

BOIP



**Directives en matière d'examen
pour motifs absolus**

Benelux Office for
**Intellectual
Property**



www.boip.int

CONTENU

INTRODUCTION	3
PROCEDURE ET FORMALITES	4
Comment éviter un refus ?	4
Classification des produits et services	4
Joindre à la demande les éléments attestant la consécration par l'usage	5
Déroulement de la procédure	5
Décision de refus provisoire	5
Déposer une réclamation	5
Observations d'une tierce partie	6
Explication des délais	6
Contenu de la réclamation	7
La marque ne peut pas être modifiée	7
Retrait de la demande de marque ou limitation des produits et services	7
Marque Benelux	7
Enregistrement international	8
Quand une marque peut-elle être retirée ou limitée ?	8
Réponse à la réclamation	8
Refus définitif et recours	9
MOTIFS DE REFUS ABSOLUS	10
Principes généraux	10
Intérêt général et étendue de l'examen	10
Perception du public	10
Mérites propres	10
L'article 2.23, alinéa 1 ^{er} , sous b, CBPI a-t-il une incidence ?	11
Article 2.2bis, alinéa 1 ^{er} , sous a en liaison avec l'article 2.1 CBPI, signes qui ne peuvent constituer une marque	12
Signes qui peuvent constituer une marque	12
Signes qui ne peuvent constituer une marque	13
Article 2.2bis, alinéa 1 ^{er} , sous b, CBPI, défaut de caractère distinctif	15
Éléments figuratifs simples	15
Signes complexes tels que des schémas	16
Marques tridimensionnelles	17
Marques de couleur	19
Portraits	20
Slogans	20
Autres types de marques non traditionnelles	21
Représentation graphique des indications descriptives	21

Article 2.2bis, alinéa 1 ^{er} , sous c, CBPI, marques descriptives	24
Caractéristiques des produits ou des services	24
Langues dans le Benelux	25
Combinaison de mots descriptifs	26
Mot inexistant	27
Éléments verbaux banals	28
Préfixe ou suffixe courant	28
Abréviation logique	28
Mots avec une graphie alternative	29
Noms géographiques	29
INN (International non-proprietary names)/DCI (dénomination commune internationale)	30
Titres connus ou noms de personnes connues	31
Concept nouveau	31
Marques figuratives descriptives	31
 Art. 2.2bis, alinéa 1 ^{er} , sous d, CBPI, indications usuelles	 33
 Article 2.2bis, alinéa 1 ^{er} , sous e, CBPI, forme ou autre caractéristique	 34
Caractéristiques essentielles	35
Nature du produit	35
Résultat technique	36
Valeur substantielle	36
 Article 2.2bis, alinéa 1 ^{er} , sous f, CBPI, marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs	 38
 Article 2.2bis, alinéa 1 ^{er} , sous g, CBPI, marque trompeuse	 39
 Article 2.2bis, alinéa 1 ^{er} , sous h, CBPI, article 6ter de la Convention de Paris	 40
 Article 2.2bis, alinéa 1 ^{er} , sous i, j, k, et l, CBPI, marques exclues de l'enregistrement pour cause de contrariété aux conventions sur les indications géographiques ou de produit ; protection "agri"	 42
Examen	43
Variétés végétales	43
 Article 2.2bis, alinéa 3, CBPI, acquisition du caractère distinctif par l'usage (consécration par l'usage)	 44

INTRODUCTION

1. Les présentes directives ont pour objet d'éclaircir les critères d'examen des marques pour motifs absolus sur la base de l'article 2.2bis de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : "CBPI") et la manière dont l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : "BOIP" ou "Office") les met en pratique. Le but est en effet d'en informer l'utilisateur et d'accroître la prévisibilité des décisions de l'Office.
2. La jurisprudence s'est développée depuis les précédentes directives (1^{er} janvier 2009) tant au niveau européen qu'au niveau du Benelux. Le résultat de ces décisions a influencé l'examen des marques pour motifs absolus. En outre, depuis 2009, la CBPI a subi un certain nombre de changements fondamentaux, à la suite desquels les anciennes directives n'étaient plus conformes à la réglementation applicable sur plusieurs points
3. De plus, le BOIP tient également compte des accords conclus dans le cadre du programme de convergence du Réseau européen de la propriété intellectuelle (EUIPN) qui encourage l'harmonisation (la convergence) des pratiques entre les offices de propriété intellectuelle. Le programme de convergence couvre plusieurs projets, dans le cadre desquels les offices de propriété intellectuelle ont déjà convenu de certaines pratiques communes. Ces pratiques communes sont publiées sous la forme de [communications communes](#) aux fins d'accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité tant pour les examinateurs que pour les utilisateurs dans l'ensemble de l'UE.
4. Les présentes directives se réfèrent autant que possible aux articles de la CBPI, ainsi qu'aux règles du Règlement d'exécution (ci-après : "RE") et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : "CJUE") et de la Cour de Justice Benelux (ci-après : "CJBen").

PROCEDURE ET FORMALITES

Comment éviter un refus ?

Classification des produits et services

5. Le système de taxes est basé sur un enregistrement de base d'une marque pour une seule classe. En général, cela suffit pour désigner les produits ou services commercialisés sous la marque.
6. La désignation des produits ou services détermine dans une large mesure l'étendue de la protection de la marque. Il est donc important que la liste des produits et services soit aussi claire et précise que possible. L'utilisation de termes trop larges et vagues est déconseillée¹. En pratique, il apparaît que les demandes sont souvent effectuées pour une liste standard de produits et/ou de services. La demande devrait se concentrer sur les produits et services que le demandeur de la marque commercialise effectivement ou pour lesquels il a l'intention de le faire dans un avenir proche. Il est donc conseillé d'éviter autant que possible une liste standard ou une liste ne comportant que des termes généraux (intitulés de classe).
7. En pratique, il est également courant qu'une demande de marque porte sur différentes classes, alors que les activités du titulaire de la marque ne visent pas toutes ces classes. Ce qui est important, c'est que la demande de marque doit porter sur des produits et des services qui sont fournis à des tiers et pour lesquels on cherche des débouchés. Pour les produits ou services qu'un demandeur de marque n'utilise que pour lui-même (dans le cadre de sa propre entreprise), la marque ne sera pas utilisée. Les classes sont organisées de manière à regrouper des produits ou des services connexes ou apparentés. C'est pourquoi une seule classe suffira généralement pour une demande de marque.

Exemple : Les demandeurs mentionnent très souvent le service "publicité" en classe 35, parce qu'ils publient des annonces pour eux-mêmes. Dans la plupart des cas, les demandeurs ne sont pourtant pas des agences publicitaires ou d'autres entreprises qui, par leur nature, fournissent le service "publicité" à des tiers. Quand on fait sa propre publicité, ce n'est pas un service en classe 35.

Exemple : Les entrepreneurs qui offrent à leurs clients des vêtements portant le nom de leur entreprise ou la marque de leur produit comme cadeau d'affaires font régulièrement référence, en plus des produits fabriqués sous la marque, aux "vêtements, chaussures et chapellerie" en classe 25. Cela aussi est inapproprié, car ils ne sont ni des producteurs ni des commerçants de vêtements. En effet, il n'y a aucune intention de trouver un débouché pour ces produits².

8. Lors de l'appréciation de la demande, seuls les produits et services pour lesquels la marque a été demandée sont pris en considération. L'usage effectif de la marque est en principe indépendant de celle-ci. Dans certains cas, un refus peut être évité en jetant un regard critique sur la liste des produits ou services pour lesquels la demande est effectuée. Une telle attitude critique peut également réduire la probabilité d'oppositions. De cette manière, les coûts inutiles pour les classes supplémentaires, ainsi que les éventuels conflits futurs avec d'autres titulaires de marques, peuvent être évités.
9. Une liste précise de produits et de services peut également jouer un rôle dans la [consécration par l'usage](#). Si l'on considère qu'il y a consécration par l'usage, la marque ne sera acceptée que pour les produits et services qui ont été effectivement mis sur le marché avant la date de demande de la marque et pour lesquels le public a commencé à percevoir le signe comme une marque du fait de son usage prolongé et/ou intensif par le titulaire de la marque.

¹ CJUE, 19 juin 2012, C-307/10, IP Translator, ECLI:EU:C:2012:361.

² Voir aussi dans ce contexte CJUE, Wellness, C-495/07, 15 janvier 2009, ECLI:EU:C:2009:10.

Joindre à la demande les éléments attestant la consécration par l'usage

10. Une marque qui n'a pas de caractère distinctif en soi peut acquérir ce caractère par l'usage. C'est ce qu'on appelle la [consécration par l'usage](#). Une marque initialement (ab initio) dépourvue de caractère distinctif peut néanmoins être enregistrée en tant que marque si elle a acquis telle distinctivité par l'usage avant la date de la demande de marque (article 2.2bis, alinéa 3, CBPI). Toutefois, le demandeur doit prouver la consécration par l'usage en présentant des pièces justificatives.
11. L'affirmation qu'une marque a été consacrée par l'usage est souvent une réaction au refus d'une marque descriptive et/ou non distinctive. Dans le cadre d'une procédure efficace, il est recommandé que cette position, si elle est en cause, soit déjà adoptée au moment de la demande de la marque et que les preuves nécessaires (éléments attestant la consécration par l'usage) soient également soumises. Dans ce contexte, il est également recommandé, comme expliqué ci-dessus, que la liste des produits et/ou services ne contienne également que les produits et/ou services pour lesquels la marque a été consacrée par l'usage. Bien entendu, cela n'affecte pas le fait que la liste peut également contenir des produits et services pour lesquels la marque n'est pas descriptive et/ou est bien distinctive.

Déroulement de la procédure

Décision de refus provisoire

12. Pour chaque demande de marque, le BOIP examine s'il existe un motif de refus absolu. Si tel est le cas, l'Office envoie une décision de refus provisoire au demandeur ou à son mandataire. Dans le cas d'une demande internationale, le BOIP envoie la décision provisoire au Bureau international (OMPI), qui la transmet au déposant ou au mandataire et la note au registre international.
13. L'Office peut limiter un refus à certains produits ou services. Dans ce cas, un refus partiel est prononcé.
14. La décision de refus provisoire énonce les motifs pour lesquels la marque a été refusée. Il est fait référence aux articles pertinents de la CBPI. Le cas échéant, la décision contient également une motivation supplémentaire³.
15. L'Office n'est pas tenu de motiver le refus d'une demande pour chaque produit ou service individuel. Si l'on considère qu'un motif de refus s'applique à une catégorie ou classe entière de produits ou services, il suffit que l'Office fournisse une justification globale pour cette catégorie ou classe⁴.

Déposer une réclamation

16. Si le demandeur d'une marque n'est pas d'accord avec la décision de refus provisoire, il peut s'y opposer en déposant une réclamation. Le dépôt de la réclamation s'effectue généralement et de préférence par voie électronique⁵.
17. La réclamation contre un refus provisoire peut être introduite par le demandeur lui-même ou par un représentant (mandataire), voir règle 3.6 RE. Ce dernier est présumé être mandaté par le demandeur et n'est donc, en principe, pas tenu de produire un pouvoir, voir règle 3.7 RE.

³ CJBen, 6 octobre 2011, A 2010/8, Bodystyling+.

⁴ CJUE, 15 février 2007; C-239/05, The Kitchen Company, ECLI:EU:C:2007:99.

⁵ Voir les règles du [Directeur général concernant l'introduction par voie électronique, règles complémentaires en vertu de la règle 3.4 RE](#).

Observations d'une tierce partie

18. L'examen pour motifs absolus est une procédure entre le BOIP et le demandeur d'une marque. Il arrive parfois que des tiers contactent le BOIP dans le cadre d'une demande de marque en instance, parce qu'ils estiment que celle-ci devrait être refusée. Toutefois, la CBPI ne prévoit pas de procédure pour les observations des tiers, dites "observations d'une tierce partie", et le BOIP n'est pas obligé d'en tenir compte.
19. Si un tiers estime qu'une marque Benelux ou un enregistrement international (avec désignation du Benelux) a été enregistré à tort, ce tiers peut engager devant le BOIP une [procédure de radiation](#).

Explication des délais

20. Après le refus provisoire d'une demande de marque, un délai de trois mois est d'abord fixé pour introduire des arguments contre le refus provisoire. Ce délai court à partir de la date du refus provisoire par le BOIP ; cela s'applique également dans le cas d'une demande internationale (le délai de réclamation ne court donc pas à partir de la date de transmission par l'OMPI). Si aucune réponse n'est reçue dans ce délai, celui-ci est prolongé d'office d'un mois. Si aucune réponse n'est reçue à la fin du quatrième mois, le délai de réclamation a expiré. Si une réponse est reçue dans les quatre premiers mois, le BOIP prolongera le délai de réclamation jusqu'au délai maximum de six mois. En outre, à la demande écrite du demandeur (ou de son mandataire), dans les quatre premiers mois, le délai peut également être prolongé jusqu'à la période maximale de six mois.
21. Après l'introduction d'une réclamation, le demandeur est libre de présenter des arguments et/ou des preuves supplémentaires dans le délai imparti. Le BOIP s'efforce de répondre aux réclamations dans un délai d'un mois à compter de leur réception. En principe, plus tôt une réclamation est introduite, plus il reste de temps pour compléter les arguments ou présenter des preuves à la suite de la réponse du BOIP à la réclamation introduite.
22. En pratique, il apparaît qu'une partie des réclamations est introduite le dernier jour du délai imparti à cet effet. Il est donc souvent impossible d'informer à temps les réclamants des défauts éventuels. De ce fait, on élimine également la possibilité d'un nouvel échange d'arguments. En particulier lorsque la [consécration par l'usage](#) est invoquée, il est conseillé de le faire bien avant l'expiration du délai de réclamation et de présenter les pièces justificatives. Le demandeur conserve alors la possibilité de compléter ses arguments et ses pièces si l'Office les a jugés insuffisants.
23. Lorsqu'il traite les réclamations, le BOIP tient compte des intérêts du demandeur, en particulier de la possibilité de présenter des arguments supplémentaires. Par conséquent, il peut arriver que lors du traitement des réclamations, la priorité soit accordée aux réponses présentées bien avant l'expiration du délai de réclamation, par rapport à celles pour lesquelles le demandeur ne disposerait plus d'un délai pour présenter des arguments supplémentaires.

