COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT
LUXEMBOURG, LE 18/4/2022
LUXEMBOURG
De griffier van het Benelux-Gerechtshof :
Le greffier de la Cour de Justice Benelux :
A. Van der Niet

C 2022/2/6

ARREST

Inzake:

LOESDAU-CHEVAL DE LUXE GMBH

Tegen:

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

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

LOESDAU-CHEVAL DE LUXE GMBH

Contre :

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

Langue de la procédure : le néerlandais

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER
C 2022/2/6

Arrest van 18 april 2023

in de zaak: C 2022/2

inzake

LOESDAU-CHEVAL DE LUXE GMBH,
gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,
verzoekster,
hierna te noemen: Loesdau,
vertegenwoordigd door: mr. J.J.E. Bremer, advocaat te Den Haag, Nederland,

tegen

BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
en haar orgaan
BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM,
gevestigd te Den Haag, Nederland,
verweerster,
hierna te noemen: BOIE,
vertegenwoordigd door: mr. C.J.P. Janssen en mr. P. Veeze te Den Haag, Nederland.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

1. Bij op 1 februari 2022 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Loesdau het hof verzocht:
   - de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 1 december 2021 te vernietigen en de inschrijving van merkdepot nummer 1428666 te bevelen;
   - BOIE te verwijzen in alle kosten.

Traduction 2

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

DEUXIÈME CHAMBRE
C 2022/2/6

Arrêt du 18 avril 2023

dans l'affaire C 2022/2

en cause

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

contre

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

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

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

2. Bij verweerschrift, met producties, heeft BOIE het verzoek bestreden en verzocht het verzoek af te wijzen en Loesdau in de proceskosten te veroordelen.

3. Vervolgens heeft Loesdau een conclusie van repliek ingediend, waarbij zij in aanvulling op de hiervoor genoemde verzoeken subsidiair heeft verzocht de beslissing van het Bureau gedeeltelijk te vernietigen en inschrijving van het merkdepot te bevelen voor de volgende waren:

   Klasse 3: Lederverzorgingsmiddelen, in het bijzonder lederzepen, ledervetten, lederwas, lederolie, lederbalsem.

   Klasse 5: Hygiënische preparaten voor medisch gebruik; voedingsmiddelen en dieetstoffen voor medisch gebruik; elektrolyten voor medisch gebruik; verbandmiddelen voor medisch gebruik.

   Klasse 8: Handwapens, anders dan vuurwapens; hygiënische en schoonheidsmiddelen met de hand bediend, voor mensen.

   Klasse 21: Glaswerk; porseleinwaren; aardewerk.

   Klasse 31: Aquacultuurproducten; natuurlijke planten.

4. BOIE heeft een conclusie van dupliek ingediend.

5. Bij gebreke van een verzoek om mondelinge behandeling, neemt het hof een beslissing zonder een mondelinge fase van de procedure.

6. De proceduretaal is Nederlands.

De procedure bij het Bureau

7. Op 4 november 2020 heeft Loesdau een aanvraag tot inschrijving van het het woordmerk PFERDEFIT voor de volgende waren in de klassen 3, 5, 8, 21 en 31 ingediend bij het Bureau:

2. Par un mémoire en défense, accompagné d'annexes, l'OBPI a contesté la demande et en a réclamé le refus ainsi que la condamnation de Loesdau aux dépens de la procédure.

3. Ensuite, Loesdau a soumis des conclusions en réplique, dans lesquelles elle a réclamé à titre subsidiaire, en complément des demandes susmentionnées, d'annuler partiellement la décision de l'Office et d'ordonner l'enregistrement du dépôt de marque pour les produits suivants :

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

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

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

   Classe 21 : Verrerie ; porcelaine ; faïence.

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

4. L'OBPI a soumis des conclusions en duplique.

5. En l'absence de demande de procédure orale, la Cour prend une décision sans phase orale de la procédure.

6. La langue de la procédure est le néerlandais.

La procédure devant l'Office

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

Klasse 3: Niet-medicinale cosmetica; niet-medicinale toiletartikelen; preparaten voor het reinigen van huiden, manen en staarten van paarden, in het bijzonder shampoo, conditioneringslotions, oliën, glanspoeders en -sprays, tincturen; lederverzorgingsmiddelen, in het bijzonder lederzepen, ledervetten, lederwas, lederolie, lederbalsem; niet-medicinale tandreinigingsmiddelen; parfumerieën; etherische oliën; wasmiddelen; bleekmiddelen; opfrismiddelen; poetsmiddelen; vetafstotende preparaten.

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

Klasse 5: Farmaceutische producten; medische preparaten; diergeneeskundige preparaten; hygiënische preparaten voor medisch gebruik; voedingsmiddelen en dieetstoffen voor medisch of diergeneeskundig gebruik; voedingssupplementen voor dieren; vitaminen; bronchiale preparaten; elektrolyten voor medisch gebruik; pleisters, verbandmiddelen; verbandmiddelen voor medisch gebruik; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmelwerende middelen; onkruidbestrijdingsmiddelen; insectenwerende middelen en insecticiden, in het bijzonder vliegensprays, -gels en -oliën, vliegenpapier; hoefverzorgingsmiddelen, in het bijzonder hoefolie, hoefgel, hoefzalf, hoefcrème, hoefverharder, hoefspray, hoefteer.

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

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

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

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

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

Klasse 8: Handgereedschap, met de hand bediend; handgereedschap, met de hand bediend; messenmakerswerk; handwapens, anders dan vuurwapens; scheermessen; gereedschap voor het scheren van dieren; hygiënische en schoonheidsmiddelen, met de hand bediend, voor mensen en dieren; hoefsmeden; slijpstenen; schaafinstrumenten [handgereedschap]; tangen; hamers [handgereedschap]; breekijzers [handgereedschap]; onderdelen voor alle voornoemde goederen.

