

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

**TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE**

C 2019/5/6

ARREST

Inzake:

SPORTSDIRECT.COM RETAIL LIMITED

Tegen:

BOIE

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

SPORTSDIRECT.COM RETAIL LIMITED

Contre:

OBPI

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

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

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

Tweede Kamer

C 2019/5/6

Arrest van 15 juni 2020

in de zaak C 2019/5

inzake

de vennootschap naar Engels recht **SPORTSDIRECT.COM RETAIL LIMITED**,
gevestigd te Shirebrook, Verenigd Koninkrijk,
verzoekster,
hierna te noemen: SDC,
advocaat: mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

De rechtspersoon naar internationaal recht **BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN)** en haar orgaan het **Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen)**, gevestigd te Den Haag,
verweerster,
hierna te noemen: BOIP en/of het Bureau,
vertegenwoordigd door mrs. C.J.P. Janssen en P. Veeze, daartoe aangewezen overeenkomstig artikel 1.15bis, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

Bij op 20 maart 2019 bij het Benelux-Gerechtshof – hierna: het hof – ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft SDC het hof verzocht de beslissing van het Bureau van 21 januari 2019, waarbij de inschrijving van het Beneluxmerk **SPORTS DIRECT** – hierna ook: het teken – deels is geweigerd, te vernietigen. Na eiswijziging verzoekt zij het depot alsnog in te schrijven voor alle waren en diensten, althans (naast de waren en diensten waarvoor het merk inmiddels is ingeschreven) voor alle diensten in klasse 35 waarvoor het merk is aangevraagd.

Het verzoekschrift is tijdig ingediend.

Bij op 4 juni 2019 ontvangen verweerschrift heeft BOIP/het Bureau het verzoek bestreden.

SDC heeft op 11 juli 2019 een repliek ingediend. Er is niet gedupliceerd.

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

Deuxième Chambre

C 2019/5/6

Arrêt du 15 juin 2020

dans l'affaire C 2019/5

en cause

la société de droit anglais **SPORTSDIRECT.COM RETAIL LIMITED**,
dont le siège est à Shirebrook, Royaume-Uni,
la requérante,
ci-après dénommée : SDC,
avocat : Me D.E. Stols te Amsterdam,

contre

la personne morale de droit international **ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (MARQUES ET DESSINS OU MODELES)** et son organe l'**Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)**, dont le siège est établi à La Haye,
le défendeur,
ci-après dénommé : l'OBPI et/ou l'Office,
représenté par MM. C.J.P. Janssen et P. Veeze, désignés à cette fin, conformément à l'article 1.15bis, alinéa 2, de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI).

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

Par requête avec annexes reçue le 20 mars 2019 à la Cour de Justice Benelux (ci-après : la Cour), SDC a demandé à la Cour d'annuler la décision de l'Office du 21 janvier 2019, par laquelle l'enregistrement de la marque Benelux SPORTS DIRECT (ci-après : le signe) a été partiellement refusé. Après modification de la demande, elle demande d'enregistrer le dépôt pour tous les produits et services, ou du moins (en plus des produits et services pour lesquels la marque est maintenant enregistrée) pour tous les services de la classe 35 pour lesquels la marque a été demandée.

La requête a été introduite dans le délai.

Par mémoire en défense reçu le 4 juin 2019, l'OBPI/l'Office a contesté la demande.

SDC a déposé une réplique le 11 juillet 2019. Il n'y pas eu de duplique.

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

De proceduretaal is het Nederlands.

De feiten en de procedure bij het Bureau

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

1.1. SDC houdt zich bezig met de handel in sportartikelen. Zij is een Brits bedrijf en verkoopt artikelen van 28 internationale (sport)merken. Zij exploiteert een aantal winkels in België en Luxemburg onder de naam SPORTS DIRECT.

1.2. In Nederland is het SDC vanwege een, op vordering van de Nederlandse vennootschap Sport Direct Holding B.V. – hierna: SDH –, door het Hof Arnhem-Leeuwarden in 2009 in kort geding en in 2011 in een bodemzaak gegeven voorziening verboden de handelsnaam SPORTS DIRECT te gebruiken. Dit hof was van oordeel dat het teken inbreuk maakt op de oudere handelsnaam SPORT DIRECT van SDH. Sedert 2009 drijft SDC haar winkels in Nederland onder de naam SPORTS WORLD.

1.3. Op 21 maart 2012 heeft SDC een aanvraag gedaan voor het Uniewoordmerk SPORTS DIRECT voor een groot aantal waren en diensten in klassen 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 32, 35 en 39. Op verzoek van SDC is deze merkaanvraag gedeeltelijk geconverteerd in onder andere een Beneluxdepot (nr 0201710) voor de volgende waren en diensten in de klassen (in het Engels):

9: Helmets (Protective-), excluding cycling helmets; skateboard helmets; eyewear; goggles for skiing; sunglasses; protective clothing for participants in motor sports (for the prevention of accidents); protective clothing for diving; body protectors; breast protectors.