Contenu de la réclamation

24. Une réclamation peut contenir tous les faits et arguments qui, de l'avis du demandeur de la marque, démontrent que la marque doit être enregistrée. Il est important de faire valoir tous les arguments dans le [délai de réclamation](#). Après l'expiration de ce délai, cela n'est en effet plus possible. Même si un recours est introduit contre la décision finale de l'Office, ce qui a été présenté au stade de la réclamation est décisif pour ce qui peut être avancé en appel. La Cour de Justice Benelux a considéré à ce sujet que les juridictions d'appel "peuvent dès lors statuer uniquement sur le bien-fondé du refus [de l'Office] d'enregistrer le dépôt ; que ceci implique que [les juridictions d'appel] ne peuvent prendre en considération que les éléments sur lesquels [l'Office] a fondé ou aurait dû fonder sa décision ; qu'il s'ensuit que [les juridictions d'appel] ne peuvent pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision de [l'Office] ou qui ne lui ont pas été soumises".⁶
25. Toutefois, de nouvelles pièces relatives à un fondement avancé dans la procédure d'enregistrement peuvent toujours être présentées dans le cadre d'une procédure de recours⁷. Toutefois, il va sans dire qu'il est avantageux pour l'économie de procédure que les pièces soient présentées au stade le plus précoce possible.

La marque ne peut pas être modifiée

26. La modification de la marque, une fois que la demande a été effectuée, n'est pas possible après la publication de la demande de marque. Pour modifier une marque, il faut effectuer une nouvelle demande. Cela vaut également pour l'extension de la liste des produits et services. Toutefois, il est possible de limiter la liste des produits et services.

Retrait de la demande de marque ou limitation des produits et services

Marque Benelux

27. Il est toujours possible de retirer la demande de marque après avoir reçu un refus provisoire. De cette manière, la publication du refus définitif peut être évitée. Si le demandeur de marque ne souhaite plus répondre au refus provisoire et s'incline donc devant la décision de refus du BOIP, le retrait de la demande, pour des raisons administratives, est également souhaitable. Toutefois, le retrait d'une demande de marque n'entraîne pas le remboursement des taxes légales payées. Le RE ne prévoit pas cette possibilité.
28. Si une marque a été refusée pour une partie des produits ou services et que le demandeur ne souhaite pas s'y opposer, il est conseillé de limiter la demande de marque de manière à ce que seuls les produits ou services acceptés subsistent. De cette manière, un refus final partiel peut être évité.
29. Il appartient au demandeur d'une marque d'apporter une éventuelle limitation dans la liste des produits ou services telle qu'elle est indiquée dans la demande⁸. L'Office ne fera pas, en principe, de proposition à cet effet. Une demande de limitation de la liste des produits ou services ne sera prise en considération que si elle est exprimée de manière inconditionnelle et non ambiguë.

⁶ CJBen, 15 décembre 2003, A 2002/2, Langs Vlaamse Wegen.

⁷ CJBen, 29 juin 2006, A 2005/1, EUROPOLIS 1.

⁸ Voir aussi les conclusions de l'avocat général Sharpston dans l'affaire The Kitchen Company, ECLI:EU:C:2006:450.

30. Comme indiqué ci-dessus, la classification d'une marque doit être formulée de manière aussi claire et précise que possible, en indiquant de manière positive les produits ou services auxquels la demande de marque se rapporte. Un refus fondé sur le caractère descriptif de la marque ne peut être évité en excluant (de manière négative) de la liste la caractéristique décrite des produits ou services⁹.

Exemple : Si une demande de marque pour le mot PULL mentionne dans la liste des produits de la classe 25 "Vêtements à l'exclusion des pulls", cela n'entraînera pas l'enregistrement de la marque.

Exemple : Si une demande de marque pour le mot VIOLON mentionne dans la liste des services de la classe 41 "Éducation musicale à l'exception des cours de violon", cela n'entraînera pas l'enregistrement de la marque pour ces services.

Enregistrement international

31. Ce qui précède s'applique également au refus des enregistrements internationaux. Dans ce cas, une demande de renonciation à la protection pour le Benelux doit être introduite directement (ou via l'office d'origine) auprès de l'OMPI. Si une marque a été refusée pour une partie des produits et services et que le demandeur ne souhaite pas s'y opposer, il est conseillé de renoncer à la protection pour la partie des produits et/ou services à laquelle s'applique le refus. De cette manière, un refus final (partiel) peut être évité. De plus, l'expérience montre que le temps nécessaire s'écoule souvent entre le dépôt de la demande de renonciation à la protection et son inscription effective par l'OMPI au registre international. Si cette voie est suivie, il est conseillé d'en informer le BOIP afin que le dossier puisse être suspendu dans l'attente du traitement de cette demande.

Quand une marque peut-elle être retirée ou limitée ?

32. Un retrait de la demande entière, ou dans le cas d'un refus partiel des produits ou services auxquels elle se rapporte, est possible jusqu'à ce que le refus devienne définitif au sens de l'article 2.11, alinéa 5, CBPI (c'est-à-dire aussi longtemps qu'un recours est encore possible).
33. Une limitation de la liste des produits et services peut uniquement être demandée pendant le délai de réclamation. Par la suite, et également en cas de recours, cela n'est plus possible¹⁰. Cela changerait en effet la nature du litige (voir [paragraphe 24](#)).

Réponse à la réclamation

34. Après le dépôt d'une réclamation, le BOIP réévaluera la décision de refuser (partiellement) la demande.
35. Le BOIP peut revoir la décision de refus provisoire à la suite de la réclamation. Le BOIP peut également arriver à la conclusion que la demande ne doit pas être refusée dans sa totalité, mais en partie.
36. En outre, il est également possible que le BOIP approuve une proposition visant à limiter la liste des produits et services de sorte que la marque puisse encore être enregistrée pour une partie des produits et services.
37. Si le BOIP n'est pas d'accord avec les arguments présentés dans la réclamation, il répondra par l'envoi d'une réponse écrite et le refus provisoire sera maintenu.

⁹ CJUE, 12 février 2004, C-363/99, Postkantoor.

¹⁰ CJBen, 15 décembre 2003, A 2002/2, Langs Vlaamse Wegen.

Refus définitif et recours

38. A l'issue du délai de réclamation, le BOIP prendra une décision finale sur la base de tous les faits et circonstances qui ont été portés à sa connaissance en temps utile. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de Justice Benelux sur la base de l'article 1.15bis, alinéa 1^{er}, CBPI. Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision finale.
39. Même si le demandeur n'a pas introduit de réclamation contre la décision de refus provisoire, il est toujours possible de faire appel contre la décision de refus définitif¹¹.
40. Pour un recours contre un refus définitif, le Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux fixe les modalités de la représentation¹². L'Office peut être représenté dans la procédure de recours par un membre du personnel désigné à cet effet.
41. La portée matérielle du recours est déterminée par les arguments avancés par le demandeur au stade de la réclamation (voir [paragraphe 24](#)). En outre, compte tenu de l'importance de la prévention de l'enregistrement abusif des marques, tant le BOIP que la Cour de Justice Benelux sont tenus d'examiner tous les motifs de refus visés à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, CBPI à chaque stade de la procédure et, si nécessaire, d'avancer de nouveaux motifs¹³.

11 CJBen, 6 octobre 2011, A 2010/8, Bodystyling +.

12 <http://www.courbeneluxhof.be/fr/basisdocumenten.asp>

13 CJBen, A 99/1 du 1^{er} décembre 2004, Postkantoor, ainsi que CJBen A 2005/2 et A 2005/3 du 29 juin 2006, SHOP & SERVICE et EXECUTIVE.

MOTIFS DE REFUS ABSOLUS

Principes généraux

Intérêt général et étendue de l'examen

42. Les limites et l'interprétation fixées par la loi et la jurisprudence fournissent les outils sur la base desquels le BOIP décide de procéder ou non à un refus. Les motifs légaux de refus doivent être interprétés conformément à la ratio legis qui les sous-tend, laquelle diffère selon le motif. L'examen pour motifs absolus trouve sa raison d'être dans l'intérêt général, qui est à la base d'un refus éventuel.
43. L'Office tient à procéder à un examen aussi factuel et concret que possible, en optant pour une approche qui épouse autant que possible la réalité (économique) dans laquelle la marque sera utilisée et à la lumière du secteur dans lequel le demandeur est actif, selon la demande de marque.

Exemple : Un consommateur à la recherche d'un conseiller juridique comprendra que le terme "avocat" désigne un représentant juridique inscrit au barreau. Un consommateur faisant ses courses dans le rayon de fruits et légumes pensera à un fruit en voyant la même désignation "avocat".

44. L'examen dans le cadre d'une demande de marque est une appréciation concrète de la marque par rapport aux produits et/ou services demandés et au marché concerné. L'examen ne doit pas être minimal, mais strict et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière induite¹⁴.

Perception du public

45. Dans son examen, le BOIP part du principe que la perception probable du public concerné en présence de la marque demandée doit être prise en compte. Le public concerné est défini par la CJUE comme étant "un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé" de la catégorie concernée de produits ou de services¹⁵.

Exemple : Une indication descriptive en latin demandée comme marque verbale aura généralement un caractère distinctif, car le grand public ignore cette langue. Toutefois, si une telle demande est effectuée pour du matériel chirurgical, cette situation changera. Les médecins ont en général des notions de latin, car cette langue est couramment utilisée dans leur profession, comme c'est le cas dans le monde juridique.

Mérites propres

46. L'examen des demandes de marques s'effectue sur la base du droit applicable. Chaque demande est appréciée suivant ses mérites propres. Le refus ou l'acceptation par l'Office, un office d'enregistrement étranger ou l'EUIPO de demandes analogues ou même identiques ne peut et ne saurait jouer un rôle déterminant à cet égard, bien que des enregistrements antérieurs puissent bien entendu être indicatifs lors de l'appréciation initiale¹⁶. Toutefois, l'Office n'est pas lié par les décisions antérieures, car la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque dépend dans chaque cas spécifique des circonstances applicables dans ce cas¹⁷.

¹⁴ CJUE, 6 mai 2003, C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244.

¹⁵ CJUE, 16 juillet 1998, C-210/96, Gut Springenheide, ECLI:EU:C:1998:369.

¹⁶ CJUE, 12 février 2009, C 39/08 en C 43/08, Bild Digital, ECLI:EU:C:2009:91.

¹⁷ CJUE, 12 février 2004, C-218/01, Henkel, ECLI:EU:C:2004:88.

47. Par ailleurs, les principes généraux du droit, tels que ceux connus en droit administratif, n'ont pas comme conséquence que le BOIP doive accepter une demande de marque lorsqu'une marque analogue ou identique a déjà été acceptée par une instance quelconque. Ceci a été confirmé par la Cour de Justice Benelux¹⁸.
48. L'Office doit examiner chaque demande au regard des critères légaux énoncés dans la CBPI. Si l'Office considère que l'un de ces critères s'applique, il doit refuser l'enregistrement. La procédure d'examen pour motifs absolus suppose, en d'autres termes, la réponse à une question de droit. Ce n'est pas une question d'appréciation laissée à la discrétion du BOIP.

L'article 2.23, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI a-t-il une incidence ?

49. On fait parfois valoir qu'il serait superflu de refuser les marques descriptives parce que d'autres pourraient toujours les utiliser dans un sens descriptif. Le législateur a expressément opté pour un examen préalable par le BOIP, dans l'intérêt général qui, en matière de marques descriptives, réside dans le fait que les autres utilisateurs n'aient pas à se défendre contre des marques non valables. L'article 2.23, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI est donc sans incidence sur la décision du BOIP de refuser ou non une demande. Un autre principe ne serait pas en accord avec le système de l'article 2.11 CBPI¹⁹.

18 CJBen, 29 novembre 2001, A 99/1, Postkantoor.

19 CJUE, 6 mai 2003, C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244.

Article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous a en liaison avec l'article 2.1 CBPI, signes qui ne peuvent constituer une marque

50. L'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI forme la première étape dans l'examen pour motifs absolus. Cet article renvoie à l'article 2.1 CBPI, qui définit les signes pouvant constituer une marque. Cet article énonce :

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à :

- a. *distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, et*
 - b. *être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire.*
51. L'énumération des signes n'est pas exhaustive. Toutefois, il est exigé que le signe soit apte à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et que le signe doive pouvoir être représenté dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer clairement et précisément l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire. L'interprétation de cette disposition est conforme aux critères mentionnés par la CJUE dans l'affaire SIECKMANN²⁰, à savoir que le signe doit être clair, précis, complet par lui-même, facilement accessible, intelligible, durable et objectif (ci-après : "critères SIECKMANN")²¹.

Signes qui peuvent constituer une marque

52. En pratique, on peut citer, outre les marques verbales et figuratives traditionnelles, la liste suivante (non exhaustive) de types de marques "non traditionnelles" susceptibles d'être enregistrées :

Marque tridimensionnelle

Il s'agit d'une ou de plusieurs représentations de la forme d'un produit ou de son conditionnement.