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

Klasse 21: Kammen; sponzen; borstels (met uitzondering van kwasten); reinigingsartikelen; kammen, borstels en poetsmiddelen voor paarden, met name kammen voor manen en staarten, borstels voor huiden, manen en staarten, paardenborstels, currykammen, wasborstels, hoefborstels, hoefkrabbers, hoefraspen, zweetsponzen, wassponzen, poetshandschoenen; glaswerk; porseleinwaren; aardewerk.

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

Klasse 31: Landbouw-, aquacultuur-, tuinbouw- en bosbouwproducten, ruw en onverwerkt; granen en zaden, ruw en onverwerkt; fruit, vers; groenten, vers; kruiden, gedroogd; natuurlijke planten; diervoeding; dranken voor huisdieren; repen en blokjes van diervoeding.; zoutlikken; mout.

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

De aanvraag is onder nummer 1428666 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 december 2020.

8. Op 24 februari 2021 heeft BOIE Loesdau per brief meegedeeld dat zij de aanvraag voorlopig weigert op basis van artikel 2.11 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE). BOIE heeft die voorlopige beslissing als volgt gemotiveerd.

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

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

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

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

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

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

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

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

Het teken PFERDEFIT is beschrijvend. Het is samengesteld uit het zelfstandig naamwoord PFERDE (Duits voor "paarden") en de kwalificatie FIT. Deze kunnen dienen ter aanduiding van de soort, de kwaliteit en de bestemming van de waren van de klassen 3, 5, 8, 21 en 31. Bovendien mist het teken elk onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.2bis, lid 1, sub b. en c. van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Noch het gebruik van twee verschillende talen, noch de samentrekking tot één woord zijn voldoende om dit teken onderscheidend vermogen te verlenen.

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

9. Op 21 mei 2021 heeft Loesdau een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing tot voorlopige weigering van de aanvraag.

10. Op 13 oktober 2021 heeft BOIE Loesdau meegedeeld dat zij de voorlopige weigering van de aanvraag handhaafde. BOIE heeft die beslissing als volgt gemotiveerd, voor zover hier relevant.

Het aangevraagde teken bestaat uit het woord "Pferdefit", dat de consument zal begrijpen als samengesteld uit de elementen "Pferde" (Duits voor "paarden") en "fit". Het Duits is immers een van de officiële talen van zowel België als Luxemburg en zal als zodanig door (ten minste een deel van) het Benelux-publiek worden begrepen.

*De waren waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn gereedschappen en producten zoals "handgereedschap, met de hand bedienbaar" (klasse 8), "kammen" (klasse 21) en "niet-medicinale cosmetica" (klasse 3), die alle bestemd kunnen zijn voor gebruik in het kader van de paardenverzorging. Evenzo heeft de aanvraag betrekking op waren als "diervoeding" (klasse 31) en "diergeneeskundige preparaten" (klasse 5) die mogelijk bestemd zijn om paarden fit te houden, hetgeen in het Duits zou kunnen worden vertaald als "um **Pferde fit** zu halten". Bijgevolg is het Bureau van oordeel dat het teken beschrijvend is voor deze waren en dat er niets ongewoons of origineels is aan de combinatie "Pferde" en "fit". De combinatie van deze twee elementen is immers ook semantisch niets bijzonders, aangezien het gebruikelijk is deze twee woorden na elkaar te gebruiken. De combinatie wekt dus geen indruk die voldoende verschilt van de indruk die wordt gewekt door de enkele vereniging van deze elementen, en de betekenis ervan ligt voor de hand (zie HvJEU, Biomild, C-265/00, 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:87).*

Aangezien het beschrijvend karakter van het teken voor de opgegeven waren vaststaat in de zin van artikel 2, lid 2 bis, punt 1, sub c, BCIP, zal het teken ook voor

> *Le signe PFERDEFIT est descriptif. Il est composé du substantif PFERDE (« chevaux » en allemand) et du qualificatif FIT. Ils permettent d'indiquer le type, la qualité et la destination des produits des classes 3, 5, 8, 21 et 31. En outre, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif. Nous renvoyons à l'article 2.2bis, alinéa 1er, sous b et c, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Ni l'utilisation de deux langues différentes ni la contraction en un seul mot ne suffisent à conférer à ce signe un caractère distinctif.*
>
> *(Original : The sign PFERDEFIT is descriptive. It is composed of the noun PFERDE (German for "horses") and the qualification FIT. These may serve to designate the kind, quality and intended purpose of the goods referred to in classes 3, 5, 8, 21 and 31. Furthermore, the sign is devoid of any distinctive character. We refer to Article 2.2bis, paragraph 1, subsections b. and c. of the Benelux Convention on Intellectual Property. Neither the use of the two different languages, nor the contraction forming one word are sufficient to confer distinctiveness to this sign).*

9. Le 21 mai 2021, Loesdau a soumis une réclamation contre la décision de refus provisoire de la demande.

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

> *Le signe demandé est constitué du mot « Pferdefit », que le consommateur comprendra comme étant composé des éléments « Pferde » (chevaux en allemand) et « fit ». En effet, l'allemand est l'une des langues officielles de la Belgique et du Luxembourg et, à ce titre, il sera compris par (au moins une partie) le public du Benelux.*
>
> *Les produits visés par la demande sont des outils et des produits tels que des « outils à main à fonctionnement manuel » (classe 8), des « peignes » (classe 21) et des « Cosmétiques autres qu'à usage médical » (classe 3), qui peuvent tous être utilisés dans le cadre des soins des chevaux. De même, la demande porte sur des produits tels que les « aliments pour animaux » (classe 31) et les « produits vétérinaires » (classe 5) qui peuvent être destinés à maintenir les chevaux en forme, ce qui pourrait être traduit en allemand par « um **Pferde fit** zu halten ». Par conséquent, l'Office estime que le signe est descriptif de ces produits et que la combinaison « Pferde » et « fit » n'a rien d'inhabituel ou d'original. En effet, la combinaison de ces deux éléments n'a rien de spécial non plus sur le plan sémantique, puisqu'il est courant d'utiliser ces deux mots l'un après l'autre. La combinaison ne crée donc pas une impression suffisamment différente de celle créée par la simple association de ces éléments, et sa signification est évidente (voir CJUE, Biomild, C-265/00, 12 février 2004, ECLI:EU:C:2004:87).*
>
> *Le caractère descriptif du signe étant établi pour les produits indiqués au sens de l'article 2, alinéa 2bis, point 1, sous c, de la CBPI, le signe sera également*

deze waren elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 2, lid 2 bis, punt 1, sub b, BCIP.

