreft, stelt zij zich op het standpunt dat het onderscheidend vermogen van elk teken op basis van zijn eigen merites moet worden beoordeeld.

45. De BOIE meent tot slot dat bij de toetsing op absolute gronden van een teken de algemene rechtsbeginselen, zoals het vertrouwensbeginsel, geen bepalende rol kunnen spelen.

#### **Beoordeling door het Hof:**

46. Allereerst dient de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom akte ervan te worden verleend dat zij vrijwillig tussenkomt in het kader van deze procedure in de plaats van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

47. Wat de toepasselijke wet betreft, bepaalt artikel V van het Protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het BVIE dat op gerechtelijke procedures die zijn gericht tegen een beslissing van het Bureau die werd genomen voor de inwerkingtreding van het onderhavige Protocol, de bepalingen van het BVIE van toepassing blijven zoals deze luiden op het moment dat de beslissing werd genomen.

48. In het onderhavige geval is de definitieve weigeringsbeslissing door het Bureau genomen op 19 maart 2019, d.w.z. na de inwerkingtreding van voornoemd Protocol, zodat op de door de vennootschap DEMP ingestelde gerechtelijke procedure het BVIE van toepassing is zoals dit op die datum luidde, niettegenstaande dat de beslissing tot voorlopige weigering op basis van de vroegere versie werd gemotiveerd.

49. Luidens artikel 2.11, lid 1, van het BVIE weigert het Bureau een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel een van de in artikel 2.2bis, lid 1, bedoelde absolute gronden van toepassing is.

Artikel 2.2bis, lid 1, sub b) en c), van het BVIE bepaalt het volgende:

*"Absolute gronden voor weigering of nietigheid*

*1. Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:*

*(...)*

*b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;*

*c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of*

*géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.»*

Le même article prévoit cependant sous le point 3. que :

*« Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement en application de l'alinéa 1, sous b, c, ou d, si, avant la date d'enregistrement et à la suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. »*

50. Pour s'opposer au moyen relatif au caractère non descriptif des éléments verbaux du signe, l'OBPI se réfère à un arrêt de la Cour du 15 décembre 2003 (affaire A 2002/2 BBM contre Vlaams Toeristenbond) pour en déduire que ce moyen ne saurait être soulevé pour la première fois dans la requête d'appel, s'il ne l'a pas invoqué durant la phase devant l'Office.

51. Dans cet arrêt, la Cour a retenu sur base des articles 6bis et 6 ter de la LBM (Loi uniforme Benelux sur les marques) 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.

52. Or, contrairement à ce que fait plaider l'OBPI, la Cour a retenu dans un autre arrêt du 1er décembre 2004 (affaire A 1999/1 KPN c. BBM) que 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 mal-fondé 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.

53. En l'espèce, il faut constater que la décision de l'Office portait tant sur le caractère descriptif des éléments verbaux que sur le caractère distinctif de la marque dont l'enregistrement était demandé. En vertu de la dernière jurisprudence précitée, il faut dès lors retenir que la circonstance que la société DEMP n'a pas formulé des critiques spécifiques par rapport au caractère descriptif des éléments verbaux dans ses observations suite à la décision de refus provisoire ne l'empêchent pas de soumettre ce volet à la Cour.

54. Quant au caractère descriptif, en vertu des dispositions précitées de la CBPI, des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou service pour lequel l'enregistrement est demandé sont inaptés de par leur nature à remplir la fonction d'origine de la marque (sans préjudice de la possibilité d'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage prévu le point 3. de l'article 2.2bis de la CBPI).

55. L'intérêt général sous-tendant l'article 2.11 de la CBPI consiste à assurer que des signes descriptifs de l'une ou plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l'ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services.

*tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;”*

Lid 3 van hetzelfde artikel bepaalt echter het volgende:

*“Een merk wordt niet geweigerd op grond van lid 1, sub b, c, of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen.”*

50. In haar verweer tegen het middel dat de wordelementen van het teken niet beschrijvend zijn, verwijst de BOIE naar een arrest van het Hof van 15 december 2003 (zaak A 2002/2 BMB tegen Vlaamse Toeristenbond) om daaruit af te leiden dat dit middel niet voor het eerst kan worden ingeroepen in het verzoekschrift in hoger beroep, indien het niet werd aangevoerd tijdens de fase voor het Bureau.