Marque de couleur

Il s'agit d'une couleur ou d'une combinaison abstraite de couleurs, non liée à une forme. Dans le cas d'une couleur simple, la demande doit comporter la représentation de la couleur de même qu'une description conforme aux critères SIECKMANN, sachant que la CJUE a indiqué explicitement dans l'affaire Libertel²² qu'un code de couleur internationalement reconnu satisfait à ces critères. La demande d'une marque de couleur qui ne répond pas à ces conditions sera refusée.

Exemple : La demande d'un échantillon de couleur orange accompagné de la description 'orange' sera refusée.

Exemple : La demande d'un échantillon de couleur orange accompagné de la description 'orange ; PMS 144' ne sera pas refusée sur la base de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, car elle répond aux conditions fixées pour une demande valable. Toutefois, ainsi que l'exposent les présentes directives ci-après, une telle marque de couleur sera en règle générale refusée en vertu de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI (défaut de caractère distinctif).

En outre, dans le cas d'une combinaison de couleurs demandée comme marque, la représentation doit également comporter un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante²³. Ce n'est pas le cas lorsque l'enregistrement d'une marque autorise une pluralité de reproductions qui ne sont pas déterminées à l'avance ni constantes²⁴.

20 CJUE, 12 décembre 2002, C-273/00, Sieckmann, ECLI:EU:C:2002:748.

21 Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, considérant n° 13.

22 CJUE, 6 mai 2003, C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244.

23 CJUE, 24 juin 2004, C-49/02, Heidelberger Bauchemie, ECLI:EU:C:2004:384.

24 CJUE, 29 juillet 2019, C-124/18, Red Bull, ECLI:EU:C:2019:641.

Marque sonore

Il s'agit d'un son ou d'un air de musique. Une marque sonore peut être demandée par le dépôt d'un fichier audio ou au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations²⁵. Dans le cadre de l'exigence de précision, il est recommandé de mentionner également l'instrument de musique dans le cas d'une portée (voir les [paragraphe 50-51](#)).

Marque de motif

Une marque de motif consiste exclusivement en un ensemble d'éléments qui se répètent de façon régulière (sous la forme d'un motif).

Marque de position

Ce type de marque se caractérise par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit.

Marque de mouvement

Une marque de mouvement consiste en, ou s'étend à, un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque.

Marque multimédia

Une marque multimédia consiste en, ou s'étend à, une combinaison d'image et de son, par exemple un court fragment d'une vidéo avec son.

Marque hologramme

Une marque hologramme est composée d'éléments ayant des caractéristiques holographiques.

53. Les définitions des types de marques 'non traditionnelles' et leurs modalités d'introduction ont fait l'objet du [programme de convergence](#) (voir [paragraphe 3](#)). Le dépôt électronique du BOIP est configurée de telle sorte que, lors de la sélection du type de marque, le format de fichier correct est automatiquement indiqué. Vous trouverez des informations actuelles sur les formats de fichiers électroniques acceptés par le BOIP [ici](#).

Signes qui ne peuvent constituer une marque

54. Bien que la liste ci-dessus ne soit pas exhaustive, il existe un certain nombre d'exemples de signes qui ne peuvent pas constituer une marque.

Marques olfactives et gustatives

55. La demande d'une marque olfactive n'est pas possible à l'heure actuelle. Ni une description d'une odeur dans une formule chimique, ni le dépôt d'un échantillon d'une odeur, ni la combinaison de ces éléments ne satisfont aux critères SIECKMANN. La CJUE n'a pas donné de solutions alternatives qui rempliraient ces conditions. L'Office n'a pas plus connaissance de telles méthodes. L'Office estime qu'il en va de même pour les marques gustatives.

²⁵ CJUE, 27 novembre 2003, C-283/01, Shield Mark, ECLI:EU:C:2003:641.

Signes variables

56. La demande d'un signe variable, tels un concept abstrait ou une idée, se heurte aussi aux critères SIECKMANN²⁶. Ainsi, la CJUE a décidé qu'une demande qui porte sur toutes les formes imaginables d'un réceptacle ou compartiment de collecte transparent faisant partie de la surface externe d'un aspirateur ne constitue pas un signe au sens de cette disposition²⁷.

Signes très simples ou très complexes

57. On trouvera dans la section relative au défaut de caractère distinctif (article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b) un certain nombre d'exemples de signes trop simples (par exemple une forme géométrique banale) ou trop complexes (par exemple un schéma ou un ordinogramme). Dans certains cas, on peut dire aussi qu'un signe trop simple ou trop complexe ne constitue pas un signe pouvant constituer une marque au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, lorsqu'il est en soi incapable à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, même indépendamment des produits ou services pour lesquels le signe est demandé²⁸.

26 CJUE, 12 décembre 2002, C-273/00, Sieckmann, ECLI:EU:C:2002:748.

27 CJUE, 25 janvier 2007, C-321/03, Dyson, ECLI:EU:C:2007:51.

28 CJUE, 6 mai 2003, C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244.

Article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI, défaut de caractère distinctif

58. L'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI indique que les signes dépourvus de tout caractère distinctif doivent être refusés. La raison d'être de ce motif réside dans (l'intérêt général qui sous-tend) la fonction essentielle de la marque. Cette fonction est de garantir, au consommateur ou à l'utilisateur final, l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance²⁹.

59. Cet article est une disposition cadre. Les signes qui doivent être refusés en application des critères de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c et d, relèvent également du critère de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b. Les indications descriptives (sous c) et usuelles (sous d) sont par définition dépourvues de tout caractère distinctif. Cependant, l'inverse n'est pas toujours vrai : si un signe n'est pas descriptif ou ne constitue pas une indication usuelle, il ne faudrait nullement en conclure qu'il possède un caractère distinctif. L'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b, constitue donc également un motif de refus donnant lieu à un examen autonome³⁰.

Exemple : La demande de marque 'je t'aime' est à ce point banale et générale que (même si elle n'était pas descriptive des produits et services en question), elle n'est pas apte à distinguer l'identité d'une entreprise de celle d'une autre entreprise.

Exemple : La reproduction du tableau 'La ronde de nuit' de Rembrandt van Rijn est l'une des peintures les plus célèbres au monde et le consommateur moyen de tous les produits possibles dans le Benelux la reconnaîtra comme telle. Le consommateur ne la percevra donc pas comme une marque pour distinguer l'origine des produits et des services pour lesquels elle serait demandée, mais (purement) comme une décoration³¹.

60. La question de savoir si une marque a un caractère distinctif se pose en particulier souvent dans les cas suivants.

Eléments figuratifs simples

61. Un signe très simple, constitué uniquement d'une figure géométrique de base, comme un cercle, une ligne, un rectangle ou un triangle, n'est pas en mesure de transmettre un message dont le public pourra se souvenir, de sorte que ce n'est donc pas une marque.

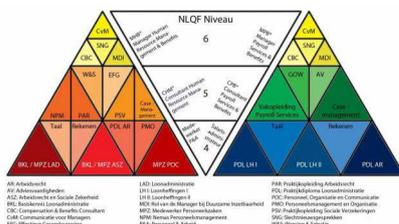
29 CJUE, 21 octobre 2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, ECLI:EU:C:2004:645; CJUE, 15 septembre 2005, C-37/03, BioID, ECLI:EU:C:2005:547; CJUE, 8 mai 2008, C-304/06, Eurohyppo, ECLI:EU:C:2008:261; CJUE, 21 janvier 2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, ECLI:EU:C:2010:29.

30 CJUE 12 février 2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86.

31 Cour d'appel La Haye, 29 août 2017, 200.205.771/01, ECLI:NL:GHDHA:2017:2446, De Nachtwacht.

Signes complexes tels que des schémas

62. Une marque peut aussi être trop complexe. Les marques qui se composent, par exemple, d'un schéma, d'un diagramme ou d'un tableau contenant certaines informations sont souvent trop complexes pour distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. De tels signes ne peuvent pas constituer une marque et seront déjà refusés pour le motif "sous a". Ces marques peuvent également être refusées pour défaut de caractère distinctif (sous b) et sont généralement de nature descriptive (sous c). C'est pourquoi le BOIP a, par exemple, refusé les demandes de marques suivantes :

	<p>Cl 41 e.a. éducation</p>
<p>Laat paarden "paard zijn" in een regeneratief landschap</p> 	<p>Cl 44 e.a. conseils sur les soins aux animaux</p>
	<p>Cl 11 e.a. éclairage</p>

63. Par ailleurs, il y a quelques catégories de signes que le public n'est pas habitué à percevoir comme une marque.

Marques tridimensionnelles

64. Le critère du défaut de caractère distinctif s'applique souvent aux marques tridimensionnelles. Pour l'appréciation du caractère distinctif, les marques tridimensionnelles ne doivent pas être soumises à des critères plus stricts que pour les autres types de marques. Toutefois, dans le cadre de l'application de ces critères, la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque tridimensionnelle que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne³².
65. Les marques tridimensionnelles se réfèrent généralement à la forme des produits ou à la forme de leur emballage. Sauf cas exceptionnel, une telle forme ne sera pas perçue par le public comme une marque, car le public n'a pas pour habitude de présumer l'origine d'un produit en se basant sur la forme de son emballage, donc en l'absence d'images ou de textes. Ainsi, il peut être plus difficile d'établir le caractère distinctif dans le cas d'une marque tridimensionnelle que dans le cas d'une marque verbale ou figurative³³.

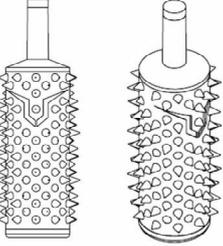
Exemple d'une exception : La réalité économique montre que dans l'industrie du parfum, la forme de l'emballage (flacon de parfum) fait souvent office de marque. Une forme de flacon demandée pour le produit "parfum" ne sera généralement pas refusée, sauf s'il s'agit d'un flacon très ordinaire.

32 CJUE, 7 octobre 2004, C-136/02, Mag Instrument, ECLI:EU:C:2004:592.

33 CJUE, 12 février 2004, C-218/01, Henkel-fles, ECLI:EU:C:2004:88; CJUE, 8 avril 2003, C-53/01, Linde, ECLI:EU:C:2003:206; CJUE, 6 mai 2003, C 104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244.

66. En règle générale, une marque tridimensionnelle sera cependant refusée en raison de l'absence de caractère distinctif ab initio (à l'origine). Pour apprécier si une marque a un caractère distinctif, il convient d'examiner l'impression d'ensemble produite par cette marque³⁴. Seul une forme demandée qui s'écarte significativement de la norme ou de ce qui est habituel sur le marché en question, de sorte qu'elle remplisse sa fonction essentielle d'indication d'origine, a un caractère distinctif ab initio³⁵. Cet élément significatif ne doit pas consister en un 'élément arbitraire'³⁶. Un écart significatif ne semble du reste être possible que s'il existe pour les produits concernés une 'forme normative' ; si ce n'est pas le cas, une forme ne viendra en effet que s'ajouter à la 'norme multiple'³⁷ existante et il est difficilement concevable que le public puisse en déduire la provenance d'une entreprise déterminée. Cela peut être le cas, par exemple, pour la forme des peluches ou des poupées, car ces produits sont commercialisés sous une variété de formes. Même si le public moyen perçoit la marque tridimensionnelle, dans son ensemble, uniquement comme une variante de la forme des produits pour lesquels l'enregistrement de cette marque est demandé, on peut conclure qu'elle est dépourvue de caractère distinctif³⁸.

Exemples de marques tridimensionnelles qui ont été acceptées par le BOIP (sans preuves de consécration par l'usage) :

	<p>Cl 33 e.a. vodka</p>
	<p>Cl 3 e.a. parfums</p>
	<p>Cl 30 e.a. chocolat</p>

34 CJUE, 25 octobre 2007, C-238/06, Develley, ECLI:EU:C:2007:635; CJUE, 30 juin 2005, C-286/04, Eurocermex, ECLI:EU:C:2005:422.

35 CJUE, 15 mai 2014, C 97/12, Louis Vuitton, ECLI:EU:C:2014:324; CJUE, 24 mai 2012, C-98/11, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, ECLI:EU:C:2012:307; CJUE 22 juin 2006, C-24/05, Storck 1, ECLI:EU:C:2006:421; CJUE, 12 février 2004, C-218/01, Henkel-fles, ECLI:EU:C:2004:88.

36 CJUE, 18 juin 2002, C-299/99, Philips v Remington, ECLI:EU:C:2002:377.

37 Cour d'appel La Haye, 21 février 2008, R07/1029, ECLI:NL:GHSGR:2008:BC4992, Pleisterdispenser.

38 CJUE, 7 mai 2015, C-445/13, Voss, ECLI:EU:C:2015:303.

67. La jurisprudence de la CJUE, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même, vaut également lorsque la marque demandée est une marque figurative constituée par la représentation fidèle du produit. En effet, en tel cas, le signe n'est pas non plus indépendant de l'aspect du produit qu'il désigne³⁹.
68. Sur la base de la jurisprudence susmentionnée, on peut conclure que de nombreuses marques tridimensionnelles n'auront en principe pas de caractère distinctif. Pour qu'une marque tridimensionnelle soit susceptible d'être enregistrée, elle devra avoir acquis un caractère distinctif par la [consécration par l'usage](#), c'est-à-dire par l'usage qui en a été fait dans le Benelux. Cependant, la consécration par l'usage ne joue un rôle que pour les marques tridimensionnelles qui ne seraient refusées que pour défaut de caractère distinctif.
69. Lorsqu'une marque tridimensionnelle est (aussi) refusée en vertu de [l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous e, CBPI](#), elle ne pourra jamais être enregistrée, pas même si elle possède un caractère distinctif, acquis ou non en raison de la consécration par l'usage⁴⁰.
70. Si une demande de marque ne se consiste pas uniquement d'une forme, mais contient également un autre élément distinctif, tel qu'une image ou un nom, elle peut être éventuellement acceptée comme marque. La marque sera appréciée dans son impression globale, en tenant compte, par exemple, de la taille de cet élément et de sa singularité et de sa visibilité dans l'ensemble. Tel a été l'objet de la [programme de convergence CP9](#).