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

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

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

11. Bij brief van 13 oktober 2021 heeft BOIE de termijn voor Loesdau voor het aanvoeren van (nieuwe) argumenten tegen zijn voorlopige beslissing verlengd tot 15 november 2021. Loesdau heeft geen gebruik gemaakt van die nadere gelegenheid om argumenten naar voren te brengen.

12. Op 1 december 2021 heeft BOIE Loesdau meegedeeld dat zij de aanvraag definitief heeft geweigerd.

De gronden van het verzoek en het verweer

13. Volgens Loesdau zijn de overwegingen en de beslissing van het Bureau onjuist. Zij voert daartoe, beknopt weergegeven, het volgende aan. Het teken PFERDEFIT is niet beschrijvend (grief 1) en ontbeert niet elk onderscheidend vermogen (grief 2). Loesdau betoogt dat dit geldt voor alle waren waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd en in het bijzonder voor de specifieke waren genoemd in haar subsidiaire verzoek. Bovendien ontbreekt in de beslissing van het Bureau volgens Loesdau een specifieke motivering voor die specifieke waren.

14. BOIE heeft hier, beknopt weergegeven, het volgende tegen aangevoerd. Het teken PFERDEFIT is wel beschrijvend en ontbeert dus elk onderscheidend vermogen, ook voor de bedoelde specifieke waren. Het verzoek om gedeeltelijke inschrijving van het teken is tardief. Hetzelfde geldt voor het bezwaar tegen de motivering.

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

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

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

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

11. Par le courrier du 13 octobre 2021, l'OBPI a prolongé jusqu'au 15 novembre 2021 le délai accordé à Loesdau pour faire valoir des arguments (nouveaux) contre sa décision provisoire. Loesdau n'a pas profité de cette occasion supplémentaire pour avancer des arguments.

12. Le 1er décembre 2021, l'OBPI a communiqué à Loesdau qu'elle a définitivement refusé la demande.

Les motifs de la demande et la défense

13. Selon Loesdau, les considérations et la décision de l'Office sont incorrectes. À cet égard, elle avance en résumé ce qui suit. Le signe PFERDEFIT n'est ni descriptif (grief 1), ni dépourvu de caractère distinctif (grief 2). Loesdau fait valoir que cela vaut pour tous les produits pour lesquels l'enregistrement en tant que marque a été demandé, et en particulier pour les produits spécifiques mentionnés dans sa demande subsidiaire. En outre, la décision de l'Office est, selon Loesdau, dépourvue de motivation spécifique pour ces produits spécifiques.

14. L'OBPI a en résumé répliqué ce qui suit. Le signe PFERDEFIT est bien descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif, également pour les produits spécifiques visés. La demande d'enregistrement partiel du signe est tardive. Cela vaut aussi pour le grief relatif à la motivation.

Beoordeling van het verzoek

Omvang beoordeling

15. Bij arrest van 15 december 2003 [1] heeft dit hof vragen over de uitleg over de bevoegdheidsregeling in de destijds geldende Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) beantwoord en als volgt voor recht verklaard:

> De artikelen 6bis en 6ter BMW moeten aldus worden uitgelegd dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel van Luxemburg slechts een bevel tot inschrijving van een depot mag geven voor bepaalde waren of diensten van een klasse in zoverre het BMB, na het onderzoek bepaald bij artikel 6bis, ook een beslissing heeft genomen in verband met die bepaalde waren of diensten en niet alleen een beslissing heeft genomen die dezelfde volledige klasse aanbelangde.

Deze uitleg heeft het hof in dat arrest gebaseerd op onder meer de volgende overwegingen:

> 8. Overwegende dat volgens artikel 6ter BMW de deposant zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, lid 4, bij verzoekschrift kan wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen;
>
> 9. Overwegende dat de procedures van de artikelen 6bis en 6ter BMW een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken beogen aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria;
>
> 10. Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 6bis en 6ter BMW blijkt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg bevoegd is kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB een depot in te schrijven; dat die gerechten hun bevoegdheid ter zake uitoefenen door kennis te nemen van het verzoekschrift tegen de beslissing van het BMB ten aanzien van de weigering een depot in te schrijven;
>
> 11. dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg derhalve alleen kan oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd; dat dit inhoudt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen;
>
> 12. dat hieruit volgt 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;

16. Bij arrest van 29 juni 2006[2] heeft dit hof opnieuw vragen over de bevoegdheidsregeling in de BMW beantwoord en heeft het als volgt voor recht verklaard:

> In een verzoekschriftprocedure ingevolge artikel 6ter BMW kunnen nieuwe feitelijke gegevens worden overgelegd met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering), en zodanig nader bewijsmateriaal kan door het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg in aanmerking worden genomen bij de beantwoording van de vraag of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd. In die procedure is evenwel geen plaats voor het aanvoeren van nadere feitelijke stellingen

---

[1] BGH 15 december 2003, A 02/2, ECLI:NL:XX:2003:AP0275 (*Langs Vlaamse Wegen*).