51. In dat arrest heeft het Hof op grond van de artikelen 6bis en 6ter van de BMW (Eenvormige Beneluxwet op de merken) geoordeeld dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd.

52. In tegenstelling tot het betoog van de BOIE heeft het Hof echter in een ander arrest van 1 december 2004 (zaak A 1999/1 KPN t. BMB) gesteld dat de BMW geen bijzondere bepalingen inhoudt die het BMB dan wel de deposant beperken in de mogelijkheid de rechter door middel van nadere feitelijke gegevens te overtuigen van de juistheid dan wel onjuistheid van de beslissing van het BMB, en dat uit de aard van het in artikel 6ter aan de deposant geboden rechtsmiddel tegen de beslissing van het BMB een dergelijke beperking ook niet voortvloeit. Bij de aan de rechter in artikel 6ter BMW opgedragen inhoudelijke toetsing zal de rechter dus tevens rekening moeten houden met feiten en omstandigheden die met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag aan hem worden voorgelegd, ook indien deze in de inschrijvingsprocedure voor het BMB nog niet zijn aangevoerd.

53. In casu moet worden geconstateerd dat de beslissing van het Bureau betrekking had op zowel de beschrijvende aard van de wordelementen als op het onderscheidend vermogen van het merk waarvan de inschrijving werd aangevraagd. Op grond van de laatste rechtspraak die hierboven is genoemd, dient derhalve te worden gesteld dat de omstandigheid dat de vennootschap DEMP in haar opmerkingen naar aanleiding van de beslissing tot voorlopige weigering geen specifieke kritiek in verband met het beschrijvende karakter van de wordelementen heeft geuit, haar niet belet om dit aspect aan het Hof voor te leggen.

54. Wat het beschrijvende karakter betreft, zijn tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waar of dienst waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, ingevolge voormelde bepalingen van het BVIE uit hun aard ongeschikt om de herkomstfunctie van het merk te vervullen (onverminderd de mogelijkheid van verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als bepaald in artikel 2.2bis, lid 3, van het BVIE).

55. Het algemeen belang dat aan artikel 2.11 van het BVIE ten grondslag ligt, houdt in dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor een inschrijving als merk wordt aangevraagd, ongestoord moeten kunnen worden gebruikt door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden.

56. Les signes et indications visés sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, pour désigner, soit directement, soit par la mention d'une des caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé (arrêts du tribunal de l'UE du 14 juin 2007, Europig/OHMI(EUROPIG), T-207/06, Rec.p.II-1961, point 26; du 2 mai 2008, Enercon/OHMI(E), T-329, non publié au Recueil, point 2, et du 2 janvier 2009, Korsch/OHMI (PharmaCheck), T-296, non publié au Recueil, point 30).

57. Pour que l'Office oppose un refus d'enregistrement sur fondement de l'article 2.2bis alinéa 1 de la CBPI, il n'est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée soient effectivement utilisées, 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 services. Il suffit que ces signes 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 et services concernés (cf. par analogie sur la marque communautaire, OHM/Wrigley, C-L97/O1., Rec.p.I-12447, point 32 et Camina Meljunie, point 38, ordonnance du 5 février 2010, Mergle e.a./OHMI, C-80/09 P.point 37, Postkantoor, 12 février 2004, C-363 /99, EU:C :2004:86, point 97).

58. En l'occurrence, l'Office s'est basé autant dans sa motivation de refus, que dans ses conclusions en duplique sur le caractère descriptif des signes déposés pour en déduire l'absence de caractère distinctif.

59. Selon l'Office, tant les termes « univers » et « bain » que la combinaison de ces deux termes peuvent en l'espèce servir à désigner les caractéristiques des produits désignés lors du dépôt de la demande.

60. La société DEMP critique cette analyse et ajoute que les termes « L'UNIVERS DU BAIN » ne présentent aucun rapport suffisamment direct et concret avec un bon nombre de produits et services visés par la demande d'enregistrement.

61. Le caractère distinctif s'apprécie par rapport aux produits pour lesquels le signe a été déposé et par rapport à la perception qu'en a le public concerné, constitué par le consommateur de ces produits ou services.

62. Il n'est pas nécessaire qu'il existe un « lien direct et immédiat » entre le signe et les biens et services en cause, de nature à ce que le public pertinent perçoive immédiatement et sans autre réflexion une description de l'une des caractéristiques de ces biens et services.