Marques de couleur

71. Ce qui précède s'applique également en grande partie aux marques de couleur. En pratique, les couleurs sont fréquemment utilisées, notamment sur les produits et dans les publicités. En conséquence, une couleur ou une combinaison de couleurs sera vite considérée comme un ornement ou un moyen d'accroître l'attrait d'un produit. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il est possible qu'une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telle ait un caractère distinctif suffisant avant d'être utilisée. Ces cas se présenteront tout au plus lorsque le nombre de produits ou de services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché concerné est très spécifique⁴¹. En outre, la couleur demandée doit être très inhabituelle pour les produits ou services concernés.

Exemple : La couleur 'rose ; RAL 4003' pour des blindés ou des sous-marins serait acceptée comme marque.

De fait, les véhicules militaires ont, par leur nature, une couleur de camouflage.

Exemple : La couleur 'orange, PMS 144' demandée pour des services de télécommunication sera cependant refusée.

L'emploi d'une couleur (quelle qu'elle soit) en rapport ces services est usuel.

72. Les marques de couleur peuvent acquérir un caractère distinctif par la [consécration par l'usage](#) grâce à l'usage qui en a été fait dans le Benelux.
73. Si une couleur est refusée sur la base des motifs d'exclusion spécifiques visés à [l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous e, CBPI](#), parce qu'elle concerne "une autre caractéristique", il est exclu de se prévaloir de la consécration par l'usage, comme c'est aussi le cas des marques tridimensionnelles visées dans cet article (voir aussi le [paragraphe 69](#)).

Exemple : Il y a peu de chances que la couleur orange pour des vêtements de sécurité soit un jour consacrée par l'usage. En outre, l'un des motifs mentionnés à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous e CBPI peut également s'appliquer à cette couleur car cette couleur est fonctionnelle pour ces produits. Cela signifie également que la consécration par l'usage n'implique pas que la marque sera enregistrée.

39 CJUE, 22 juin 2006, C-25/05, Storck 2, ECLI:EU:C:2006:422; CJUE, 12 février 2004, C-218/01, Henkel-fles, ECLI:EU:C:2004:88.

40 CJUE, 18 juin 2002, C-299/99, Philips v Remington, ECLI:EU:C:2002:377.

41 CJUE, 6 mai 2003, C-104/01, Libertel, ECLI:EU:C:2003:244.

Portraits

74. Le BOIP part du principe que ce qui s'applique aux marques tridimensionnelles et aux marques de couleur s'applique également aux demandes de marques qui consistent en des images de personnes ou des portraits et que ceux-ci ne sont en principe pas distinctifs, parce que le public ne les perçoit pas ab initio comme des marques. Toutefois, le portrait d'une personne peut, en raison de l'usage qui en est fait, devenir une marque pour certains produits et services. La question est notamment de savoir si le public reconnaît simplement la personne (célèbre) (parce qu'il s'agit d'un acteur de cinéma ou d'un chanteur célèbre) et comprend qu'elle fait simplement la promotion d'un certain produit. En effet, la reconnaissance d'une personne ne garantit pas encore que l'image de cette personne auprès du public remplisse également la fonction d'origine de la marque pour les produits ou services en question. La question est de savoir si le portrait est reconnu par le public comme "le visage" d'un certain produit, quelle que soit son identité personnelle.
75. Un bon exemple de portrait que le public perçoit comme une marque est celui du colonel Sanders (KFC) pour les services d'un restaurant fast-food :



Slogans

76. Si un slogan est descriptif, il sera refusé sur la base de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, CBPI.

Exemple : Le slogan "Entrez pour les meilleures affaires" (pour la classe 35, commerce de détail en électronique) évoque la qualité du service et est purement descriptif.

77. Dans le cas d'un slogan qui n'est pas descriptif, les critères d'appréciation du caractère distinctif ne doivent pas être plus stricts que pour les autres types de marques⁴². Toutefois, l'application de ces critères peut révéler que la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même pour toutes les catégories de marques. Pour certaines catégories de marques, il peut être plus difficile d'établir le caractère distinctif que pour d'autres⁴³.
78. Un slogan publicitaire pourra généralement posséder un caractère distinctif suffisant s'il possède, comme l'a indiqué la CJUE, "une certaine originalité ou prégnance, (nécessite) un minimum d'effort d'interprétation ou (déclenche) un processus cognitif auprès du public concerné", à condition de ne pas être descriptif.

Exemple : La demande de marque verbale "Le roi du matelas" (pour la classe 20, concernant des matelas) serait refusée. Le slogan est purement laudatif (et sera donc également refusé sur la base de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, CBPI). Bien qu'il ne s'agisse pas littéralement d'un roi, le public comprend sans difficulté qu'il indique que le fournisseur est un spécialiste de matelas. Le fait qu'un slogan rime ne le rend pas distinctif par définition.

Exemple : "Prise de la Pastille" (e.a. pour des médicaments en classe 5) serait accepté, étant donné qu'il s'agit d'un jeu de mots original sur une expression très connue qui n'est pas descriptive⁴⁴.

42 CJUE, 12 juillet 2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach, ECLI:EU:C:2012:460.

43 CJUE, 21 janvier 2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, ECLI:EU:C:2010:29.

44 CJUE, 21 janvier 2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, ECLI:EU:C:2010:29.

Autres types de marques non traditionnelles

79. L'appréciation d'autres types de marques "non traditionnelles" (telles que les marques sonores, les marques de position, les marques de motif, les marques de mouvement, les marques multimédia, les hologrammes) doit également tenir compte de la perception du public, qui n'est pas nécessairement la même que pour une marque verbale ou figurative et qui, en outre, peut varier selon le type de marque. Cela devra être apprécié au cas par cas. Toutefois, il est possible que ces types de marques soient également perçus comme des marques si elles sont capables de remplir la fonction essentielle de la marque.

Représentation graphique des indications descriptives

80. Le critère de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI peut également s'appliquer en plus du critère du point c s'il concerne une indication descriptive demandée dans une présentation spécifique. Dans ces cas, il convient d'apprécier si la représentation graphique choisie est suffisante pour remédier à l'absence de caractère distinctif des mots. Si le BOIP estime que ce n'est pas le cas, la marque sera refusée.
81. À cet égard, il est à noter que le public concerné est habitué au fait que les entrepreneurs, les agences de publicité et l'industrie graphique s'efforcent de rendre leurs expressions attrayantes. Toutefois, les consommateurs perçoivent bien souvent une indication descriptive dans une "belle police de caractères" ou une "couleur de bon goût", ce qui ne signifie pas qu'elle possède déjà un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée en tant que marque. L'ajout d'un élément graphique ne conduit donc pas nécessairement à une marque ayant un caractère distinctif.

82. Dans cette appréciation, le BOIP tient compte également du [programme de convergence CP3](#). Il traite en détail d'une multitude d'aspects figuratifs qui sont considérés comme insuffisants en tant que tels pour conférer un caractère distinctif à une marque figurative avec des mots descriptifs/non distinctifs dans leur ensemble. Citons notamment :

- les écritures
- les couleurs simples
- les signes de lecture ou autres symboles courants
- l'agencement des lettres
- les formes géométriques banales
- les éléments figuratifs descriptifs
- les éléments figuratifs courants

Exemples de marques figuratives refusées qui contiennent des indications descriptives :

	<p>Simple ajout d'une police stylisée clairement lisible et disposition simple des mots.</p>
	<p>Simple ajout de deux couleurs et disposition simple des mots dans un cadre.</p>
	<p>Simple ajout d'une police en couleur facile à lire, deux bandes et une disposition simple des mots dans un cadre.</p>
	<p>La représentation d'une vache pour des produits en classe 29 (viande) est descriptive. Il en va de même pour les représentations insuffisamment stylisées de denrées alimentaires pour des produits dans les classes 29, 30 et 31.</p>
	<p>Simple ajout d'une police clairement lisible et placement des mots, de même que des éléments figuratifs descriptifs pour le café.</p>
	<p>Juste l'ajout d'un cercle rouge/blanc/bleu contenant un paysage hollandais typique avec une vache. Ces éléments figuratifs sont en partie descriptifs (origine) et en partie non distinctifs pour des produits en classe 30 (fromage).</p>
	<p>Simple ajout d'une police stylisée clairement lisible et une disposition simple des mots.</p>
	<p>Un simple agencement de deux bulles de texte. En outre, une bulle de texte pour un service de chat est également un élément figuratif courant.</p>

83. L'Office part ici du principe qu'il existe une interaction entre le degré de descriptivité de l'élément verbal et le caractère distinctif requis de l'élément figuratif ; en termes simples, plus le mot est clairement descriptif, plus l'élément figuratif est nécessaire pour remédier à l'absence de caractère distinctif. L'appréciation se fonde toujours sur l'impression générale que la marque suscite auprès du public concerné.

Article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, CBPI, marques descriptives

84. L'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, CBPI est le motif de refus pour les marques descriptives. Le BOIP doit refuser les demandes de marques qui sont composées exclusivement de signes ou de dénominations pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services qui ont été mentionnés dans la demande. Un intérêt général sous-tend ce motif, à savoir le principe évident que les indications descriptives doivent être librement utilisables par tous⁴⁵. La grande majorité des décisions de refus pour motifs absolus sont fondés sur ce motif.
85. Le mot 'exclusivement' dans cette disposition sert de déterminatif au mot 'composées', et non de déterminatif à 'pouvant servir'. La CJUE a indiqué que "le caractère exclusivement descriptif de la marque, (...) n'est pas le critère fixé dans [cette disposition]".⁴⁶ Il convient donc d'apprécier si une marque (ou une partie de celle-ci) peut servir à désigner des caractéristiques des produits et services mentionnés, sans qu'il faille prendre en considération le fait qu'il existe des synonymes, (2) que le signe n'est descriptif que pour des caractéristiques (commerciallement) moins importantes des produits ou services, (3) qu'il existe des indications plus connues ou plus directement descriptives, (4) ou que le signe puisse avoir d'autres significations⁴⁷. Il en découle qu'il n'est pas nécessaire que le public pertinent perçoive "immédiatement et sans autre réflexion" une description de l'une des caractéristiques de ces biens et services⁴⁸. Bien que ces marques soient clairement descriptives, la notion de marques descriptives ne se limite pas à ces cas de figure.
86. Les marques demandées sont examinées sur la base des connaissances linguistiques, des dictionnaires, de l'internet, des connaissances générales et de l'usage quotidien de la langue, afin de déterminer si la marque demandée est descriptive au sens de cette disposition.
87. En outre, l'appréciation doit tenir compte de l'avenir, l'Office ayant à se demander aussi si l'indication demandée pourrait à l'avenir être descriptive des produits ou services concernés⁴⁹.

Caractéristiques des produits ou des services

88. Pour chaque demande de marque, l'OBPI vérifie si la marque décrit une ou plusieurs caractéristiques des produits ou services. Il s'agit de signes et d'indications qui, dans un usage normal, peuvent servir, du point de vue du public concerné, à désigner, soit directement, soit par référence à l'une de leurs caractéristiques, les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé⁵⁰.
89. L'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, CBPI contient une énumération des différentes caractéristiques des produits et services. Ces caractéristiques concernent 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. Cette énumération n'est pas exhaustive car la disposition se termine par les mots "ou d'autres caractéristiques de ceux-ci".
90. Par espèce, il s'agit des produits et services eux-mêmes et de leur nature, comme le mot "vélo" pour les bicyclettes ou "produits laitiers" pour le lait.
91. La qualité se réfère, par exemple, à une indication de qualité ou à une caractéristique particulière des produits ou des services. Par exemple, "sans sucre" pour les boissons fraîches ou "propre en une fois" pour un produit de lessive.

45 CJUE, 4 mai 1999, C-108/97 – 109/97, Chiemsee, ECLI:EU:C:1999:230; CJUE 12 février 2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86.

46 CJUE, 23 octobre 2003, C-191/01, Doublemint, ECLI:EU:C:2003:579.

47 CJUE, 12 février 2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86.

48 CJBen, 16 juin 2020, C-2019/6/9, Pet's Budget.

49 CJUE, 4 mai 1999, C-108/97 – 109/97, Chiemsee, ECLI:EU:C:1999:230; CJUE 12 février 2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86.