[2] BGH 29 juni 2006, A 05/1, ECLI:NL:XX:2006:AY6812 (*Europolis*).

Appréciation de la demande

Étendue de l'appréciation

15. Par l'arrêt du 15 décembre 2003[1], la Cour a répondu à des questions sur l'interprétation des règles de compétence contenues dans la loi Benelux uniforme sur les marques (ci-après : LBM) applicable à l'époque et a dit pour droit ce qui suit :

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

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

> 8. Attendu qu'aux termes de l'article 6ter de la LBM, le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, alinéa 4, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt ;
>
> 9. Attendu que les procédures instituées par les articles 6bis et 6ter de la LBM visent un examen quant au fond du signe déposé au regard des critères mentionnés à l'article 6bis, alinéa 1er, de la LBM ;
>
> 10. Attendu qu'il ressort des articles 6bis et 6ter, pris conjointement, de la LBM que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg sont compétents pour connaître du litige qui résulte du refus du BBM d'enregistrer un dépôt ; que ces juridictions exercent leur compétence en cette matière en connaissant de la requête introduite contre la décision du BBM relative au refus d'enregistrer un dépôt ;
>
> 11. que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg peuvent dès lors statuer uniquement sur le bien-fondé du refus du BBM d'enregistrer le dépôt ; que ceci implique que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg ne peuvent prendre en considération que les éléments sur lesquels le BBM a fondé ou aurait dû fonder sa décision ;
>
> 12. qu'il s'ensuit que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg ne peuvent pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision du BBM ou qui ne lui ont pas été soumises ;

16. Par l'arrêt du 29 juin 2006[2], la Cour a de nouveau répondu à des questions sur les règles de compétences contenues dans la LBM et a dit pour droit ce qui suit :

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

---

[1] CJB 15 décembre 2003, A 02/2, ECLI:NL:XX:2003:AP0275 (*Langs Vlaamse Wegen*).
[2] CJB 29 juin 2006, A 05/1, ECLI:NL:XX:2006:AY6812 (*Europolis*).

die erop zijn gericht alsnog een bevel tot gedeeltelijke inschrijving of een inschrijving onder beperkende voorwaarden te verkrijgen.

Deze uitleg heeft het hof in dat arrest gebaseerd op onder meer de volgende overwegingen:

9. Zoals het Hof heeft overwogen in het in de eerste vraag bedoelde arrest van 15 december 2003 (zaak A 2002/2, BMB tegen Vlaams Toeristenbond, Jur. 2003, blz. 30) beogen de procedures van de artikelen 6bis en 6ter BMW een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, lid 1 BMW vermelde criteria. Het Hof overwoog voorts dat uit de samenhang van de artikelen 6bis en 6ter BMW blijkt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg bevoegd is kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB een depot in te schrijven, en dat die gerechten hun bevoegdheid ter zake uitoefenen door kennis te nemen van het verzoekschrift tegen de beslissing van het BMB ten aanzien van de weigering een depot in te schrijven. Hieruit heeft het Hof afgeleid dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg alleen kan oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd. Dit houdt in, aldus het Hof in het bedoelde arrest, dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen. Daaruit volgt, aldus nog steeds het Hof, dat deze rechterlijke instanties geen kennis kunnen nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd.

10. De bevoegdheid van de rechterlijke instanties bedoeld in artikel 6ter BMW is derhalve beperkt tot toetsing van de juistheid van de beslissing van het BMB tot weigering van de inschrijving van het depot, zoals dat aan het BMB werd voorgelegd en zoals dit eventueel na een kennisgeving door het BMB van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren door de deposant is aangepast. Deze beperking brengt mee dat deze rechterlijke instanties niet, hetzij op verlangen van de deposant hetzij ambtshalve, een wijziging kunnen aanbrengen in de door de deposant opgegeven lijst van waren en diensten door daaruit bepaalde waren of diensten te schrappen, en dat zij evenmin bevoegd zijn een bevel tot inschrijving te geven dat anderszins beperkingen inhoudt ten opzichte van het door het BMB beoordeelde en vervolgens geweigerde depot. Doordat de bevoegdheid van deze rechterlijke instanties aldus is beperkt, kunnen zij geen acht slaan op gegevens die worden aangevoerd ter ondersteuning van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd. Deze laatste situatie deed zich voor in de zaak die heeft geleid tot het hiervoor in 9 vermelde arrest van het Hof van 15 december 2003, en de daarin naar aanleiding van de gestelde vraag gegeven overwegingen moeten in dat licht worden gezien.

11. Met het voorgaande is nog niet de vraag beantwoord of het de deposant vrijstaat in de procedure bedoeld in artikel 6ter BMW nadere gegevens aan te voeren ter ondersteuning van het verzoek om een bevel tot inschrijving van het depot zoals dit door het BMB is beoordeeld en geweigerd, en die derhalve vallen binnen het kader van de aanspraken die aan het BMB zijn voorgelegd.

12. Zoals het Hof in zijn arrest van 1 december 2004 (zaak A 1999/1, KPN tegen BMB, Jur. 2004, blz. 12), onder verwijzing naar het in die zaak op 29 november 2001 gewezen arrest, heeft overwogen, kan de rechter in de in artikel 6ter BMW voorziene verzoekschriftprocedure slechts dan de inschrijving van het depot bevelen indien hij tot het oordeel komt dat zich geen van de in artikel 6bis BMW opgenomen weigeringsgronden voordoet. Die procedure beoogt een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in het eerste lid van dat artikel vermelde criteria. De rechter dient dan ook te beoordelen of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven en hij moet bij die beoordeling tevens betrekken een door het BMB eerst in deze rechterlijk procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond, omdat hij anders gehouden zou kunnen zijn de inschrijving van een teken te bevelen dat niet voldoet aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria.
Voorts dient de rechter bij de beoordeling van het betoog van de deposant dat de inschrijving van het teken ten onrechte geweigerd is, binnen het kader van de aanspraken die aan het BMB zijn voorgelegd,