63. En l'espèce, le signe présenté à l'enregistrement « L'UNIVERS DU BAIN » est composé des dénominations génériques « L'UNIVERS » et « BAIN ».

64. Tel que l'a soutenu à juste titre l'OBPI, les indications UNIVERS et BAIN - peuvent toutes deux servir, dans l'ensemble du Benelux, à désigner les (caractéristiques des) produits et services pour lesquels la marque a été demandée. Le public cible, à savoir d'une part, le grand public à la recherche d'un produit ou un service pour la salle de bains et d'autre part les professionnels effectuant des travaux sur les salles de bains et la tuyauterie, comprendra aisément qu'il s'agit de produits et services qui sont habituellement fournis et vendus par un magasin de bricolage et de construction, spécialisé en sanitaire. La composition de ces mots est également descriptive

56. De bedoelde tekens en aanduidingen zijn die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van het in aanmerking komende publiek kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks hetzij door vermelding van een van de essentiële kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd (arresten van het Gerecht van de EU van 14 juni 2007, Europig/BHIM (EUROPIG), T-207/06, Jurispr. p. II-1961, punt 26; 21 mei 2008, Enercon/BHIM (E), T-329/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 21; 2 januari 2009, Korsch/BHIM (PharmaCheck), T-296/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30).

57. Voor een weigering van inschrijving door het Bureau op grond van artikel 2.2bis, lid 1, van het BVIE is het niet noodzakelijk dat de tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Het is voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (zie naar analogie over het gemeenschapsmerk, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, Jurispr. p. I-12447, punt 32, en Campina Melkunie, C-265/00, Jurispr. p. I-1699, punt 38; beschikking van 5 februari 2010, Mergel e.a./BHIM, C-80/09 P, punt 37; Postkantoor, 12 februari 2004, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 97).

58. In casu heeft het Bureau zich zowel in zijn motivering van de weigering als in zijn conclusie gebaseerd op het beschrijvende karakter van de gedeponeerde tekens om daaruit af te leiden dat deze onderscheidend vermogen missen.

59. Volgens het Bureau kunnen zowel de woorden “univers” en “bain” als de combinatie van deze twee woorden in het onderhavige geval dienen tot aanduiding van de kenmerken van de bij de indiening van de aanvraag vermelde waren.

60. De vennootschap DEMP bekritiseert deze analyse en voegt eraan toe dat de woorden “L’UNIVERS DU BAIN” geen voldoende rechtstreeks en concreet verband hebben met veel in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren en diensten.

61. Het onderscheidend vermogen wordt beoordeeld met betrekking tot de waren waarvoor het teken is gedeponeerd en uitgaande van de perceptie ervan door het betrokken publiek, dat bestaat uit de consument van deze waren of diensten.

62. Er hoeft geen “direct en onmiddellijk verband” tussen het teken en de bewuste waren en diensten te bestaan, zodat het relevante publiek in staat is onmiddellijk en zonder verder nadenken hierin een beschrijving van een van de kenmerken van deze waren en diensten te herkennen.

63. In casu bestaat het ter inschrijving aangeboden teken “L’UNIVERS DU BAIN” uit de soortnamen “L’UNIVERS” en “BAIN”.

64. Zoals de BOIE terecht heeft aangevoerd, kunnen de benamingen UNIVERS en BAIN allebei in de hele Benelux dienen tot aanduiding van (de kenmerken van) de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Het relevante publiek, te weten het grote publiek dat een waar of een dienst voor de badkamer zoekt enerzijds en professionals die werken uitvoeren aan badkamers en leidingen anderzijds, zal gemakkelijk begrijpen dat het over waren en diensten gaat die gebruikelijk worden geleverd en verstrekt door een doe-het-zelfzaak of winkel van bouwmaterialen die gespecialiseerd is in sanitair. De samenstelling van deze woorden is eveneens beschrijvend

puisque la combinaison ne diffère pas sensiblement de la somme des parties et qu'il n'est pas question d'une tournure surprenante au sens syntaxique ou sémantique.

65. Les mots utilisés et le syntagme en résultant, composé de noms descriptifs, est partant susceptible d'être utilisé par d'autres opérateurs économiques pour désigner une caractéristique de leurs produits, à savoir pour désigner des services et des produits offerts dans un magasin spécialisé en matériaux de sanitaire.

66. Le message véhiculé par les éléments verbaux est en l'espèce évident, sans qu'aucun effort mental particulier ne soit nécessaire. Dès lors, les éléments verbaux du signe donnent des informations évidentes et directes concernant la nature des produits en cause.

