Copie
Délivrée à: me. VERNIMME Ignace
art. 792 C.J.
Exempt du droit de greffe - art. 280,2° C.Enr.

2805

Expédition

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

Numéro du répertoire
2020 / 9047
Date du prononcé
18 -12- 2020
Numéro du rôle
2016/AR/1255

☐ Non communicable au receveur

Arrêt définitif

Marque Benelux – marque verbale - *URBANWASH* - produits et services de lavage et entretien automobiles – refus - caractère descriptif (non) – caractère distinctif (oui)

Cour d'appel Bruxelles

Arrêt

9ème chambre
affaires civiles

Présenté le
Non enregistrable

792+DOS

2 cc 596 [illegible]

COVER 01-00001880668-0001-0013-01-01-1

2806

En cause de :

CW & BUSINESS S.A., BCE 0897.592.666, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, place de la Vieille Halle aux Blés 31,

partie appelante,

représentée par Maître PUYRAIMOND Jean-Ferdinand, avocat à 1050 BRUXELLES, avenue Emile Duray 4,

plaideur : Maître CARPENTIER Nicolas,

Contre :

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTTELLECTUELLE, représentée par le directeur général de l'Office dont le siège social est établi à NL 2591 XR LA HAYE (PAYS-BAS), Bordewijklaan 15,

partie intimée,

représentée par Maître VERNIMME Ignace, avocat à 1000 BRUXELLES, Central Plaza –rue de Loxum 25,

plaideur : Maître LONNOY Adélaïde.

****

I. La décision entreprise

Le recours est dirigé contre la décision définitive de refus du 20 mai 2016 de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle d'enregistrement à titre de marque verbale du signe *URBANWASH* pour des produits et services en classes 3, 7 et 37.

2807

II. La procédure devant la cour

Le recours est formé par requête déposée par la SA CW & Business au greffe de la cour, le 20 juillet 2016, en vertu de l'article 2.12 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »), dans sa version alors applicable.

La procédure est contradictoire.

La cause a été attribuée à une chambre à trois conseillers en vertu d'une ordonnance rendue le 8 septembre 2016 sur la base de l'article 109*bis*, § 3 du Code judiciaire.

Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

III. Les faits et antécédents de la procédure

1. Le 20 octobre 2015, la SA CW & Business procède auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») au dépôt Benelux n°1319374 du signe *URBANWASH* à titre de marque verbale pour les produits et services relevant des classes :

3 : Cire de carnauba destinée à l'industrie automobile ; Cires pour véhicules automobiles ; Détergents pour automobiles ; Liquides pour lave-glaces ; Préparations de nettoyage pour automobiles ; Produits pour polir les voitures ; Shampoings pour voitures ; Préparations nettoyantes pour automobiles ; Préparations pour nettoyer les automobiles.
7 : Appareils de lavage ; Installations de lavage pour véhicules.
37 : Lavage d'automobiles, lavage de véhicules ; Réparations ou entretien d'installations de lavage de véhicule ; Mise à disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'installations de lavage pour véhicules ; Location de machines et d'équipements de nettoyage et de lavage ; Entretien d'installations de lavage pour véhicules ; Graissage de véhicules ; Graissage de véhicules routiers ; Inspection de véhicules automobiles et de leurs parties avant entretien et réparation;

Lavage de voitures ; Lustrage d'automobiles ; Nettoyage complet de véhicules automobiles ; Nettoyage d'automobiles ; Nettoyage de véhicules ; Nettoyage de voitures ; Nettoyage et lavage de véhicules automobiles ; Nettoyage et polissage de véhicules à moteurs ; Polissage de véhicules ; Services de graissage automobile ; Services de lavage de véhicules ; Services de lavage de voitures ; Services de lubrification automobile ; Services de lustrage automobile ; Services de nettoyage d'automobiles ; Service de nettoyage de voitures ; Services de nettoyage de véhicules terrestres à moteur ; Traitement préventif contre la rouille pour véhicules ; Traitement antirouille pour véhicules ; Traitement antirouille pour véhicules à moteur.

Le 6 novembre 2015, l'Office émet une décision provisoire de refus d'enregistrement de la marque verbale *URBANWASH* pour les produits et services de classe 3, 7 et 37 aux motifs que « le signe *URBANWASH* est descriptif. Il est composé de l'indication qualificative *URBAN* (anglais pour : urbain) et du nom commun *WASH* (anglais pour : lavage). Ces éléments peuvent servir à désigner l'espèce, la qualité et/ou la destination des produits et services mentionnés en classes 3, 7 et 37. 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 1er, sous b et c, de la CBPI ».