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

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

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

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

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

12. Ainsi que la Cour l'a décidé dans son arrêt du 1er décembre 2004 (affaire A 1999/1, KPN contre BBM, Jur. 2004, p. 12), qui fait référence à l'arrêt du 29 novembre 2001 dans la même affaire, le juge ne peut ordonner l'enregistrement du dépôt dans la procédure sur requête prévue à l'article 6ter de la LBM que s'il conclut à l'absence des motifs de refus prévus à l'article 6bis de la LBM. Cette procédure comporte l'examen de la compatibilité du signe déposé avec les critères énoncés au premier alinéa de ce dernier article. Le juge doit dès lors apprécier si le BBM a refusé à bon droit d'enregistrer le dépôt et il doit tenir compte dans son appréciation d'un motif de refus nouveau invoqué pour la première fois dans la procédure judiciaire ; à défaut, il pourrait être amené à ordonner l'enregistrement d'un signe ne répondant pas aux critères énoncés à l'article 6bis, alinéa premier, de la LBM.
Par ailleurs, le juge devant qui le déposant soutient que l'enregistrement a été refusé à tort, doit, dans le cadre des prétentions soumises au BBM, tenir compte de tous les faits et circonstances que le déposant allègue pour démontrer que le signe répond bien aux critères mentionnés à l'article 6bis, alinéa 1er, de la LBM. La LBM ne comporte pas de dispositions particulières qui limiteraient la possibilité pour le BBM ou le déposant de convaincre le juge, au moyen d'éléments de fait additionnels, du bien-fondé ou du

rekening te houden met alle feiten en omstandigheden die de deposant aanvoert ten betoge dat het teken wel degelijk voldoet aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria. De BMW houdt geen bijzondere bepalingen in 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 uit de aard van het in artikel 6ter aan de deposant geboden rechtsmiddel tegen de beslissing van het BMB vloeit een dergelijke beperking ook niet voort. 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.

17. Bij arrest van 15 februari 2007[3] heeft het Hof van Justitie het volgende antwoord gegeven op de vraag van het Hof van Beroep te Brussel of – samengevat – de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Eerste merkenrechtrichtlijn) eraan in de weg staat dat nationale regelgeving inzake de bevoegdheid van de rechterlijke instantie, zoals de regeling van de artikelen 6bis en 6ter BMW, aldus wordt uitgelegd dat die instantie wordt verhinderd om met gewijzigde relevante feiten en omstandigheden rekening te houden of zich uit te spreken over het onderscheidende vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten op zich:

> [De Eerste merkenrechtrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd:
>
> [...]
>
> dat zij niet in de weg staat aan een nationale regelgeving die een rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken, wanneer noch deze beslissing noch deze aanvraag betrekking had op categorieën van waren of diensten of waren of diensten afzonderlijk.

18. In het licht van de hiervoor geciteerde rechtspraak is duidelijk dat onder de BMW de hoven geen kennis konden nemen van een aanspraak die niet aan het Bureau was voorgelegd, zoals een verzoek tot inschrijving dat beperkingen inhoudt ten opzichte van het door het Bureau beoordeelde en vervolgens geweigerde depot.

19. In 2006 is de BMW vervangen door het BVIE. Daarbij is de bevoegdheidsregeling van 6ter BMW niet inhoudelijk gewijzigd. Een aan artikel 6ter BMW gelijkluidende bepaling was destijds opgenomen in artikel 2.12 BVIE.

---

[3] HvJEU 15 februari 2007, C-239/05, ECLI:EU:C:2007:99 (*Kitchen Company*).

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

17. Par l'arrêt du 15 février 2007[3], la Cour de Justice a donné la réponse suivante à la question, posée par la Cour d'appel de Bruxelles, de savoir si – en résumé – la première directive (89/104/CEE) du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après : la première directive sur le droit des marques) fait obstacle à ce que des règles nationales gouvernant la compétence de la juridiction, comme les règles contenues aux articles 6bis et 6ter de la LBM, soient interprétées en ce sens qu'elles empêchent celle-ci de tenir compte de faits et circonstances pertinents qui se sont modifiés ou de se prononcer sur le caractère distinctif de la marque pour chacun des produits et des services en particulier :

> [La première directive sur le droit des marques] doit être interprétée en ce sens :
>
> [...]
>
> qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui empêche la juridiction saisie d'un recours contre une décision de l'autorité compétente de se prononcer sur le caractère distinctif de la marque séparément pour chacun des produits et des services visés dans la demande d'enregistrement dès lors que ni cette décision ni cette demande ne portait sur des catégories de produits ou de services ou sur des produits ou services considérés séparément.

18. À la lumière de la jurisprudence citée ci-avant, il est clair qu'en vertu de la LBM, les cours ne pouvaient pas connaître d'une prétention qui n'avait pas été soumise à l'Office, comme une demande d'enregistrement qui comporte des restrictions par rapport au dépôt examiné et puis refusé par l'Office.

19. En 2006, la LBM a été remplacée par la CBPI. Dans ce cadre, les règles de compétence contenues à l'article 6ter de la LBM n'ont pas été modifiées quant au fond. Une disposition ayant la même teneur que l'article 6ter de la LBM avait à l'époque été reprise à l'article 2.12 de la CBPI.