67. En ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la société DEMP affirme qu'ils sont sans aucun lien ou alors avec un lien très indirect avec la salle de bains, il se dégage cependant des éléments du dossier que l'utilisation probable du signe dont l'enregistrement est demandé, est un usage pour des produits et services liés à, respectivement à la vente de, matériaux utilisés pour l'installation en matière sanitaire. Ces derniers relèvent de toutes les catégories générales des produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé. Le signe peut donc également servir à indiquer (les caractéristiques de) ces produits ou services.

68. Ce moyen tout comme celui relatif à un enregistrement partiel doivent dès lors être rejetés.

69. C'est encore à tort que la société DEMP reproche à l'Office d'avoir omis d'effectuer un examen global de la marque demandée en ne tenant nullement compte des éléments graphiques.

70. Si l'Office indique dans sa décision provisoire de refus de façon sommaire que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif, il réplique cependant de façon circonstanciée aux objections émises par la société DEMP contre sa décision provisoire pour confirmer l'absence de caractère distinctif du signe en analysant les éléments graphiques de la marque demandée.

71. La société DEMP soutient ensuite qu'en l'espèce les éléments graphiques présents permettent de distinguer la marque d'une simple indication commerciale dans un grand magasin. Le public confronté à la marque pourra, compte tenu de la présence des éléments graphiques, l'identifier comme telle comme indiquant l'origine des produits et services concernés.

72. Tel qu'il a été développé ci-avant, pour qu'une marque possède un caractère distinctif, elle doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d'autres entreprises (T-91/18, 17/01/2019, DIAMOND CARD (fig.), EU:T:2019:17 §13 et jurisprudence y citée).

73. Les signes dépourvus de caractère distinctif sont considérés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative. Tel est le cas, notamment en ce qui concerne les signes



nu de combinatie niet merkbaar verschilt van de som der delen en er geen sprake is van een verrassende wending in syntactische of semantische zin.

65. De gebruikte woorden en het daaruit voortkomende syntagma, dat uit beschrijvende namen bestaat, kunnen bijgevolg door andere marktdeelnemers worden gebruikt om een kenmerk van hun waren aan te duiden, namelijk om waren en diensten aan te duiden die worden aangeboden in een in sanitaire materialen gespecialiseerde winkel.

66. De door de woordelijken uitgedragen boodschap ligt in dit geval voor de hand, zonder dat er enige mentale inspanning nodig is. De woordelijken van het teken verschaffen bijgevolg duidelijke en directe informatie over de aard van de betrokken waren.

67. Met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de vennootschap DEMP beweert dat deze geen enkel verband dan wel een zeer onrechtstreeks verband met de badkamer hebben, blijkt echter uit de gegevens in het dossier dat het vermoedelijke gebruik van het teken waarvan de inschrijving wordt aangevraagd, een gebruik is voor waren en diensten die verband houden met – de verkoop van – voor de sanitaire installatie gebruikte materialen. Die laatste behoren tot alle algemene categorieën van de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Het teken kan dus ook dienen om (de kenmerken van) die waren of diensten aan te duiden.

68. Dit middel dient, net als het middel aangaande een gedeeltelijke inschrijving, bijgevolg te worden afgewezen.

69. De vennootschap DEMP verwijt het Bureau verder ten onrechte dat dit het aangevraagde merk niet in zijn geheel heeft onderzocht en helemaal geen rekening heeft gehouden met de grafische elementen.

70. Hoewel het Bureau in zijn voorlopige beslissing tot weigering summier verklaart dat het teken elk onderscheidend vermogen mist, antwoordt het echter uitvoerig op de door de vennootschap DEMP tegen zijn voorlopige beslissing aangevoerde bezwaren om het ontbreken van onderscheidend vermogen van het teken te bevestigen door de grafische elementen van het aangevraagde merk te analyseren.

71. De vennootschap DEMP voert dan aan dat de aanwezige grafische elementen het in casu mogelijk maken om het merk te onderscheiden van een gewone commerciële aanduiding in een warenhuis. Het publiek dat met het merk wordt geconfronteerd zal, gelet op de aanwezigheid van de grafische elementen, het merk als zodanig als aanduiding van de herkomst van de betrokken waren en diensten kunnen identificeren.