La SA CW & Business conteste lesdits motifs dans un courrier circonstancié du 4 décembre 2015.

Le 10 mars 2016, l'Office indique qu'il maintient son refus d'enregistrement du signe *URBANWASH*.

Le 20 mai 2016, l'Office confirme sa décision de refus d'enregistrement de la marque Benelux en sorte qu'elle devient définitive.

2. Le présent recours est dirigé contre ce refus d'enregistrement.

La SA CW & Business demande à la cour de :

« - *déclarer le recours introduit à l'encontre de la décision REG/BNL/VM/W3-1319374 du 20 mai 2016 de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle recevable et fondé ;*

- dire pour droit que le signe verbal « URBANWASH » n'est pas descriptif des produits et services des classes 3, 7 et 37 et qu'il est doté d'un caractère distinctif justifiant son inscription en tant que marque ;
- en conséquence :
- *déclarer la décision définitive de refus de l'intimé sans fondement;*
- *annuler la décision* a quo *;*
- *ordonner l'enregistrement de la marque verbale n°1319374 ;*

- condamner l'appelante aux frais et dépens, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à 2.440,00- € ».

L'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle conclut au non-fondement du recours.

IV. Discussion

1.- Sur la procédure

3. La requête est dirigée à l'encontre de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle.

La CBPI prévoit en son article 1.2 qu'une Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle est instituée, celle-ci se composant, notamment, de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle.

Cependant, conformément à l'article 1.4, seule l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle est dotée d'une personnalité juridique et, en matière judiciaire et extrajudiciaire, c'est le Directeur général de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle qui représente cette Organisation.

L'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle intervient dans le cadre de la présente procédure afin de représenter l'un de ses organes, l'Office.

La recevabilité de l'intervention de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle ne fait l'objet d'aucune contestation.

2810

2.- Les principes

4. En vertu de l'article 2.11.1 de la CBPI dans sa version alors applicable (actuellement les articles 2.11.1 et 2.2bis de la CBPI), « *l'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que :*
a. (...) ;
b. la marque est dépourvue de caractère distinctif ;
c. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ».

Ces dispositions doivent être lues à la lumière des dispositions européennes du droit des marques et de la jurisprudence des juridictions européennes, dont celle de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Quant au caractère descriptif du signe, la CJUE a rappelé dans son arrêt du 6 décembre 2018 (J. Portugal Ramos Vinhos SA/Adega Cooperativa de Borba CRL, C-629/17, EU:C:2018:988, points 16 à 20) que :

- l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le libellé est, en substance, identique à celui de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95, poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques (arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, point 25, ainsi que du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, point 52) ;
- elle a interprété l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dont le libellé est également en substance identique à celui de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95, en ce sens que les signes et les indications visés à cette disposition sont seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit

2811

directement, soit par la mention de l'une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l'enregistrement est demandé (arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, EU:C:2001:461, point 39) ;

- par l'emploi, à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95, des termes «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 », le législateur de l'Union a, d'une part, indiqué que ces termes doivent tous être considérés comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d'autre part, précisé que cette liste n'est pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 49, et du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C-126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 20) ;
- à ce titre, le choix, par le législateur de l'Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C-126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 21) ;
- dès lors, un signe ne saurait être refusé à l'enregistrement sur le fondement de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 que s'il est raisonnable d'envisager qu'il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l'une desdites caractéristiques (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C-126/13 P, EU:C:2014:2065, point 22).

Quant au caractère distinctif du signe, conformément à une jurisprudence constante de la CJUE, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises. Ce 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 (CJUE, 3 septembre 2020, achtung ! GmbH/EUIPO, C-214/19 P, EU:C:2020:632, point 26). La notion d'intérêt général sous-jacente à cette disposition se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à

2812

l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

3.- Les produits et services en cause et le public pertinent

5. Les motifs absolus de refus à l'enregistrement d'une marque doivent être appréciés par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu'en a le public pertinent.

   En l'espèce, les produits et services mentionnés dans la demande d'enregistrement sont les produits de lavage et d'entretien de véhicules (classe 3), les appareils de lavage de véhicules (classe 7) et les services de lavage et d'entretien de véhicules et d'installation de lavage de véhicules, de mise à disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'installations de lavages pour véhicules et de location de machines et équipement de nettoyage (classe 37).