18: Athletic bags; duffel bags; gym bags; sports bags, other than shaped to contain specific apparatus used in playing sports; beach bags; backpacks; shoulder bags.

25: Clothing, footwear, headgear; sleeping attire; fashion- wear; leisurewear; sports shoes; trainers; boots; walking boots; football boots; waterproof clothing; thermal clothing; lightweight clothing; coats; exercise wear; sportswear; swimmer; wet suits; surf shorts; protective clothing for surfing; ski wear; jackets; anoraks; pullovers; trousers; shirts; T-shirts; cagoules; smocks; salopettes; scarves; belts (clothing); gloves; hats; balaclavas; socks; underwear; gaiters; football jerseys; replica football kits; sports headgear (other than helmets); sports uniforms; clothing for equestrian use; studs for football boots (shoes); armbands (clothing); all of the aforesaid excluding clothing for cyclists, including gloves, in class 25; belts of leather; belts made of imitation leather.

Class 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not including in other classes; apparatus for boxing; apparatus for skiing; body-building apparatus; sporting articles for use in racquet games; string materials for sporting racquets; exercise equipment, other than for medical rehabilitative purposes; fitness exercise machines; decorations for Christmas trees; play tents; sports bags shaped to contain specific apparatus used in athletics (other than clothing) or footwear); balls; bats; baseball masks; stomach protectors (adapted for use in a specific sport); knee protectors adapted for use whilst playing sports; leg guards adapted for playing sport; shin pads (sports articles); elbow guards (sport articles); hip-guards specially made for playing sports (parts of sports suits); shin guards for athletic use; wrist guards for athletic use; fist guards (sporting articles); hand protectors adapted for sporting use; gloves for sporting purposes (specifically adapted for); apparatus for use in the game of football;

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

La langue de la procédure est le néerlandais.

Les faits et la procédure devant l'Office

1. Des pièces de la procédure et des explications des parties, il ressort que :

1.1. SDC est active dans le domaine du commerce des articles de sport. Il s'agit d'une société britannique qui vend des articles de 28 marques (sportives) internationales. Elle exploite un certain nombre de magasins en Belgique et au Luxembourg sous le nom de SPORTS DIRECT.

1.2. Aux Pays-Bas, il a été interdit à SDC d'utiliser le nom commercial SPORTS DIRECT en raison d'une injonction donnée par la Cour d'appel d'Arnhem-Leeuwarden en 2009 dans le cadre d'une procédure de référé et en 2011 dans le cadre d'une procédure au fond, à la demande de la société néerlandaise Sport Direct Holding B.V. (ci-après : SDH). Cette cour d'appel a estimé que le signe portait atteinte au nom commercial antérieur SPORT DIRECT de SDH. Depuis 2009, SDC exploite ses magasins aux Pays-Bas sous le nom de SPORTS WORLD.

1.3. Le 21 mars 2012, SDC a fait une demande de marque verbale de l'Union européenne SPORTS DIRECT pour un grand nombre de produits et services des classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 32, 35 et 39. A la demande de SDC, cette demande de marque a été partiellement convertie, entre autres, en un dépôt Benelux (n° 0201710) pour les produits et services suivants dans les classes (en anglais) :

9: Helmets (Protective-), excluding cycling helmets; skateboard helmets; eyewear; goggles for skiing; sunglasses; protective clothing for participants in motor sports (for the prevention of accidents); protective clothing for diving; body protectors; breast protectors.

18: Athletic bags; duffel bags; gym bags; sports bags, other than shaped to contain specific apparatus used in playing sports; beach bags; backpacks; shoulder bags.

25: Clothing, footwear, headgear; sleeping attire; fashion- wear; leisurewear; sports shoes; trainers; boots; walking boots; football boots; waterproof clothing; thermal clothing; lightweight clothing; coats; exercise wear; sportswear; swimmer; wet suits; surf shorts; protective clothing for surfing; ski wear; jackets; anoraks; pullovers; trousers; shirts; T-shirts; cagoules; smocks; salopettes; scarves; belts (clothing); gloves; hats; balaclavas; socks; underwear; gaiters; football jerseys; replica football kits; sports headgear (other than helmets); sports uniforms; clothing for equestrian use; studs for football boots (shoes); armbands (clothing); all of the aforesaid excluding clothing for cyclists, including gloves, in class 25; belts of leather; belts made of imitation leather.