72. Zoals hiervoren is uiteengezet moet een merk, wil het onderscheidend vermogen bezitten, dienen om de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en deze waren dus te onderscheiden van die van andere ondernemingen (T-91/18, 17 januari 2019, DIAMOND CARD (beeldmerk), EU:T:2019:17, punt 13, en aldaar geciteerde rechtspraak).

73. Tekens die elk onderscheidend vermogen missen, worden ongeschikt geacht voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de herkomst van de waren of diensten aan te geven, zodat de consument die de door het merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door het merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken. Dit is met name het geval met de tekens die gewoonlijk voor het op de markt

qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (T-366/14, 25/09/2015, 2good, EU:T:2015:697, §13 et la jurisprudence y citée).

74. Le caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (op.cit T-91/18)

75. L'appelante soutient que les aspects figuratifs et les couleurs utilisées confèrent un caractère distinctif au signe.

76. La Cour rejoint l'analyse faite par l'Office et considère que l'utilisation de la forme de vague ainsi que la couleur bleue, rappelant l'eau, ne sont pas distinctifs de produits dans le domaine sanitaire ; la couleur jaune est non seulement fréquemment utilisée dans les magasins de grande surface relevant du domaine de la construction, mais encore son utilisation sur deux lettres ne constitue pas non plus une caractéristique frappante qui permettrait au consommateur de se souvenir du signe.

77. Les couleurs, le fond et la représentation de ce dernier n'ajoutent en effet aucun caractère inhabituel à la perception d'un signe comme étant composé essentiellement des termes Univers et Bain qui serait de nature à rendre le signe fantaisiste et à lui conférer un caractère distinctif. Ils ne sont pas en mesure d'affirmer soit de manière immédiate et durable, que le public concerné, tel que défini ci-avant, puisse conserver ou distinguer les produits ou services offerts par l'appelante de ceux des autres fournisseurs. La forme géométrique utilisée sert en l'espèce simplement à mettre en évidence, faire ressortir ou entourer l'élément verbal et n'a dès lors pas suffisamment d'incidence sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive.

78. Il faut dès lors conclure qu'en l'espèce les éléments figuratifs n'altèrent pas la signification purement descriptive du signe dans son ensemble et la combinaison des éléments figuratifs et les termes descriptifs ne permettent pas au signe d'accomplir la fonction essentielle d'une marque.

79. La société DEMP estime encore que l'utilisation de la marque antérieure n°0805439 (Bäderwelt) a permis aux éléments visuels, qui sont communs aux deux marques, d'acquérir un caractère distinctif par l'usage.

80. L'article 2.2 bis point 3 de la CBPI instaure une exception par rapport aux causes de refus absolu régies par le point 1. sous b), c) ou d) pour le cas où une marque a acquis, avant la date de l'enregistrement du dépôt, un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait.

81. Le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage qui en est fait, signifie que celle-ci est apte à identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer de ceux des autres entreprises.

82. Cet article ne concerne cependant pas l'usage fait par une autre marque dans une version linguistique différente et ne saurait dès lors s'appliquer en l'espèce.

83. Le troisième moyen invoqué par l'appelante et tenant à une rupture avec la pratique décisionnelle de l'Office doit également être rejeté.

brengen van de betrokken waren of diensten worden gebruikt (T-366/14, 25 september 2015, 2good, EU:T:2015:697, punt 13, en aldaar geciteerde rechtspraak).

74. Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek, dat bestaat uit de consumenten van deze waren of diensten (op. cit. T-91/18).

75. Appellante betoogt dat de beeldelementen en de gebruikte kleuren het teken onderscheidend vermogen verlenen.

76. Het Hof is het eens met de analyse van het Bureau en is van oordeel dat het gebruik van de vorm van een golf en de kleur blauw, die aan water doen denken, niet onderscheidend zijn voor waren op sanitair gebied; niet alleen wordt de kleur geel vaak gebruikt in warenhuizen in de bouwsector, maar het gebruik ervan op twee letters vormt ook geen opvallend kenmerk waardoor de consument het teken zou kunnen onthouden.