---

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

20. In 2016 is het Protocol van 15 oktober 2012 tot wijziging van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof in werking getreden. Bij dat protocol zijn onder meer de volgende bepalingen toegevoegd aan het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (hierna: het Verdrag):

> **Artikel 1**
> [...]
> 2 Het Hof heeft tot taak de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van rechtsregels die gemeen zijn aan de Beneluxlanden. Ter uitvoering van deze taak beschikt het Hof over:
>
> a. de bevoegdheid kennis te nemen van vragen betreffende de uitleg van rechtsregels;
>
> b. rechtsprekende bevoegdheid;
>
> c. adviserende bevoegdheid.
>
> [...]
>
> 4 De bevoegdheid bedoeld in lid 2, onder (b), wordt uitgeoefend op specifieke gebieden die daartoe zijn aangewezen in een verdrag. Ten aanzien van deze verdragen winnen de Beneluxlanden het advies in van het Hof.
>
> [...]
>
> **Artikel 9bis**
> De Tweede Kamer bedoeld in artikel 4quinquies, lid 1, onder (b), neemt kennis in volle omvang van zaken die op grond van artikel 1, lid 4, daartoe zijn aangewezen.

21. In 2018 is het op 21 mei 2014 tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in werking getreden. Bij dat Protocol is de bevoegdheidsregeling van artikel 2.12 BVIE vervangen door de volgende bepaling:

> **Artikel 15bis Beroep**
> 1 Eenieder die partij is in een procedure die heeft geleid tot een eindbeslissing van het Bureau in de uitvoering van zijn officiële taken ter toepassing van de titels II, III en IV van dit verdrag, kan daartegen beroep instellen bij het Benelux-Gerechtshof teneinde een vernietiging of herziening van deze beslissing te verkrijgen. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing.

22. Naar het oordeel van het hof heeft de hiervoor aangehaalde rechtspraak van het hof over artikel 6ter BMW zijn gelding behouden onder het huidige recht. Uit de toelichting op de wijzigingen in het Verdrag en het BVIE blijkt dat het doel ervan was de centralisering van de beroepen bij dit hof.[4] Er zijn geen aanwijzingen dat de wetgever heeft beoogd ook de omvang van de bevoegdheid van de beroepsinstantie te wijzigen en toe te staan dat het hof ook kan

---

[4] Gemeenschappelijke toelichting bij het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, gepubliceerd als bijlage bij de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 februari 2013, Staten-Generaal 2012-2013, 33 543, nr.1; Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het Protocol van 21 mei 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gepubliceerd als bijlage bij de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 september 2017, Staten-Generaal 2016-2017, 34 777, nr. 1.

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

> **Article 1er**
> [...]
> 2 La Cour est chargée de promouvoir l'uniformité dans l'application des règles juridiques qui sont communes aux pays du Benelux. En vue de l'accomplissement de cette mission, la Cour est dotée :
>
> a. des attributions pour connaître des questions d'interprétation des règles juridiques ;
>
> b. des attributions juridictionnelles ;
>
> c. des attributions consultatives.
>
> [...]
>
> 4 La compétence visée à l'alinéa 2, sous (b), est exercée dans des domaines spécifiques désignés à cet effet dans une convention. Les pays du Benelux recueillent l'avis de la Cour à l'égard de ces conventions.
>
> [...]
>
> **Article 9bis**
> La Deuxième Chambre visée à l'article 4quinquies, alinéa 1er, sous (b), exerce une compétence de pleine juridiction pour connaître des affaires qui ont été désignées à cet effet en vertu de l'article 1er, alinéa 4.

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

> **Article 15bis Recours**
> 1 Toute personne qui est partie à une procédure ayant conduit à une décision finale prise par l'Office dans l'exécution de ses tâches officielles en application des titres II, III et IV de la présente convention, peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Cour de Justice Benelux, afin d'obtenir l'annulation ou la révision de cette décision. Le délai pour l'introduction d'un recours est de deux mois à compter de la notification de la décision finale.

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

---

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

kennisnemen van aanspraken die niet hebben voorgelegen bij het Bureau. Die aanwijzing kan ook niet worden gevonden in het gegeven dat artikel 9bis van het Verdrag bepaalt dat het hof 'in volle omvang' kennisneemt van zaken. Uit de toelichting blijkt dat daarmee wordt bedoeld dat de Tweede Kamer van het hof als eerste beroepsinstantie ook feiten kan beoordelen, in tegenstelling tot de Eerste Kamer die in tweede instantie alleen over rechtsvragen oordeelt.[5] Dat de eerste beroepsinstantie ook over de feiten kon oordelen was ook het geval onder de BMW.

23. Op grond van het voorgaande concludeert het hof dat het bezwaar van het Bureau tegen het subsidiaire verzoek van Loesdau gegrond is. In de procedure bij het Bureau heeft Loesdau uitsluitend verzocht het merk in te schrijven voor alle waren. Het subsidiaire verzoek tot inschrijving van het merk voor een deel van de waren dat Loesdau bij het hof naar voren brengt, is niet een aanspraak die aan het Bureau is voorgelegd. Daarvan kan het hof niet kennisnemen. Dat brengt mee dat de stellingen die Loesdau heeft aangevoerd ter onderbouwing van haar subsidiaire verzoek ook buiten beschouwing moeten blijven. Het hof zal de navolgende beoordeling dus beperken tot toetsing van de juistheid van de beslissing van het Bureau tot weigering van de inschrijving van de aanvraag zoals die aan het Bureau werd voorgelegd.

Maatstaf inhoudelijke beoordeling

24. Op grond van 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 c), van het BVIE bepaalt het volgende:

> 1. Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:
> (...)
> 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 tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

25. Het algemeen belang dat aan artikel 2bis, lid 1, sub c), 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.[6]

26. Voor een weigering van inschrijving door het Bureau op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub c 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.[7]

---

5 Gemeenschappelijke toelichting bij het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, gepubliceerd als bijlage bij de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 februari 2013, Staten-Generaal 2012-2013, 33 543, nr.1, p. 10.