   Le public pertinent est le consommateur moyen du Benelux, utilisateur d'un véhicule et désireux de l'entretenir dès lors que les produits pour lesquels la protection est demandée, sont destinés non seulement aux professionnels du nettoyage et de l'entretien de véhicules mais également au consommateur moyen.

4.- Quant au caractère descriptif du signe

6. Selon l'Office, le signe *URBANWASH* est constitué par la simple juxtaposition de l'indication qualificative *URBAN* (anglais pour : urbain) et du nom commun *WASH* (anglais pour : lavage). Ces éléments peuvent servir à désigner l'espèce, la qualité et/ou la destination des produits et services mentionnés en classes 3, 7 et 37. Le syntagme formé est également descriptif.

7. Il appartient à la cour de vérifier si le signe « *URBANWASH* » peut être considéré comme décrivant une « caractéristique » des produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

   Le signe litigieux est un néologisme qui comprend deux éléments : « Urban » et « Wash ». Il est dépourvu d'élément de fantaisie, ce qui appelle dans le chef du public pertinent une recherche de sens.

8. Le premier élément « Urban » est un adjectif anglais qui signifie « of or relating to cities and the people who live in them », ce qui se traduit par : « de ou relatifs aux villes et aux gens qui y vivent ».

   Proche des termes « urbain », « urbanistique » en français et « urbaan » ou « urbanistiek » en néerlandais, il sera compris par le public pertinent du Benelux – qui a du reste une connaissance de base de la langue anglaise et de ce terme du langage courant anglais - comme se rapportant aux villes et aux personnes qui y vivent.

   Pour les produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé (produits de lavage et d'entretien de véhicules (classe 3), les appareils de lavage de véhicules (classe 7) et les services de lavage et d'entretien de véhicules et d'installation de lavage de véhicules, de mise à disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'installations de lavages pour véhicules et de location de machines et équipement de nettoyage (classe 37), il ne peut être retenu que l'adjectif « urban » puisse être compris par le public pertinent comme une description de ceux-ci ni qu'il puisse servir à en désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés.

   L'Office ne peut être suivi lorsqu'il affirme que « le terme 'urban' indique ou du moins est susceptible d'indiquer que les services compris dans la classe 37 sont consommés, destinés et/ou proposés dans des milieux urbains ou pour des produits typiquement rencontrés en ville (tels que des véhicules automobiles) », qu'il est descriptif des produits en classe 3 puisqu'ils sont l'accessoire des services désignés en classe 37 et qu'il peut désigner l'espèce et /ou la destination des produits en classe 7.

   Le rapport à la ville qu'emporte le terme « urban » ne fait pas référence à une qualité des produits et services en cause.

L'entretien ou le nettoyage des véhicules et les produits y relatifs ne sont pas une particularité de la ville.

Dans la compréhension ordinaire du public pertinent, le terme « urban » ne renvoie pas à l'utilisation pour laquelle les produits et services en cause sont destinés ni à une provenance géographique.

9. Le deuxième élément « wash » qui signifie nettoyer en anglais, sera perçu par le public pertinent du Benelux comme se rapportant au nettoyage et comme désignant une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, qui est de « nettoyer ».

   Ce terme est descriptif, ce qui n'est du reste pas contesté par la SA CW & Business.

10. Il n'apparaît toutefois pas que le signe *URBANWASH* désigne ou puisse désigner en au moins une de ses significations, une caractéristique, essentielle ou accessoire, des produits de lavage et d'entretien de véhicules (classe 3), des appareils de lavage de véhicules (classe 7) et des services de lavage et d'entretien de véhicules et d'installation de lavage de véhicules, de mise à disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'installations de lavages pour véhicules et de location de machines et équipement de nettoyage (classe 37).

    Sans le moindre soutènement l'Office prête de nombreuses vertus à la ville et vainement affirme-t-il que « la combinaison des deux termes sera perçue par le public pertinent comme signifiant les services de nettoyages organisés et/ou localisés en ville, un nettoyage qui répond aux besoins des habitants de la ville ou plus généralement, le nettoyage adapté aux exigences de la ville telles que la rapidité, la mobilité et dont le fonctionnement est silencieux et respectueux de l'environnement, etc. Ce sont autant de caractéristiques qui séduisent et définissent les villes actuelles tournées vers des solutions écologiques et soucieuses du bien-être de leurs habitants ».