50 CJUE, 6 septembre 2018, C 488/16, ECLI:EU:C:2018:673, Neuschwanstein; CJBen, 16 juin 2020, C-2019/6/9, Pet's Budget.

92. La quantité fait référence à des indications telles que le nombre d'exemplaires d'un produit ou sa taille ou son poids. Par exemple, "100" pour un puzzle.
93. La destination fait référence à la finalité voulue ou à la fonction des produits ou des services. Par exemple, "plus vite riche" pour des services financiers ou "moto" pour des services de réparation (car ceux-ci peuvent être destinés à la réparation des motos). En outre, il peut s'agir aussi d'indications précisant le public auquel ils sont destinés, comme "jardin d'enfants" ou "voyages en Espagne pour les personnes âgées de plus de 50 ans".
94. La valeur fait référence au prix des produits ou des services, tels que "bon marché" ou "plus pour moins". Il peut s'agir également d'indications de qualité, telle que "haut de gamme" par exemple.
95. La provenance géographique fait référence aux noms géographiques, tels que les noms de pays ou de villes qui peuvent décrire que les produits ou services en sont originaires. Voir aussi les [paragraphe 116-120](#).
96. L'époque de la production du produit ou de la prestation des services évoque par exemple des indications qui précisent quand les services sont fournis, par exemple "24/7" ou "magasin de nuit", ou la durée de leur fourniture, par exemple "depuis 1920".
97. Dans le cas de produits et de services qui, par leur nature, ont un sujet ou un thème particulier, comme les magazines, les livres, les films ou les logiciels, une marque peut être descriptive si elle indique le contenu (le sujet). Par exemple, l'indication "voyages lointains" pour un magazine ou une agence de voyage. Dans ce cas, il est conseillé d'indiquer spécifiquement dans la liste des produits et services à quel objet se rapportent les produits et/ou services en question. La demande de marque "ANIMAUX" sera refusée pour les magazines en général, car il ne peut être exclu que ceux-ci traitent d'animaux, mais elle sera acceptée pour un magazine traitant, par exemple, de voitures.
98. Comme indiqué ci-dessus, cette liste n'est pas exhaustive et une demande de marque doit également être refusée si elle indique d'autres caractéristiques des produits ou services.

Langues dans le Benelux

99. Plusieurs langues sont parlées dans le Benelux. Même si une marque demandée n'est comprise dans sa signification descriptive que par une partie du public du Benelux, il en résulte qu'elle ne peut être enregistrée en tant que marque.
100. L'Office tient compte, par exemple, du fait que la connaissance moyenne de l'anglais dans le Benelux est telle qu'il est raisonnable de supposer que les consommateurs reconnaîtront et comprendront les mots anglais en tant que tels. Même dans le cas de langues moins connues, il est possible qu'une marque soit refusée si le public concerné en comprend la signification descriptive.

Exemple : La demande de marque "ristorante italiano" pour des services de restauration sera refusée car, même si l'italien est une langue moins courante dans le Benelux, elle sera toujours comprise dans son sens descriptif par le public (la grande majorité) du Benelux.

Exemple : La demande de marque "fissa" pour l'organisation de festivités sera refusée parce que cette indication, qui est originaire du Surinam, signifie "fête" dans le langage populaire aux Pays-Bas.

101. Une marque peut également être qualifiée de descriptive si elle concerne un mot dans une langue qui n'est pas (par défaut) reconnue par le grand public, mais qui est reconnue par un public spécifique. Si le mot a un lien évident avec les produits et services en question et que ceux-ci peuvent cibler la partie spécifique du public qui maîtrise cette langue, la demande de marque doit être refusée.

Exemple : Le BOIP a refusé la marque demandée "Hollanda Hukuku" pour, entre autres, des services juridiques, parce qu'il s'agit de la traduction en turc de "droit néerlandais" ou "loi néerlandaise" et qu'il n'est pas économiquement irréaliste qu'un prestataire de services juridiques puisse cibler spécifiquement un public d'origine turque. Dans ce cas, le public qui maîtrise la langue est constitué d'un groupe tellement important que cela justifie l'intérêt à préserver la disponibilité du signe.

Exemple : Une marque qui se compose du mot latin "capitis" ne dira probablement pas grand-chose au public moyen du Benelux, mais un médecin ou un patient en connaît la signification, à savoir "maux de tête". Pour cette raison, cette marque sera par exemple refusée pour des produits pharmaceutiques en classe 5.

102. Dans un souci d'exhaustivité, il est à noter que s'il s'agit d'une marque dans une langue officielle du Benelux, sa signification est supposée être connue du (d'une partie du) public.

Combinaison de mots descriptifs

103. Si la marque demandée est constituée de plusieurs mots, le caractère descriptif de la marque doit être déterminé sur la base de la combinaison ainsi formée. Ce faisant, les parties constitutives sont d'abord examinées individuellement, puis la marque dans son ensemble. En général, une marque qui est composée de parties descriptives est également descriptive. Il n'en irait autrement que si, en raison de sa composition, elle acquiert un "plus" et est donc davantage que la somme des parties. En règle générale, ce n'est pas le cas s'il s'agit d'une combinaison formée par la simple réunion d'indications descriptives.

Exemple : La demande de marque "soins de proximité" pour, entre autres, des services médicaux, est constituée des mots descriptifs "proximité" et "soins". Cette combinaison indique simplement qu'il s'agit de services de soins fournis au niveau local.

104. Ainsi, pour pouvoir être enregistrée, une marque composée doit produire un écart perceptible par rapport à la signification descriptive des mots juxtaposés. Un tel écart perceptible existe si la combinaison contient une tournure inhabituelle, par exemple dans un sens syntaxique ou sémantique⁵¹. Pensez à une tournure surprenante, une connotation supplémentaire ou un double sens résultant de la combinaison formée. En outre, il peut y avoir une marque qui est tellement éloignée de la signification des éléments qui la composent qu'elle est perçue comme un néologisme qui a sa propre signification indépendamment du sens des éléments dont il se compose. L'ensemble ainsi formé doit donc également être examiné.

Exemple : La marque "passé simple" sera acceptée pour un antiquaire.

51 CJUE 12 février 2004, C-265/00, Biomild; CJUE 12 février 2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86.

Mot inexistant

105. Le simple fait qu'une marque demandée ne se trouve pas dans un dictionnaire ne permet pas d'en déduire qu'il s'agirait d'une indication non descriptive. Par leur nature, les dictionnaires ne contiennent pas tous les mots concevables, notamment parce que, selon les règles linguistiques normales, des mots peuvent être formés en accolant différents mots. Le BOIP part du principe dans son appréciation qu'elle doit être conforme à la réalité économique. Il faut tenir compte du fait qu'une langue évolue rapidement. Alors que les dictionnaires ont parfois du retard, une brève recherche sur l'Internet peut démontrer qu'une indication déterminée a déjà acquis de la notoriété comme indication descriptive dans l'esprit du public.
106. Il est également indifférent qu'une marque soit déjà utilisée par d'autres entreprises ou que, par exemple, des alternatives soient disponibles⁵². Il suffit qu'une marque puisse être utilisée dans un sens descriptif.

Exemple : La demande de marque "docteur en assurance", pour des services relatifs à l'acquisition et au transfert d'assurance, sera refusée. La désignation "docteur" ne sera pas seulement comprise par le public dans son sens médical, mais aussi au sens figuré. En effet, ce terme est aussi couramment utilisé dans les milieux économiques pour désigner une spécialisation dans le domaine du service ou du produit sur lequel des personnes ou des entreprises concentrent leurs activités économiques. Dans ce cas, il peut s'agir d'une personne qui répare quelque chose ou d'un spécialiste qui peut résoudre un certain problème. En effet, la signification du terme "docteur en commerce" va bien au-delà de la signification que lui donne le dictionnaire.

Exemple : Le mot "usine" est un terme courant pour "magasin", tout comme "monde", "place" et "point". C'est pourquoi, par exemple, les combinaisons usine à costumes, usine à musique et usine à bière seront refusées pour les services de vente au détail en question.

107. Les mots qui contiennent des signes de ponctuation, des symboles monétaires ou des symboles remplaçant les lettres fréquemment utilisées dans le commerce sont généralement encore descriptifs de ce fait.

Exemple : L'utilisation du signe @ (prononcer : "at") est connue et reconnue par tous en raison de l'augmentation de l'utilisation du courrier électronique et d'Internet. Si, dans une marque, le mot "at" est utilisé dans un sens descriptif, le remplacement de ce mot par le signe @ ne rendra pas le signe moins descriptif. Il en va de même lorsqu'une lettre A dans un mot est remplacée par le signe @.

De même : € pour E ; \$ pour S ; ! pour i.

⁵² CJUE, 23 octobre 2003, C-191/01, Doublemint, ECLI:EU:C:2003:579.

Éléments verbaux banals

108. L'ajout d'éléments verbaux banals avec lesquels le public est fréquemment en contact sera perçu par le public comme descriptif et est généralement insuffisant pour supprimer le caractère descriptif d'une marque. Par exemple, c'est le cas :
- les termes utilisés pour transmettre un message positif ou élogieux, tels que "super", "top", "extra", "méga", "ultra", "gold" ou "royal" ;
 - les abréviations usuelles, telles que "eco" (pour écologique), "medi" (pour médical), "pharma" (pour pharmaceutique), "sani" (pour sanitaire) ou "lux" (pour Luxembourg) ;
 - les sigles usuels, telles que "IA" (pour intelligence artificielle) ou "AES" (pour accueil extrascolaires) ;
 - les préfixes usuels, tels que les pronoms possessifs ou les références à des personnes, comme "mister", "mademoiselle" ou "my" ;
 - les abréviations de la forme juridique des sociétés, telles que "s.p.r.l.", "s.a." ou "Ltd".
 - les indications de temps, telles que "24/7" ou "365" ;
 - les numéros de téléphone ou des parties de ceux-ci, tels que "00352" ou "0032" ;
 - les noms de domaine de premier niveau (ccTLD et gTLD), tels que ".com", ".nl", ".be" ou ".info".

Exemple : La demande de la marque MISTER WAFFLES pour la vente de gaufres sera refusée parce que "MISTER" est une référence commune à une personne qui vend des gaufres. Les combinaisons avec le mot MISTER comme préfixe sont fréquemment utilisées dans la vente de produits alimentaires. Cela ne suffit pas pour donner à la marque un caractère distinctif.

Exemple : La demande de la marque magazines.be pour des imprimés sera refusée, car la désignation .be indique seulement que les produits peuvent également être obtenus via Internet.

Préfixe ou suffixe courant

109. Les combinaisons de mots contenant un préfixe ou un suffixe courant en combinaison avec une indication descriptive seront aussi refusées.

Exemple : La désignation "sani" est une abréviation couramment utilisée dans le commerce pour le mot "sanitaire". Le mot "sani" est souvent utilisé comme préfixe dans les combinaisons de mots, comme sanicompany ou sanispecialist.be. Pour une telle combinaison, les consommateurs comprendront que le mot "sani" fait référence aux installations sanitaires.

110. Ce qui précède s'applique également aux combinaisons avec des préfixes ou suffixes courants tels que -thèque, inno ou euro.

Abréviation logique

111. Les marques composées de la juxtaposition d'une séquence de lettres non descriptive en elle-même et d'un syntagme descriptif peuvent être refusées, si cette séquence est perçue par le public comme une abréviation du syntagme précédent ou suivant. L'abréviation se compose souvent des initiales des mots du syntagme. La marque en cause, considérée dans son ensemble, peut ainsi être comprise comme une combinaison d'indications ou d'abréviations descriptives. Il en est ainsi parce que l'abréviation associée au syntagme explicite leur signification et souligne le lien existant entre eux⁵³.

Exemple : Mega Outlet Diekirch MOD" sera refusé, car MOD ne représente que les lettres initiales des mots du syntagme avec lesquels il est juxtaposé. Le public ne percevra donc la désignation MOD que comme une abréviation des mots descriptifs.

53 CJUE, 15 mars 2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, ECLI:EU:C:2012:147.

112. Il peut en être autrement si le public ne comprend pas immédiatement qu'il s'agit de l'abréviation d'un syntagme descriptif. Si l'abréviation se distingue de manière indépendante ou a sa propre signification, elle agit comme un élément distinctif et le signe peut être enregistré en tant que marque.

Exemple : Dans la demande de marque "FRAISE – Fondation de la Région d'Aquitaine pour les Intérêts des Sémenciers Ecologiques", la désignation FRAISE a également une autre signification, de sorte que le public ne se rendra pas immédiatement compte qu'il s'agit d'une abréviation des mots descriptifs subséquents.

Mots avec une graphie alternative

113. L'appréciation sur la base des motifs absolus tient également compte du fait que, de par leur nature même, les marques verbales ne sont pas seulement lues mais aussi entendues⁵⁴. L'impression auditive produite joue donc un rôle dans l'appréciation. C'est pourquoi les mots descriptifs dans lesquels, par exemple, une lettre a été remplacée par un signe ou dans lesquels la lettre S a été remplacée par un Z peuvent également être refusés.

Exemple : Une indication comme 4U (prononcer "for you") peut en principe être jugée descriptive puisque l'impression auditive de la marque est descriptive.

114. De plus, il est à noter ici qu'une telle orthographe (sous l'influence, entre autres, de l'utilisation des réseaux sociaux), dans laquelle les mots sont raccourcis sans perdre leur sens, est maintenant devenue monnaie courante.

Ainsi : expert devient xpert ; a+ devient à plus : bizz pour business.

115. Même l'ajout de lettres supplémentaires dans un mot n'est pas inhabituel et est généralement utilisé pour souligner l'urgence du message (comme "aaaaaller", "supeeeer" ou "heeeelp") et le public ne percevra donc pas non plus cette orthographe comme une indication d'origine au sens du droit des marques.

Noms géographiques

116. Les noms géographiques sont généralement descriptifs. La CJUE a fourni des orientations sur l'appréciation de cette question dans l'arrêt CHIEMSEE⁵⁵.

117. La Cour postule que s'agissant plus particulièrement des signes ou indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits ou services pour lesquelles l'enregistrement de la marque est demandé, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité ou d'autres propriétés des catégories de produits ou services concernées, mais également d'influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs.