6 HvJ EU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230 (*Windsurfing Chiemsee*), r.o. 25.

7 HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), r.o. 97.

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

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

Critères de l'appréciation quant au fond

24. En vertu de l'article 2.11, alinéa 1er, 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 c, de la CBPI dispose ce qui suit :

> 1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :
> (...)
> c. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

25. L'intérêt général qui sous-tend l'article 2.2bis, alinéa 1er, sous c, de la CBPI implique que les signes descriptifs d'une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par tous les acteurs du marché qui proposent de tels produits ou services.[6]

26. Pour que l'Office oppose un refus d'enregistrement sur fondement de l'article 2.2bis, alinéa 1er, sous c, de la CBPI, il n'est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.[7]

---

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

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

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

27. Voor de conclusie dat een merk dat wordt gevormd door een woord bestaande uit een combinatie van bestanddelen, beschrijvend is in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub c van het BVIE, is de vaststelling dat elk van deze bestanddelen beschrijvend is, onvoldoende. Het beschrijvend karakter moet worden vastgesteld voor het woord zelf.[8]

28. Over het algemeen is de enkele combinatie van bestanddelen die op zich beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf nog steeds beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub c van het BVIE. Het enkele aaneenschrijven van dergelijke bestanddelen, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin, kan immers slechts leiden tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van deze waren of diensten.[9]

29. Het is evenwel mogelijk dat een dergelijke combinatie niet beschrijvend is in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub c van het BVIE, indien de door deze combinatie gewekte indruk ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van die bestanddelen. In het geval van een woordmerk, dat bestemd is om zowel gehoord als gelezen te worden, zal aan die voorwaarde zowel voor de auditieve als voor de visuele indruk die door het merk wordt gewekt, moeten zijn voldaan.[10]

30. Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub c van het BVIE, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling.[11]

31. Met betrekking tot een merk dat bestaat uit woorden, kan derhalve een eventueel beschrijvend karakter weliswaar ten dele worden onderzocht voor elk van de bestanddelen afzonderlijk, doch het moet hoe dan ook afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel.[12]

---

[8] HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), r.o. 96.
[9] HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), r.o. 98.
[10] HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), r.o. 99.
[11] HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), r.o. 100.
[12] HvJ EU 19 april 2007, C-273/05, ECLI:EU:C:2007:224 (Celltech), r.o. 79.

27. Pour qu'une marque constituée d'un mot résultant d'une combinaison d'éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1er, sous c, de la CBPI, il ne suffit pas qu'un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit être constaté pour le mot lui-même.[8]

28. En règle générale, la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1er, sous c, de la CBPI. En effet, le simple fait d'accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d'ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu'une marque composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services.[9]

29. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1er, sous c, de la CBPI, à condition qu'elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. S'agissant d'une marque verbale, qui est destinée à être entendue autant qu'à être lue, une telle condition devra être satisfaite en ce qui concerne l'impression à la fois auditive et visuelle produite par la marque.[10]

30. Ainsi, une marque constituée d'un mot composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1er, sous c, de la CBPI, sauf s'il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent. Dans ce dernier cas, il y a alors lieu de vérifier si le mot qui a acquis une signification propre n'est pas lui-même descriptif au sens de la même disposition.[11]

31. Dès lors, si, s'agissant d'une marque composée de mots, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments, pris séparément, il doit, en tout état de cause, dépendre d'un examen de l'ensemble qu'ils composent.[12]

---

[8] CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), considérant 96.
[9] CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), considérant 98.
[10] CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), considérant 99.
[11] CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), considérant 100.
[12] CJUE 19 avril 2007, C-273/05, ECLI:EU:C:2007:224 (Celltech), considérant 79.

Inhoudelijke beoordeling

32. Het hof deelt het oordeel van het Bureau dat het merk PFERDEFIT uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van bij de aanvraag genoemde waren. Die waren betreffen producten die bestemd kunnen zijn voor gebruik in het kader van paardenverzorging, zoals kammen, diervoeding en diergeneeskundige preparaten. Dat het merendeel van de waren – te weten alle waren die niet zijn genoemd in de subsidiaire aanvraag – dat kenmerk gemeen hebben, bestrijdt Loesdau ook niet.

33. Het aangevraagde merk PFERDEFIT bestaat uit de elementen PFERDE en FIT. PFERDE is het Duitse woord voor paarden. FIT betekent in het Nederlands, Duits en Engels 'zich fris en gezond voelend, in het volle bezit van zijn krachten'. Beide elementen kunnen dus dienen ter aanduiding van kenmerken van de waren waarvoor het merk is aangevraagd, in het bijzonder de hiervoor beschreven bestemming ervan. Die waren kunnen namelijk bestemd zijn voor gebruik in verband met paarden en kunnen bijdragen aan de fitheid van paarden.

34. De combinatie van de elementen tot PFERDEFIT leidt niet tot een andere indruk. Er is sprake van een eenvoudige aaneenvoeging van die bestanddelen, zonder ongebruikelijke wending of nieuwe betekenis. Het publiek zal het geheel kunnen opvatten als aanduiding dat de waren bestemd zijn om paarden fit te houden en meer algemeen dat de waren bestemd zijn voor de verzorging van paarden. In dat kader is de volgorde van de elementen grammaticaal niet incorrect (vertaald naar het Duits is de bestemming: *um Pferde fit zu halten*) en in ieder geval niet zo ongebruikelijk dat het publiek de combinatie niet zal kunnen opvatten als een aanduiding van de bestemming van de waren.

35. Dat PFERDE een Duits woord is, dwingt niet tot een ander oordeel. Duits is een officiële taal in België en Luxemburg. Bovendien moet ook het Nederlands- en Franstalige publiek dat geïnteresseerd is in producten die bestemd kunnen zijn voor gebruik in het kader van paardenverzorging geacht worden bekend te zijn met het Duitse woord PFERDE.