77. De kleuren en (de voorstelling van) de achtergrond voegen immers niets ongewoons toe aan de perceptie van een teken als hoofdzakelijk bestaand uit de woorden Univers en Bain, dat het teken originaliteit en onderscheidend vermogen zou verlenen. Ze zijn niet in staat om onmiddellijk en duurzaam te verzekeren dat het betrokken publiek, zoals het hierboven is omschreven, de door appellante aangeboden waren of diensten kan blijven gebruiken of onderscheiden van die van andere aanbieders. De geometrische vorm die wordt gebruikt, dient in dit geval louter om het woordelement te benadrukken, te doen uitkomen of te omkaderen en heeft bijgevolg niet voldoende weerslag op het merk in zijn geheel om het onderscheidend te maken.

78. Geconcludeerd moet dan ook worden dat in het onderhavige geval de beeldelementen de louter beschrijvende betekenis van het teken in zijn geheel niet wijzigen en de combinatie van de beeldelementen en de beschrijvende woorden het teken niet in staat stellen de wezenlijke functie van een merk te vervullen.

79. De vennootschap DEMP meent nog dat het gebruik van het oudere merk nr. 0805439 (Bäderwelt) het voor de visuele elementen, die beide merken gemeen hebben, mogelijk heeft gemaakt om onderscheidend vermogen te verkrijgen door gebruik.

80. Artikel 2.2bis, lid 3, van het BVIE voorziet in een uitzondering op de in lid 1, sub b), c) of d), genoemde absolute weigeringsgronden wanneer een merk door het gebruik dat ervan is gemaakt vóór de datum van inschrijving van het depot onderscheidend vermogen heeft verkregen.

81. Het onderscheidend vermogen van een merk dat wordt verkregen door het gebruik dat ervan wordt gemaakt, houdt in dat dit merk geschikt is om de waar waarvoor de inschrijving wordt gevraagd als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en deze waar dus te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

82. Dit artikel ziet echter niet op het gebruik van een ander merk in een andere taalversie en vindt in casu bijgevolg geen toepassing.

83. Het derde middel van appellante, dat ontleend is aan een breuk met de beslissingspraktijk van het Bureau, dient eveneens te worden afgewezen.

84. La Cour estime en effet que c'est à bon droit que l'Office ne s'est pas senti lié par sa décision prise à l'égard de la marque Bäderwelt, mais qu'elle a procédé à une appréciation in concreto des motifs de refus d'enregistrement.

85. Dans un arrêt du 12 février 2009, la CJUE a retenu que la demande d'enregistrement d'une marque communautaire doit être appréciée par l'autorité compétente sur le seul fondement de la réglementation communautaire et non en fonction de sa pratique décisionnelle antérieure et que l'autorité compétente pour l'enregistrement d'une marque nationale ne saurait se borner à se livrer à un examen in abstracto. Il lui appartient, au contraire, de prendre en considération les caractéristiques propres de la marque dont l'enregistrement est demandé et de décider, au regard de celles-ci, si l'un des motifs légaux de refus d'enregistrement s'oppose à l'enregistrement de celle-ci. Si l'autorité compétente d'un État membre peut prendre en considération l'enregistrement dans un autre État membre d'une marque identique pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé, il ne s'ensuit pas pour autant qu'elle soit liée par une telle décision, car l'enregistrement d'une marque dépend, dans chaque cas concret, de critères spécifiques, applicables dans le cadre de circonstances précises, destinés à démontrer que la marque ne relève pas de l'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 89/104. L'enregistrement d'une marque identique pour des produits ou des services identiques effectué dans un État membre ne saurait, en tout état de cause, être déterminant quant à la décision de l'autorité compétente d'octroyer ou de refuser l'enregistrement d'une marque donnée. Ces principes doivent également recevoir application lorsque, à l'appui d'une demande d'enregistrement d'une marque dans un État membre, est invoquée la circonstance qu'une marque similaire ou identique a déjà été enregistrée. Si l'autorité nationale compétente pour l'enregistrement doit, dans le cadre de l'instruction d'une telle demande et dans la mesure où elle 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 ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci (CJUE, Bild Digital, 12 février 2009, C-39/08 et C-43/08, ECL : EU :C :2009 :91, points 13 à 17).

86. Pour les mêmes motifs et en vertu de la jurisprudence précitée, le quatrième moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime doit également être rejeté.

87. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'Office a opposé un refus à

l'enregistrement du signe



L'UNIVERS DU BAIN

sur base de l'article 2.2 bis alinéa 1er points b et c.

88. Le recours n'étant pas fondé, il est à rejeter.

### Les dépens

89. En tant que partie qui succombe, la société DEMP est condamnée aux dépens de l'appel. Comme aucun frais de justice n'a été perçu en l'espèce, les coûts seront estimés sur la base des taux de liquidation de l'indemnité visés à l'article 4.9 c) du règlement de procédure de la Cour de justice Benelux.