54 CJUE 12 février 2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86.

55 CJUE 4 mai 1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, ECLI:EU:C:1999:230.

118. Sur la base de l'arrêt Chiemsee, les points suivants sont pertinents pour apprécier si un nom géographique doit être refusé :
- 1) Il doit s'agir d'un nom géographique pouvant servir à désigner la provenance géographique. La "provenance géographique" visée ne se réfère pas seulement à la fabrication, mais peut également être basée sur d'autres facteurs, tels que le lieu de conception ou de création du produit ou du service.
 - 2) La question de savoir si le nom géographique est connu en tant que tel du public concerné. Si ce n'est pas le cas, par exemple une petite localité en dehors du Benelux, le public ne saura pas qu'il s'agit d'un nom géographique et la marque ne sera donc pas considérée comme une provenance géographique.
 - 3) Le degré de probabilité que cette indication puisse (commencer à) servir de provenance géographique dans la réalité économique. Dans le cas d'une montagne ou d'un désert, c'est peut-être moins évident.

119. La Cour a expressément indiqué qu'il n'est pas nécessaire qu'un lieu soit déjà réputé ou connu pour la catégorie de produits en question. En effet, il ressort clairement de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, CBPI qu'il s'agit d'une indication pouvant servir à désigner la provenance géographique. La disponibilité de telles indications doit être préservée.

Exemple : La désignation Chicago pour la bière doit être refusée. Même si cette ville n'est pas connue pour ses brasseries de bière, cela n'exclut pas que la bière soit originaire de Chicago. Toutefois, la demande de marque Chicago pour les services d'une laverie sera enregistrée, car il n'est pas économiquement réaliste pour une laverie dans le Benelux de faire nettoyer son linge à Chicago.

Exemple : La désignation pôle Nord pour des maillots de bain ne sera pas refusée, car il est très peu probable que ces produits y soient produits ou conçus. Il en va de même pour la désignation Mont Blanc pour des stylos.

Exemple : La désignation "cuisines Stockholm" peut faire passer au public le message que les cuisines sont conçues par une entreprise de Stockholm ou que les cuisines ont une certaine qualité esthétique. En effet, les pays scandinaves sont connus pour leur style de design spécifique (épuré et minimaliste). Une telle demande devrait donc être refusée.

120. Il n'en reste pas moins qu'un nom géographique (descriptif) peut acquérir un caractère distinctif par l'usage ([consécration par l'usage](#)). La demande peut alors être enregistrée en tant que marque. Dans ce cas, les tiers seront protégés contre ce monopole par la possibilité de s'appuyer sur les restrictions de l'article 2.23, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI.

INN (International non-proprietary names)/DCI (dénomination commune internationale)

121. Une dénomination commune internationale (DCI) est une dénomination arrêtée au niveau international pour une substance pharmaceutique, qui est attribuée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Chaque DCI est unique et reconnue internationalement. La DCI est parfois qualifiée d'indication "générique" pour une substance active dans un médicament.
122. La DCI est dès lors descriptive d'un composant d'un médicament. Une demande de marque consistant en une DCI pour des produits et services relatifs à des médicaments sera donc refusée si elle ne contient aucun autre élément distinctif.

Exemple : La demande de marque consistant en l'appellation Métronidazol pour des produits pharmaceutiques en classe 5 a été refusée car cette appellation concerne une DCI.

Titres connus ou noms de personnes connues

123. Les demandes de marque qui consistent uniquement en un titre d'un récit, d'un livre, d'un film ou d'une chanson célèbre peuvent être refusées pour les produits et services dont le récit peut être l'objet. Cela peut également s'appliquer aux noms de personnes (très) célèbres dont le nom peut également servir de sujet, par exemple, à un livre, un film, une comédie musicale ou une pièce de théâtre, comme Amadeus ou Johan Crujff. Dans ce cas, il doit être plausible que le titre ou le nom en question soit connu du public pertinent et qu'il ne sera pas compris comme une marque mais comme une indication de l'objet ou du thème des produits et services en question.

Exemple : Le nom 'Cendrillon' peut parfaitement servir de marque pour des vêtements ou des services de nettoyage. Toutefois, il n'est pas distinctif en relation avec des livres ou des films, par exemple, parce que le consommateur pensera tout simplement que ces produits concernent le fameux conte.

Concept nouveau

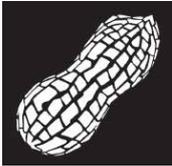
124. Le nom descriptif d'un nouveau produit ou service sera également refusé. Dans ce cas, le public concerné ne percevra pas le signe comme une marque permettant de distinguer les produits ou services offerts par le demandeur, mais dans un sens descriptif. Le droit des marques n'est pas destiné à monopoliser des produits ou des services. Cela n'est pas conciliable avec la libre concurrence et la raison d'être d'autres régimes de protection dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Exemple : Lorsque le "robot aspirateur" a été introduit, le public n'était peut-être pas familier avec ce nom à l'époque, mais il était quand même capable de reconnaître une description des caractéristiques du produit sous-jacent et non le producteur qui le commercialisait.

Marques figuratives descriptives

125. Si une marque demandée consiste en un élément figuratif qui ne diffère pas ou peu d'une représentation naturelle du produit lui-même ou d'une caractéristique à laquelle se rapportent les produits et services, cette marque sera refusée si elle ne contient aucun autre élément distinctif. Même si, en raison de la stylisation, la représentation n'est pas exactement identique au produit réel, on ne peut par définition en conclure que le signe demandé a un caractère distinctif suffisant pour fonctionner comme une marque. Si le public perçoit simplement la représentation comme une représentation du produit en question, le BOIP refusera la demande de marque, car on ne peut pas en déduire que le produit provient d'une entreprise spécifique.

126. Pour cette raison, le BOIP a refusé les signes suivants :

	Cl 29 e.a. viande de bœuf
	Cl 29 et 31 e.a. beurre d'arachide et arachides
	Cl 29 e.a. pour des légumes cuits

127. Une marque qui est refusée parce qu'elle est descriptive des (caractéristiques des) produits ou services indiqués dans la demande, ne peut pas être enregistrée à condition que les produits ou services ne possèdent pas ces caractéristiques. Un tel ajout "négatif" à la liste des produits et services ne peut pas lever les objections de l'Office dans ce cas et est contraire au système de protection des marques prévu par la directive européenne sur les marques (voir aussi [paragraphe 30](#))⁵⁶.

Exemple : La demande de marque 'myrtille' est descriptive pour le vin, car on peut faire du vin à partir des myrtilles. Une liste adaptée telle que 'vins, excepté le vin de myrtilles' n'est pas acceptée par le BOIP.

⁵⁶ CJUE 12 février 2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86.

Art. 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous d, CBPI, indications usuelles

128. L'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous d, CBPI prévoit un motif de refus pour les demandes de marques qui étaient distinctives à un stade antérieur, mais qui sont devenues, dans le langage courant ou dans le commerce, une indication usuelle pour les produits et services concernés⁵⁷.
129. Une marque ne sera refusée que si l'examen montre clairement que le signe dans le secteur concerné n'est pas (ou plus) perçu par le public concerné comme une marque, mais comme une indication usuelle pour les produits et services pour lesquels la marque a été demandée. Cela peut être le cas si de nombreux fournisseurs différents des produits ou services en question utilisent le signe comme indication générique. Soit dit en passant, un refus sur la base du point d signifie également un refus sur la base du point c (descriptif).

Exemple : Dans le cas d'un nouveau produit ou d'une nouvelle invention, le nom choisi, si aucun terme générique n'existe ou n'est introduit, risque de devenir le terme usuel dans le commerce pour ce concept ou ce produit. En effet, il s'agit d'un nom générique, bien que nouveau. Dans le passé, par exemple, "gramophone", "klaxon" ou "pilates" sont devenus des termes génériques pour les produits et services en question.

57 CJUE 4 octobre 2001, C-517/99, Bravo, ECLI:EU:C:2001:510.

Article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous e, CBPI, forme ou autre caractéristique

130. L'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous e, CBPI forme la base du refus de signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique qui :
- (i) est imposée par la nature même du produit, ou
 - (ii) est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou
 - (iii) donne une valeur substantielle au produit.
131. Ces motifs de refus visent à empêcher qu'en accordant un droit de marque (potentiellement perpétuel), le titulaire de ce droit n'acquière un monopole de fait pour lequel d'autres régimes de protection (droit des brevets, droit des dessins et modèles, droit d'auteur) sont prévus et pour lequel le législateur a délibérément opté pour une durée de validité limitée⁵⁸. Le droit des marques n'est pas destiné à servir de prolongation de la durée des monopoles légaux qui ont pris fin entre-temps⁵⁹.
132. Les motifs spéciaux d'exclusion sont absolus. Si l'un de ces motifs d'exclusion s'applique, il n'est pas possible d'enregistrer la marque, même si elle a acquis un caractère distinctif en raison de sa consécration par l'usage⁶⁰. En effet, l'article 2.2bis, alinéa 3, CBPI ne joue un rôle que pour remédier au défaut de caractère distinctif tel que visé à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b, c et d.
133. Par forme du produit, il faut également entendre la forme de l'emballage du produit s'il s'agit d'un produit qui, par sa nature, est dénué de forme et n'est ou ne peut être vendu que sous forme emballée⁶¹.
134. L'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous e, CBPI s'applique non seulement aux marques tridimensionnelles mais également à tous les autres types de marques comme une marque figurative (lorsqu'il n'est pas précisé que c'est une marque tridimensionnelle) qui est composée exclusivement de la représentation du produit ou de l'emballage. En effet, il ne s'agit pas non plus, dans ce cas, d'un signe indépendant de l'aspect du produit qu'il désigne⁶².
135. Il s'agit d'une appréciation objective. Cela veut dire que pour déterminer si ces motifs sont applicables, la perception présumée du signe par le consommateur n'est pas un élément décisif, mais tout au plus un élément d'appréciation utile pour identifier les caractéristiques essentielles du signe⁶³.
136. L'ajout des mots 'ou une autre caractéristique' est relativement récent⁶⁴. La signification de cet ajout doit encore être clarifiée dans la pratique, et la CJUE ne s'est pas encore prononcée sur la question. Toutefois, il est clair que ce motif d'exclusion ne s'applique plus seulement aux marques tridimensionnelles⁶⁵. Pour "une autre caractéristique", on peut songer par exemple à une caractéristique non tridimensionnelle du produit, telle qu'un motif ou une couleur décoratifs sur des vêtements, des meubles ou des rideaux. On peut également envisager un mouvement ou un son pour le fonctionnement des appareils.

58 CJUE 18 juin 2002, C-299/99, Philips-Remington, ECLI:EU:C:2002:377.

59 CJUE 18 septembre 2010, C-48/09, LEGO, EU:C:2010:516; CJUE 18 septembre 2014, C-205/13, HAUCK, EU:C:2014:2233.

60 CJUE 18 juin 2002, C-299/99, Philips-Remington, ECLI:EU:C:2002:377.

61 CJUE, 12 février 2004, C-218/01, Henkel-files, ECLI:EU:C:2004:88.

62 CJUE, 22 juin 2006, C-25/05, Storck 2, ECLI:EU:C:2006:422; CJUE, 4 octobre 2007, C-144/06, Henkel-wastablet, ECLI:EU:C:2007:577.

63 CJUE 18 septembre 2014, C-205/13, HAUCK, EU:C:2014:2233.

64 Introduit lors de la mise en œuvre de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

65 Voir pour la distinction entre formes et autres caractéristiques les affaires CJUE, 12 juin 2018, C 163/16 ECLI:EU:C:2018:423, Louboutin et 14 mars 2019, C 21/18 ECLI:EU:C:2019:199, Textilis tegen Svenskt Tenn Aktiebolag.

Caractéristiques essentielles

137. La condition selon laquelle il doit s'agir d'un signe constitué "exclusivement" par la forme ou une autre caractéristique du produit est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles, c'est-à-dire les éléments les plus importants, de la forme découlent de la nature du produit, répondent à une fonction technique ou donnent une valeur substantielle au produit⁶⁶. La présence d'un ou plusieurs éléments arbitraires mineurs n'affecte donc pas la conclusion qu'un signe est constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit visé par l'un des trois motifs d'exclusion susmentionnés. Toutefois, si le signe est combiné à un élément distinctif, tel qu'un mot, un logo ou un élément ornemental, qui joue un rôle important dans cette forme, le signe n'est plus constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit. Dans ce cas, le signe ne peut être refusé sur la base de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous e, CBPI.
138. Les caractéristiques essentielles doivent être identifiées sur la base de l'impression globale dégagée par le signe ou d'un examen successif de chaque élément constitutif du signe⁶⁷. L'identification des caractéristiques essentielles peut être effectuée par une simple analyse visuelle de ce signe ou, au contraire, être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l'appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné, tels que les brevets⁶⁸.
139. Les trois motifs de refus d'enregistrement prévus dans cette disposition sont autonomes et doivent donc être appliqués indépendamment les uns des autres⁶⁹. Cela signifie qu'une fois les caractéristiques essentielles établies, il faut vérifier si toutes ces caractéristiques sont soit déterminées par la nature du produit, soit si elles donnent une valeur substantielle au produit ou sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique⁷⁰. Les caractéristiques essentielles doivent toutes être couvertes par l'une de ces variantes. Si, par exemple, les caractéristiques essentielles de la forme consistent en partie en des caractéristiques fonctionnelles et donnent en partie une valeur substantielle au produit, il ne peut être question d'un refus sur la base de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous e, (ii) ou (iii), CBPI.