    Rien ne permet de retenir que le signe *URBANWASH* suscite un rapport avec des services d'entretien d'automobiles, ni qu'il existe une probabilité que dans l'avenir, le terme *URBANWASH* soit utilisé comme synonyme de CARWASH.

2815

Si apparemment à travers le monde - mais pas dans le Benelux - six entreprises de lavage de véhicules utilisent également le terme « urbanwash » dans leur communication commerciale, il demeure que cette utilisation ne le rend pas pour autant descriptif au sens de l'article 2.11.1 sous c) CBPI pour les motifs exposés ci-avant.

11. La décision de l'Office de refus reposant sur l'article 2.11,1 sous c. CBPI n'est donc pas fondée.

5.- Sur le caractère distinctif

12. Selon l'Office, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au motif qu'une marque verbale dont les termes sont descriptifs des produits et services concernés est par hypothèse nécessairement dénuée de tout pouvoir distinctif et que le public pertinent ne sera dès lors pas en mesure d'identifier l'origine des biens et services en cause sur la seule base du signe *URBANWASH*.

Le caractère descriptif du signe en cause n'est toutefois pas retenu pour les motifs exposés précédemment.

L'Office ne relève pas d'autres éléments qui justifieraient un refus d'enregistrement pour défaut de caractère distinctif.

Partant, il n'y a pas de motif d'en refuser l'enregistrement.

6.- Sur les dépens

13. La SA CW & Business sollicite une indemnité de procédure de 2.440,00 € au motif qu'elle a déjà dû supporter d'importants frais d'avocats dans le cadre de la procédure devant l'Office.

2816

Il ne se justifie toutefois pas de s'écarter du montant de base de l'indemnité de procédure, soit 1.440,00 €.

V. Dispositif

Pour ces motifs, la cour,

Reçoit le recours et le déclare fondé ;

Annule la décision attaquée ;

Ordonne à l'Organisation Benelux de la Propriété Intellectuelle de procéder à l'enregistrement dans le registre des marques du Benelux du dépôt de la marque verbale *URBANWASH* n°1319374 pour les produits et services :

- en classe 3 « Cire de carnauba destinée à l'industrie automobile; Cires pour véhicules automobiles; Détergents pour automobiles; Liquides pour lave-glaces; Préparations de nettoyage pour automobiles ; Produits pour polir les voitures ; Shampooings pour voitures ; préparations nettoyantes pour automobiles ; Préparations pour nettoyer les automobiles » ;
- en classe 7 « Appareils de lavage ; Installations de lavage pour véhicules » ;
- et en classe 37 « Lavage d'automobiles, lavage de véhicules ; Réparations ou entretien d'installations de lavage de véhicule; Mise à disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien d'installations de lavages pour véhicules ; Location de machines et d'équipements de nettoyage et de lavage ; Entretien d'installations de lavages pour véhicules ; Graissage de véhicules ; Graissage de véhicules routiers ; Inspection de véhicules automobiles et de leurs parties avant entretien et réparation ; Lavage de voitures ; Lustrage d'automobiles ; Nettoyage complet de véhicules automobiles; Nettoyage d'automobiles; Nettoyage de véhicules; Nettoyage de voiture ; Nettoyage et lavage de véhicules automobiles ; Nettoyage et polissage de véhicules à moteurs ; Polissage de véhicules ; Services de graissage automobile ; Services de lavage de véhicules ; Services de lavage de voitures ; Services de lubrification automobile ; Services de lustrage automobile ; Services de nettoyage d'automobiles ; Service de nettoyage de voitures ; Services de nettoyage de véhicules terrestres à moteur ; Traitement préventif contre la rouille

2817

pour véhicules ; Traitement antirouille pour véhicules ; Traitement antirouille pour véhicules à moteur » ;

Condamne l'Organisation Benelux de la Propriété Intellectuelle aux frais et dépens de l'instance, soit 210,00 € (frais de requête) + 1.440,00 € (indemnité de procédure de base) ;

Cet arrêt a été rendu par la 9ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de :

Mme Marie-Françoise CARLIER, président de la chambre,
Mme Françoise CUSTERS, conseiller,
Mme Catherine HEILPORN, conseiller,

qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire.

Il a été prononcé en audience publique par Mme Marie-Françoise CARLIER, président de la chambre, assistée de Mme Patricia DELGUSTE, greffier, le 18-12-2020

Patricia DELGUSTE **Catherine HEILPORN**

Françoise CUSTERS **Marie-Françoise CARLIER**