84. Het Hof is immers van oordeel dat het Bureau zich terecht niet gebonden heeft geacht aan zijn beslissing over het merk Bäderwelt, maar dat het de gronden voor weigering van inschrijving in concreto heeft beoordeeld.

85. In een arrest van 12 februari 2009 heeft het HvJEU geoordeeld dat de aanvraag om inschrijving van een gemeenschapsmerk alleen op basis van de Gemeenschapsregelgeving moet worden beoordeeld door de bevoegde autoriteit en niet op basis van haar eigen eerdere beslissingspraktijk, en dat de voor inschrijving van een nationaal merk bevoegde autoriteit niet kan volstaan met een onderzoek in abstracto. Zij dient integendeel rekening te houden met de kenmerken die eigen zijn aan het aangevraagde merk en in het licht van die kenmerken te beslissen of een van de wettelijke gronden voor weigering van de inschrijving zich verzet tegen inschrijving van dat merk. Ook al kan de bevoegde autoriteit van een lidstaat rekening houden met de inschrijving in een andere lidstaat van een gelijk merk voor waren of diensten die overeenstemmen met die waarvoor inschrijving wordt gevraagd, daaruit volgt echter niet dat zij gebonden is aan een dergelijke beslissing, want de inschrijving van een merk hangt in elk concreet geval af van in het kader van nauwkeurig bepaalde omstandigheden toepasselijke specifieke criteria, aan de hand waarvan moet worden vastgesteld dat het merk niet valt onder een van de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van richtlijn 89/104. De inschrijving van een gelijk merk voor dezelfde waren of diensten in een lidstaat kan in geen geval bepalend zijn voor de beslissing van de bevoegde autoriteit om de inschrijving van een bepaald merk toe te staan of te weigeren. Deze beginselen moeten tevens toepassing vinden wanneer ter ondersteuning van een aanvraag om inschrijving van een merk in een lidstaat wordt aangevoerd dat reeds een overeenstemmend of identiek merk is ingeschreven. Hoewel de voor inschrijving bevoegde nationale autoriteit bij de behandeling van een dergelijke aanvraag en voor zover zij over informatie ter zake beschikt, rekening moet houden met reeds genomen beslissingen over soortgelijke aanvragen en zeer aandachtig moet onderzoeken of al dan niet een beslissing in dezelfde zin moet worden genomen, kan zij in geen geval gebonden zijn aan die beslissingen (HvJEU, Bild Digital, 12 februari 2009, C-39/08 en C-43/08, ECLI:EU:C:2009:91, punten 13 tot en met 17).

86. Om dezelfde redenen dient ook het vierde middel, dat ontleend is aan schending van het vertrouwensbeginsel, op grond van voornoemde rechtspraak te worden afgewezen.

87. Uit het vorenstaande volgt dat het Bureau terecht heeft geweigerd het teken



in te schrijven op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub b. en c.

88. Aangezien het beroep ongegrond is, dient het te worden afgewezen.

### **Proceskosten**

89. De vennootschap DEMP wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het beroep. Daar in deze zaak geen gerechtskosten zijn geheven, zullen de kosten worden begroot aan de hand van de liquidatietarieven van de vergoeding als bedoeld in artikel 4.9 c) van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.

**Par ces motifs,**

La Cour de Justice Benelux, deuxième chambre déclare et arrête

Rejette la demande en recours ;

La société DEMP SA est condamnée aux dépens, ceux de l'OBPI étant liquidés à 600 euros

Le présent arrêt a été rendu par G. Vanderstichele, S.J. Schaafsma, et C. Besch, juges ; il a été prononcé à l'audience publique du 19 février 2021 en présence de M. A van der Niet, greffier.



A. van der Niet  
Greffier



M.-F. Carlier  
Président

**Beslissing**

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer,

wijst het verzoek in beroep af,

veroordeelt de vennootschap DEMP B.V. in de kosten, aan de zijde van de BOIE begroot op 600 euro.

Dit arrest is gewezen door G. Vanderstichele, S.J. Schaafsma en C. Besch, rechters; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 februari 2021 in aanwezigheid van dhr. A van der Niet, griffier.

A. van der Niet  
Griffier

M.-F. Carlier  
President