Nature du produit

140. Si un signe est constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature du produit, il est refusé. Ce motif d'exclusion s'applique, par exemple, lorsque le signe est constitué exclusivement par la forme naturelle d'un objet. Ainsi, par exemple, la forme d'une boîte d'œufs sera refusée parce que cette forme d'emballage est imposée par la forme d'un œuf.
141. Il peut également s'agir de produits dits "réglementés", dont la forme est prescrite par des normes. En outre, l'enregistrement de formes dont les caractéristiques essentielles sont inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit peut également être refusé⁷¹.

66 CJUE 14 septembre 2010, C-48/09, LEGO, EU:C:2010:516; CJUE 18 septembre 2014, C-205/13, HAUCK, EU:C:2014:2233.

67 CJUE 14 septembre 2010, C-48/09, LEGO, EU:C:2010:516.

68 CJUE 14 septembre 2010, C-48/09, LEGO, EU:C:2010:516.

69 CJUE 18 septembre 2014, C-205/13, HAUCK, EU:C:2014:2233.

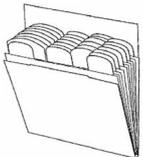
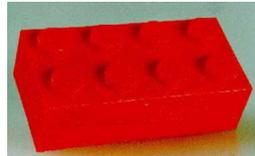
70 CJUE 14 septembre 2010, C-48/09, LEGO, EU:C:2010:516.

71 CJUE 18 septembre 2014, C-205/13, HAUCK, EU:C:2014:2233.

Résultat technique

142. Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique nécessaire à l'obtention d'un résultat technique est refusé même si le résultat technique en question peut également être obtenu par d'autres formes⁷². Il s'agit seulement de savoir si la forme ou la caractéristique a une fonction technique et il est indifférent de savoir s'il existe une alternative.
143. Lors de l'analyse de la fonctionnalité d'un signe, les caractéristiques essentielles doivent être appréciées à la lumière de la fonction technique des produits réels en question⁷³.

144. Exemples de refus :

	e.a. pour des clés en classe 6
	e.a. pour des distributeurs de pansements en classe 20
	e.a. pour des jouets en classe 28

Valeur substantielle

145. Si une forme ou une autre caractéristique donne une valeur substantielle au produit, elle doit être refusée en tant que marque. La justification semble résider notamment dans la prévention d'un monopole pour une certaine forme pour laquelle la protection pourrait en principe être obtenue par le biais du droit des dessins et modèles ou du droit d'auteur.
146. L'appréciation des caractéristiques essentielles peut tenir compte de la nature de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché concerné, la différence notable de prix par rapport à des produits similaires ou la mise au point d'une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause⁷⁴.

Exemple : La demande de la forme d'un vase pour le produit "vases" sera refusée parce que cette forme donne une valeur substantielle au produit. Un consommateur achètera un tel produit notamment parce qu'il en aime la forme et, si cette forme ne lui plaît pas, il s'abstiendra de l'acheter.

72 CJUE 18 juin 2002, C-299/99, Philips-Remington, ECLI:EU:C:2002:377.

73 CJUE 14 septembre 2010, C-48/09, LEGO, EU:C:2010:516 et CJUE 10 novembre 2016, C-30/15, Rubik Cubes, ECLI:EU:C:2016:849.

74 CJUE 18 septembre 2014, C-205/13, HAUCK, EU:C:2014:2233.

147. La notion de "forme qui donne une valeur substantielle au produit" ne doit pas être limitée à la forme des produits qui ont une valeur exclusivement artistique ou ornementale. Ce motif absolu de refus ne peut donc pas être automatiquement exclu lorsque le produit en question assure, en dehors de sa fonction esthétique, d'autres fonctions essentielles, comme la forme d'une chaise d'enfant qui, outre son aspect "attrayant", est également sûre et facile à utiliser⁷⁵.

148. *Exemples de refus :*

	Voor spijkerbroeken in klasse 25
	o.m. voor luidsprekers in klasse 9

75 CJUE 18 septembre 2014, C-205/13, HAUCK, EU:C:2014:2233.

Article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous f, CBPI, marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

149. Conformément à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous f, CBPI, le BOIP refuse les demandes de marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dans le Benelux. En pratique, ce motif de refus est très rare. Il ne s'agit pas de savoir si la marque peut être utilisée à des fins interdites. Le mode d'utilisation de la marque est sans importance. La question est de savoir si la marque elle-même contient un élément contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, quels que soient les produits ou services auxquels la marque se rapporte.
150. Cet article traite de notions qui ne sont pas interprétées plus en détail dans la CBPI, mais qui doivent tenir compte du sens usuel et du contexte dans lequel elles sont habituellement utilisées. La jurisprudence relative à cette disposition est limitée. La Cour de justice a rendu un arrêt à ce sujet dans l'affaire Fack Ju Göhte, l'avocat général ayant notamment examiné la distinction entre les notions d'"ordre public" et de "bonnes mœurs" dans ses conclusions⁷⁶.
151. On peut déduire de cette affaire que la notion d'ordre public est une appréciation fondée sur des motifs objectifs. Une chose est contraire à l'ordre public si elle est contraire à la législation et à la réglementation telles que définies par les autorités publiques dans le Benelux. Dans ce contexte, il est également possible de se reporter à l'arrêt de la Cour de l'Association européenne de libre-échange (AELE) dans l'affaire Vigeland⁷⁷, dans lequel il a été jugé, entre autres, que s'il s'agit d'une marque qui consiste exclusivement en une œuvre relevant du domaine public, l'intérêt public s'oppose, dans des cas exceptionnels, à la monopolisation de ce signe.
152. La notion de "bonnes mœurs" fait référence aux valeurs et normes morales fondamentales auxquelles une société donnée attache de l'importance à un moment donné. Cette appréciation est fondée sur des motifs subjectifs. Elle concerne la question de savoir si, au moment de l'examen, un signe est perçu par le public pertinent comme contraire aux valeurs et normes morales fondamentales en vigueur dans cette société à ce moment-là. Dans l'arrêt Fack Ju Göhte, la Cour a en outre jugé que cette appréciation doit être fondée sur la perception d'une personne raisonnable ayant des seuils de sensibilité et de tolérance moyens, en tenant compte du contexte dans lequel la marque est susceptible d'être rencontrée ainsi que, le cas échéant, des circonstances particulières propres, en l'occurrence, au Benelux. À cet effet, sont pertinents des éléments tels que les textes législatifs et les pratiques administratives, l'opinion publique et, le cas échéant, la manière dont le public pertinent a réagi dans le passé à ce signe ou à des signes similaires, ainsi que tout autre élément susceptible de permettre d'évaluer la perception de ce public.

Exemples :

Symbole de la Croix Rouge

Le symbole de la "Croix-Rouge" est protégé par la première Convention de Genève de 1949. Ce symbole est d'un tel intérêt public que son utilisation est contraire à l'ordre public.

Croix gammée

Une demande de marque contenant une représentation de la croix gammée nazie (le swastika) sera refusée parce qu'elle est l'expression d'une idéologie raciste et donc contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

A.C.A.B.

L'abréviation A.C.A.B veut dire 'all cops are bastards' et constitue une insulte à un agent dans l'exercice de ses fonctions. Pour cette raison, cette marque est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

⁷⁶ CJUE 27 février 2020, C-240/18, Fack Ju Göhte et conclusions de l'avocat général Bobek du 2 juillet 2019.

⁷⁷ Cour AELE 6 avril 2017, Municipality of Oslo, E-5/16, Vigeland.

Article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous g, CBPI, marque trompeuse

153. En vertu de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous g, CBPI, une marque doit être refusée si elle est de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

154. Il y a tromperie lorsque la marque induit le public en erreur en suscitant une impression erronée sur, par exemple, la composition ou la provenance d'un produit. Si tel est le cas, une marque sera (partiellement) refusée.

Exemple : La représentation d'un emballage (par exemple une étiquette) contenant la mention "saumon" peut induire le public en erreur si elle est utilisée pour des denrées alimentaires telles que le poulet, le bœuf ou le thon. Si la demande de marque est effectuée pour de tels produits, elle sera partiellement refusée. Cela s'applique également si "Saumon" est par hasard le nom de famille du titulaire de la marque.

155. Une marque ne peut être refusée sur la base de cet article que s'il est possible de retenir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur⁷⁸. Il s'agira principalement d'indications dans une marque qui interviennent de manière déterminante dans le choix que fait le public d'un produit ou d'un service donné⁷⁹.

Exemple : Une demande de marque avec la désignation "vegaburger" est trompeuse pour les produits à base de viande et de poisson. Le consommateur aura certainement une certaine attente, très pertinente, avec cette indication, qui ne correspond pas à la réalité si le signe est utilisé pour des produits à base de viande et/ou de poisson.

156. Dans son appréciation, l'Office tient compte du public pertinent, des produits et/ou services en question et de la réalité économique.

Exemple : Il ne sera pas requis d'une marque avec la désignation "coffee house" pour la classe 43 (entre autres cafés et restaurants) d'être enregistrée uniquement pour un établissement où seul le café est servi. Il est d'usage qu'un café serve non seulement du café, mais aussi d'autres boissons et de la nourriture. Le public ne sera donc pas induit en erreur dans ce cas.

157. Une marque ne sera pas refusée si la liste des produits pour lesquels elle est demandée contient des termes formulés de manière à permettre un usage non trompeur de la marque.

Exemple : Une demande de marque distinctive contenant le terme "genièvre" ne sera pas refusée si elle est demandée pour des "boissons alcoolisées". En effet, ce terme inclut le genièvre, de sorte que la marque peut être utilisée à cette fin de manière non trompeuse. Si la même marque est demandée pour le produit "whisky", elle ne peut être utilisée que de manière trompeuse et la marque devra être refusée.

158. Enfin, il est important dans ce contexte qu'un refus définitif (partiel) fondé sur la tromperie puisse, dans la plupart des cas, être empêché par une limitation de la liste des produits axée sur les produits pour lesquels la marque n'est pas trompeuse.

78 CJUE 30 mars 2006, C-259/04, Emanuel, EU:C:2006:215.

79 CJBen 20 décembre 1996, A95-2, Europabank.

Article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous h, CBPI, article 6ter de la Convention de Paris

159. En vertu de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous h, CBPI sont exclues de l'enregistrement les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris (CdP). Il s'agit de marques contenant des drapeaux, des armoiries et d'autres signes et emblèmes officiels de pays ou d'organisations internationales.
160. Ce motif de refus vise à empêcher que soit portée atteinte au droit de l'autorité concernée de contrôler l'utilisation des symboles de sa souveraineté et à éviter que le public ne soit induit en erreur quant à l'origine des produits ou services pour lesquels de telles marques sont utilisées.
161. Pour les drapeaux et autres signes de pays, le motif d'exclusion est absolu. Dans le cas des drapeaux et autres signes d'organisations internationales, le motif d'exclusion ne s'applique que si l'utilisation et l'enregistrement sont de nature à donner au public l'impression qu'il existe un lien entre l'organisation et la marque.
162. Les drapeaux des pays sont couverts par ce motif d'exclusion de plein droit. Pour les autres signes, qu'il s'agisse de pays ou d'organisations, cela ne s'applique que s'ils ont été notifiés par l'autorité compétente. Des informations sur les signes notifiés en vertu de l'article 6ter CdP peuvent être trouvées dans la base de données de l'OMPI sur l'article 6ter (<https://www.wipo.int/ipdl/fr/6ter/search-struct.jsp>).

Exemple : Mis à part les noms et abréviations (en différentes langues) de l'Organisation, l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle a notifié entre autres les emblèmes suivants :

	
6ter numéro : BX29	6ter numéro : BX28

163. Le motif d'exclusion s'applique non seulement aux marques constituées de drapeaux et autres signes protégés en vertu de l'article 6ter CdP, mais aussi aux marques qui les contiennent (pour autant qu'ils soient lisibles ou perceptibles). En outre, le drapeau ou le signe ne doit pas nécessairement être copié à l'identique. L'article 6ter CdP vise aussi "toute imitation au point de vue héraldique". Ce qu'il faut entendre exactement par une "imitation héraldique" n'est pas mentionné dans la Convention de Paris. Compte tenu de la raison d'être de cette disposition, le BOIP part du principe, dans son appréciation, que ce ne sera pas facilement le cas et que les éléments essentiels du drapeau ou du signe doivent avoir été reproduits dans la marque de telle manière que le public y reconnaisse sans équivoque une imitation. Par exemple, dans le cas d'un drapeau composé exclusivement de quelques bandes de couleur, les caractéristiques essentielles ne sont pas seulement les couleurs, mais aussi le rapport hauteur/largeur, le positionnement et la proportion entre les bandes de couleur. Dans le cas d'un drapeau contenant des éléments figuratifs reconnaissables, l'adoption de ces éléments peut plutôt conduire à une imitation héraldique. En outre, si d'autres éléments (verbaux) dans la marque font référence au pays ou à l'organisation en question, cela peut rendre le public plus susceptible d'y reconnaître une imitation héraldique.

Exemple :

Signe protégé article 6ter	Marque	
		En omettant les couleurs, il ne s'agit pas d'une imitation héraldique.
		Le signe contient une croix blanche contre un blason rouge. Il est tellement reconnaissable qu'il sera toujours reconnu comme une imitation héraldique en étant reproduit en noir et blanc. En outre, l'élément verbal renforce la référence à la Suisse.
		Bien que le fond bleu soit absent, l'utilisation des étoiles jaunes caractéristiques (renforcées par les mots de couleur bleue) conduit à une imitation héraldique.
		Bien que les couleurs bleu et jaune soient répétées et que la marque contienne également des étoiles, cela est suffisamment éloigné pour ne pas être une imitation héraldique.