36. Het hiervoor gegeven oordeel over het beschrijvende karakter van het merk volstaat al voor de weigering ervan. De klacht van Loesdau tegen het oordeel van het Bureau dat het merk ook elk onderscheidend vermogen mist, treft al daarom geen doel. Dat oordeel is overigens ook juist. Omdat het merk een beschrijvend karakter heeft, heeft het ook geen enkel onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2.2bis, lid 1, sub b BVIE.

37. De klacht van Loesdau dat het Bureau niet specifiek heeft gemotiveerd dat het aangevraagde merk beschrijvend is voor de bepaalde waren, kan niet slagen. Het aangevraagde merk is minst genomen beschrijvend voor het merendeel van de waren waarvoor het is aangevraagd. Het hof kan het Bureau daarom niet bevelen het merk zoals aangevraagd in te schrijven. Een andere aanvraag lag niet voor bij het Bureau en kan daarom niet worden bevolen door het hof. Overigens heeft het Bureau zijn beslissing naar het oordeel van het hof toereikend gemotiveerd, mede gelet op het feit dat Loesdau bij het Bureau slechts betoogde dat het merk voor alle waren niet-beschrijvend is en wel onderscheidend vermogen heeft. Zelfs nadat het Bureau bij zijn voorlopige beslissing had laten weten dat dat betoog geen stand kon houden, heeft Loesdau geen argumentatie naar voren gebracht die was gericht op specifieke waren.

Appréciation quant au fond

32. La Cour partage l'avis de l'Office selon lequel la marque PFERDEFIT est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité ou la destination des produits mentionnés dans la demande. Ces produits concernent des articles pouvant être destinés à un usage dans le cadre des soins des chevaux, comme des peignes, aliments pour animaux et préparations vétérinaires. Le fait que la majorité des produits – à savoir tous ceux qui n'ont pas été mentionnés dans la demande subsidiaire – aient cette caractéristique en commun n'est pas non plus contesté par Loesdau.

33. La marque demandée PFERDEFIT se compose des éléments PFERDE et FIT. PFERDE est un mot allemand voulant dire « chevaux ». FIT signifie, en néerlandais, en allemand et en anglais, « se sentant en pleine forme, en pleine possession de ses moyens ». Les deux éléments peuvent donc servir à désigner des caractéristiques des produits pour lesquels la marque a été demandée, en particulier leur destination décrite ci-avant. Ces produits peuvent en effet être destinés à un usage lié aux chevaux et peuvent contribuer à les maintenir en forme.

34. La combinaison des éléments pour former PFERDEFIT ne donne pas lieu à une impression différente. Il est question d'une simple réunion de ces éléments, sans modification inhabituelle ni signification nouvelle. Le public pourra percevoir l'ensemble comme une indication que les produits sont destinés à maintenir les chevaux en forme et, d'une manière plus générale, que les produits sont destinés aux soins des chevaux. Dans ce cadre, l'ordre des éléments n'est grammaticalement pas incorrect (la traduction allemande de la destination est : *um Pferde fit zu halten*) et en tout cas pas inhabituel au point que le public ne pourra pas percevoir la combinaison comme une indication de la destination des produits.

35. Le fait que PFERDE soit un mot allemand ne contraint pas à adopter un avis différent. L'allemand est une langue officielle en Belgique et au Luxembourg. De plus, les publics francophone et néerlandophone intéressés par les produits pouvant être destinés à un usage dans le cadre des soins des chevaux sont aussi censés connaître le mot allemand PFERDE.

36. L'avis donné ci-avant sur le caractère descriptif de la marque suffit déjà pour en justifier le refus. L'opposition de Loesdau à l'avis de l'Office selon lequel la marque est aussi dépourvue de caractère distinctif n'est donc pas pertinente. Cet avis est d'ailleurs correct. Puisque la marque a un caractère descriptif, elle est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1er, sous c, de la CBPI.

37. Il ne peut pas être fait droit au grief de Loesdau selon lequel l'Office n'a pas spécifiquement motivé que la marque demandée est descriptive pour certains produits. La marque demandée est à tout le moins descriptive pour la majorité des produits pour lesquels elle a été demandée. La Cour ne peut dès lors pas ordonner à l'Office d'enregistrer la marque comme demandé. Une autre demande n'a pas été soumise à l'Office et ne peut donc pas être ordonnée par la Cour. Du reste, l'Office a, de l'avis de la Cour, suffisamment motivé sa décision, compte tenu notamment du fait que Loesdau a uniquement fait valoir auprès de l'Office que la marque est non descriptive pour tous les produits et a bien un caractère distinctif. Même après que l'Office, par sa décision provisoire, avait fait savoir que cet argument ne pouvait pas tenir, Loesdau n'a avancé aucune argumentation axée sur des produits spécifiques.

Slotsom

38. Het bovenstaande leidt ertoe dat het hof het beroep zal verwerpen en de bestreden beslissing van het Bureau zal bevestigen.

39. Loesdau zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep. De kosten van BOIE begroot het hof overeenkomstig de Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering op € 1.200,- (2 punten).

Beslissing

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

- wijst het verzoek in beroep af;

- veroordeelt Loesdau in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van BOIE begroot op € 1.200,00 voor kosten en honorarium van de procesvertegenwoordigers.

Dit arrest is gewezen door P.H. Blok, K. Vandenberghe, en M. Hornick; het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 18 april 2023, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.

A. van der Niet
Griffier

Th. Schiltz
President

Conclusion

38. En raison de ce qui précède, la Cour rejettera le recours et confirmera la décision contestée de l'Office.

39. Loesdau sera, en tant que partie succombante, condamnée aux dépens du recours. Les dépens de l'OBPI sont fixés par la Cour, conformément aux taux de liquidation visés à l'article 4.9, sous c) du Règlement de Procédure, à € 1.200,- (2 points).

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

- rejette la demande en recours ;

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

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