164. L'exclusion visée à l'article 6ter CdP s'applique sous réserve de l'autorisation du pays ou de l'organisation en question. Un refus provisoire sera réexaminé s'il est démontré que l'autorisation a été obtenue. La personne compétente pour accorder cette autorisation dépend de l'organisation constitutionnelle ou conventionnelle du pays ou de l'organisation en question. Par exemple, pour les emblèmes et autres signes de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (les logos du BOIP) mentionnés ci-dessus, le Directeur général peut accorder cette autorisation parce que, conformément à l'article 1.4 CBPI, il représente l'Organisation en matière judiciaire et extrajudiciaire.

Article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous i, j, k, et l, CBPI, marques exclues de l'enregistrement pour cause de contrariété aux conventions sur les indications géographiques ou de produit ; protection "agri"

165. En vertu de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous i, j et k, CBPI, les indications relatives aux produits agricoles bénéficient d'une protection spéciale. Il s'agit d'indications pour lesquelles l'enregistrement en tant que marque est exclu sur base de réglementations extérieures à la CBPI. Ces indications doivent être refusées à l'enregistrement par le BOIP pour des motifs absolus.
166. Le point i traite spécifiquement des réglementations qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques protégées en vertu de la législation de l'Union Européenne, du droit interne d'un des pays du Benelux ou de traités auxquels l'UE est partie. L'étendue exacte de la protection découle de l'instrument de base en question et non de la CBPI. Les exemples les plus connus en sont les "appellations d'origine protégées (AOP)" et les "indications géographiques protégées (IGP)". En vertu des règlements UE 1308/2013 (vins), UE 1151/2012 (produits agricoles et denrées alimentaires), UE 2019/787 (spiritueux) et UE 251/2014 (vins aromatisés), les indications géographiques utilisées pour certains produits peuvent être reprises dans les registres européens correspondants. Si tel est le cas, ces indications géographiques, lorsqu'elles sont demandées comme marques pour des produits des classes 29, 30, 31, 32 et 33, sont exclues de la protection en tant que marques. La demande sera refusée sur la base du point i. Cela s'applique à la fois aux AOP et aux IGP. Comme il s'agit d'indications géographiques, elles peuvent également être descriptives au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, CBPI.
167. Si des indications géographiques protégées ne sont pas demandées en tant que marque purement verbale, mais en tant qu'élément d'une marque combinée verbale/figurative dans un format tel qu'aucun motif de refus selon b ou c ne s'applique, elles ne peuvent être enregistrées que pour des produits couverts par la protection dont bénéficie l'indication géographique en question. De telles demandes seront partiellement refusées, notamment pour les produits qui ne sont pas conformes au régime de protection existant de cette indication. Un tel refus peut être levé en limitant la liste des produits.

Exemple : une demande de marque distinctive verbale et figurative pour des "vins" contenant l'élément verbal "Bourgogne" devra être limitée au produit : les vins répondant aux spécifications de l'appellation d'origine protégée "Bourgogne".

168. Les mentions traditionnelles des vins, qui sont protégées par la législation de l'Union Européenne ou les traités auxquels l'UE est partie, sont également refusées. Le point j prévoit cela. Il s'agit notamment de termes tels que "château", "grand cru", "primeur". Il s'agit de désignations de certaines caractéristiques du vin qui sont ainsi décrites et qui sont protégées sur base du règlement UE 1308/2013. Le point j ne s'applique donc qu'aux demandes qui incluent le vin au sens large du terme.
169. Le point k exclut l'enregistrement des indications de spécialités traditionnelles garanties de la même manière que le point j. Le règlement EU 1151/2012 régit la protection de ces indications. Ce ne sont pas des indications géographiques, aucun lien avec un lieu ou une région particulière n'est protégé. Il s'agit d'indications qui protègent une certaine méthode de production traditionnelle et qui permettent aux producteurs qui les utilisent de bénéficier des caractéristiques de valeur ajoutée de cette indication. Ce motif de refus concerne les denrées alimentaires.

Exemples : "boerenkaas" néerlandais, sucre doux ; les bières belges Kriek et Geuze.

170. Les refus visés aux points j) et k) peuvent également être levés en indiquant que les produits en question répondent à la définition ou aux conditions d'utilisation de la mention traditionnelle pertinente pour le vin ou aux spécifications du produit de la spécialité traditionnelle protégée garantie (voir exemple ci-dessus).

Examen

171. Afin de vérifier si certaines demandes de marques en vertu de l'article 2.2bis, alinéa 1er, sous i, j et k, CBPI doivent être refusées, l'Office utilise, entre autres, les bases de données de l'UE pour ces indications. Les indications géographiques protégées sont répertoriées dans les bases de données [E-Ambrosia](#) et [Giview](#). Les indications traditionnelles sur les vins sont répertoriées dans la base de données [E-Bacchus](#). La base de données [DOOR](#) contient les spécialités traditionnelles garanties.

Variétés végétales

172. L'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous l, est pertinent dans le cas des désignations de variétés végétales, et donc uniquement dans le cas des demandes dans la classe 31. Un sélectionneur qui crée une variété peut obtenir un "droit d'obtention végétale" sur celle-ci, de sorte qu'il est le seul à pouvoir commercialiser cette variété. Le nom de cette variété est automatiquement l'indication de son espèce, qui doit être librement utilisable par tous, tant avant qu'après l'expiration du droit d'obtention végétale. En conséquence du point l, les dénominations de variétés végétales ne peuvent donc pas être enregistrées en tant que marque, même pas par le sélectionneur qui a créé cette variété.
173. Une nouvelle dénomination de variété est enregistrée auprès des autorités compétentes et inscrite dans la base de données CPVO. Si un nom pour une variété végétale donnée y a été enregistré – même si l'enregistrement a expiré entre-temps – il doit donc être refusé en tant que marque pour les plantes de la variété concernée, ou pour une variété étroitement apparentée. Toutefois, cela ne s'applique qu'à une marque ou à un élément essentiel de celle-ci qui est identique au nom de la variété végétale protégée, et donc pas à ses variantes.

Exemple : La dénomination de variété végétale Joy est enregistrée pour des roses. Une demande de la marque "Joy plants" pour "tulipes, roses et cactus" dans la classe 31 sera partiellement refusée pour les produits "roses". L'élément de marque "plants" est exclusivement descriptif, de sorte que "Joy" est dans ce cas un élément essentiel de la marque. Si la marque a été demandée pour des "fleurs et plantes vivantes", elle ne peut être enregistrée que si l'on y ajoute "excepté les roses".

174. Pour vérifier si ce motif est applicable, on peut utiliser l'outil de recherche [CPVO Variety Finder](#). Les dénominations des variétés végétales figurant dans ce registre sont toutes pertinentes pour le motif de refus visé au point l, quelle que soit leur origine. En fait, ce sont toutes des variétés végétales protégées qui bénéficient d'une protection réciproque dans les pays membres en vertu de la [convention UPOV](#).

Article 2.2bis, alinéa 3, CBPI, acquisition du caractère distinctif par l'usage (consécration par l'usage)

175. Si une marque n'a pas de caractère distinctif, elle peut l'acquérir par l'usage. C'est ce qu'on appelle la consécration par l'usage. Conformément à l'article 2.2bis, alinéa 3, CBPI, une marque n'est pas refusée en application de l'alinéa 1^{er}, sous b, c ou d, si, suite de l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif avant la date de la demande d'enregistrement. Cette disposition constitue une exception à la règle selon laquelle les signes dépourvus de caractère distinctif, descriptifs ou devenus usuels ne peuvent pas être enregistrés en tant que marque. Comme il s'agit d'une exception à la règle, qui met de côté l'intérêt public qui sous-tend les motifs d'exclusion, la barre pour la consécration par l'usage est élevée.

176. Il y a consécration par l'usage lorsqu'une fraction significative du public concerné perçoit un signe initialement (ab initio) dépourvu de caractère distinctif, du fait de l'usage qui en est fait, comme indiquant que les produits ou services pour lesquels il est demandé comme marque proviennent d'une entreprise déterminée. Le signe acquiert ainsi une nouvelle signification, pour ainsi dire, qui n'est plus descriptive ou non distinctive et est donc devenu apte à distinguer les produits ou services en question de ceux d'autres entreprises. La consécration par l'usage est généralement le résultat d'un usage (très) prolongé et intensif, mais cela ne doit pas toujours être le cas.

Exemple : Par exemple, dans le cas d'un événement (sportif) qui fait l'actualité mondiale, le processus de consécration par l'usage peut se dérouler relativement rapidement, parfois même en quelques jours.

177. Il appartient au demandeur ou à son mandataire de prouver la consécration par l'usage. Le BOIP ne l'examine pas de sa propre initiative. A titre de preuve, peuvent notamment être présentés des éléments concernant la part de marché de la marque, l'intensité, la répartition géographique et la durée d'utilisation de la marque, le niveau des frais de publicité de l'entreprise pour la marque, le pourcentage des milieux concernés qui identifient le produit ou le service comme provenant d'une entreprise particulière sur la base de la marque, ainsi que des déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles. Des sondages d'opinion peuvent également être soumis⁸⁰.

178. Il convient de souligner que la simple preuve de l'utilisation d'une marque ne suffit pas à prouver la consécration par l'usage. En effet, il s'agit de savoir si, à la suite de l'usage qui en a été fait, le signe est désormais effectivement perçu par le public concerné comme une marque pour les produits ou services pour lesquels il a été demandé. Les documents soumis doivent le faire apparaître clairement et de manière convaincante. Il est important que les documents contiennent des données objectives et donnent un aperçu du marché pour les produits ou services en question dans son ensemble et de la position de la marque demandée dans cet ensemble. En outre, les circonstances dans lesquelles les conditions d'acquisition du caractère distinctif sont remplies ne peuvent être déterminées uniquement sur la base de données générales et abstraites, telles que certains pourcentages. Cela doit être évalué au cas par cas, en tenant compte de la nature des produits ou des services, du public concerné et de toutes les autres circonstances pertinentes.

80 CJUE 4 mai 1999, C-108/97 – 109/97, Chiemsee, ECLI:EU:C:1999:230.

179. Géographiquement aussi, la barre de la consécration par l'usage est élevée. Du point de vue des marques, le Benelux est un territoire indivisible. Cela signifie qu'un signe ne peut être une marque valable que s'il est valable dans l'ensemble du Benelux. La consécration par l'usage devra donc toujours être démontrée dans l'ensemble du Benelux, ou en tout cas là où la marque était dépourvue de caractère distinctif ab initio⁸¹. Pour un mot qui est, par exemple, descriptif en anglais, à supposer que sa signification soit comprise dans l'ensemble du Benelux, il faudra donc également démontrer la consécration par l'usage dans l'ensemble du Benelux. Il en va de même pour les marques "neutres sur le plan linguistique", telles que les marques de couleur ou tridimensionnelles. Toutefois, un mot qui n'est que descriptif en luxembourgeois, par exemple, ne devra être consacré par l'usage que par rapport à la partie du public du Benelux qui comprend cette langue. Une exception à ce principe est la situation dans laquelle la marque renferme une limitation géographique par rapport aux produits et services pour lesquels elle a été demandée.

Exemple : Le journal "Le quotidien de Namur" ne sera, par nature, lu que dans cette région, de sorte qu'en principe, la consécration par l'usage dans cette région suffira.

180. La consécration par l'usage ne peut lever que les trois motifs de refus visés à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b, c et d, CBPI. Cela ne s'applique pas à tous les autres motifs de refus. Si un refus est fondé sur l'un des trois motifs susmentionnés ainsi que sur un autre motif, la consécration par l'usage ne peut pas apporter de solution.

Exemple : Une marque tridimensionnelle est refusée sur la base tant de l'article 2.2bis, alinéa 1, sous b (défaut de caractère distinctif) que de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous e (motifs spécifiques pour les signes concernant les formes et autres caractéristiques des produits). Si la consécration par l'usage est prouvée, le premier motif est certes levé, mais le second reste en vigueur, de sorte que l'enregistrement reste refusé.

181. Comme déjà mentionné, dans le cadre de l'examen pour motifs absolus, il doit être démontré que la consécration par l'usage existait avant la date de la demande d'enregistrement. Les documents doivent donc être antérieurs à cette date ou, en tout état de cause, se rapporter à des faits et circonstances antérieurs à cette date. Les pièces justificatives peuvent déjà être présentées avec la demande ou en réponse (subsidaire ou non) à un refus provisoire (voir [paragraphe 11](#)). Il ne suffit pas d'envoyer des documents. En effet, on ne peut attendre du BOIP qu'il extraie de ces documents les arguments qui pourraient s'y trouver. Il appartient à l'auteur de la demande de déterminer quels arguments et faits il présente et s'il soumet des documents pour les étayer, il doit l'expliquer. En outre, surtout s'il s'agit d'une grande quantité de documents, il est conseillé de joindre une table des matières. La transmission s'effectue, comme toute autre communication avec le BOIP, de préférence par voie numérique (voir [paragraphe 16](#)). Il n'est pas nécessaire que les documents soient rédigés ou traduits dans la langue de la demande ou de la réclamation. Tous les documents peuvent être introduits dans leur langue d'origine. Les documents devant concerner un usage dans le Benelux, il va de soi qu'ils sont normalement rédigés dans une langue comprise sur ce territoire.

81 CJUE 7 septembre 2006, C-108/05, EUROPOLIS, ECLI:EU:C:2006:530 ; CJBen, 16 juin 2020, C-2019/6/9, Pet's Budget; CJBen, 16 juin 2020, C-2019/5/6, Sports direct.