Class 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not including in other classes; apparatus for boxing; apparatus for skiing; body-building apparatus; sporting articles for use in racquet games; string materials for sporting racquets; exercise equipment, other than for medical rehabilitative purposes; fitness exercise machines; decorations for Christmas trees; play tents; sports bags shaped to contain specific apparatus used in athletics (other than clothing) or footwear; balls; bats; baseball masks; stomach protectors (adapted for use in a specific sport); knee protectors adapted for use whilst playing sports; leg guards adapted for playing sport; shin pads (sports articles); elbow guards (sport articles); hip-guards specially made for playing sports (parts of sports suits); shin guards for athletic use; wrist guards for athletic use; fist guards (sporting articles); hand protectors adapted for sporting use; gloves for sporting purposes (specifically adapted for); apparatus for use in the game of football;

football gloves; sporting articles for use in playing football (other than clothing or articles for protective purposes); football or soccer goals; training apparatus for use in relation to football; goal nets; soccer ball goal nets; goal posts; whistles; cards (playing-); parts and fittings for games and playthings, gymnastic and sporting articles not included in other classes; apparatus for boxing, body-building apparatus, exercise equipment, other than for medical rehabilitative purposes, fitness exercise machines, play tents; Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic material; confetti; novelties for parties, dances (party favours); paper party hats.

Class 35: Retail clothing shop services; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods enabling customer to conveniently view and purchase those goods, namely footwear, headgear, belts made of leather, belts made of imitation leather, Christmas decorations, sporting articles, playing cards; all of the aforesaid excluding retail services connected with the sale of cycle parts or cycle accessories, cycle helmets, cycle bags, cycling gloves and clothing for cycling .

¹ In het Nederlands:

Kl 9: Helmen (Beschermdende), met uitzondering van fietshelmen, helmen voor skateboarders, eyewear, skibrillen, zonnebrillen, beschermdende kleding voor motorrijders (ter bescherming tegen ongevallen), beschermdende kleding voor duikers, lichaamsbeschermers, borstbeschermers.

Kl 18: Atletiektassen, plunjezakken, gymtassen, sporttassen, anders dan die in de vorm van specifieke toestellen voor het sporten, strandtassen, rugzakken, schoudertassen.

Kl 25: Kleding, schoeisel, hoofddeksels, nachtkleding, mode, vrijetijdskleding, sportschoenen, trainingsschoenen, laarzen, wandelschoenen, voetbalschoenen, waterbestendige kleding, thermisch geïsoleerde kledingstukken, lichtgewicht kleding, mantels, gymnastiekkleding, sportkleding, badpakken, wetsuits, surfshorts, beschermdende kleding voor het surfen, kledingstukken voor het skiën, jasjes, parka's, sweaters, pantalons, hemden, t-shirts, weerbestendige jasjes, bloezen, salopettes, halsdoeken, ceintuurs, handschoenen (kleding), hoofddeksels, bivakmutsen, sokken, ondergoed, slobkousen, voetbaltruien, modellen van voetbalkleding, sporthoofddeksels (anders dan helmen), sportuniformen, kleding voor ruitersport, noppen voor voetbalschoenen (schoeisel), armbanden (kleding), al het voorgaande met uitzondering van kleding voor fietsers, met inbegrip van handschoenen, van klasse 25, lederen ceintuurs, riemen van kunstleder.

Kl 28: Spellen en speelgoed, gymnastiek- en sportartikelen niet begrepen in andere klassen, materiaal voor het boksen, materiaal voor het skiën, toestellen voor lichaamsontwikkeling, sportartikelen voor gebruik bij racketspelen, snaarmaterialen voor sportrackets, fitnessapparatuur, anders dan voor medische revalidatie, toestellen voor lichaams oefeningen, sporttassen in de vorm van specifieke toestellen voor atletiek (anders dan kleding of schoeisel), ballen, slaghouten, honkbalmaskers, buikbeschermers (aangepast voor gebruik in een specifieke sport), kniebeschermers voor het sporten, beenbeschermers voor het sporten, scheenbeschermers (sportartikelen), elleboogbeschermers (sportartikelen), heupbeschermers voor het sporten (delen van sportkleding), scheenbeschermers voor gebruik bij atletiek, polsbeschermers voor gebruik bij atletiek, vuistbeschermers (sportartikelen), handbeschermers voor gebruik bij het sporten, handschoenen speciaal te gebruiken bij het sporten, toestellen voor gebruik bij voetbal, voetbalhandschoenen, sportartikelen voor gebruik bij voetbal (anders dan beschermdende kleding of artikelen), voetbaldoelen, trainingsapparaten voor gebruik in verband met voetbal, doelnetten, doelnetten voor voetbal, doelpalen, lawaaimakers, speelkaarten, onderdelen en toebehoren voor spellen en speelgoed, gymnastiek- en sportartikelen niet in andere klassen begrepen, boksapparatuur, toestellen voor lichaamsontwikkeling, fitnessapparatuur, anders dan voor medische revalidatie, toestellen voor lichaams oefeningen, speelgoedtenten, confetti, feestartikelen, dansfeesten (feestartikelen), feesthoedjes van papier.

Kl 35: Detailhandeldiensten op het gebied van kleding, het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan waren om consumenten in staat te stellen die makkelijk te bekijken en te kopen, meer bepaald schoeisel, hoofddeksels, lederen ceintuurs, riemen van kunstleder, kerstversieringen, sportartikelen, speelkaarten, al het voorgaande, met uitzondering van detailhandeldiensten in verband met de verkoop van fietsonderdelen of - toebehoren, fietshelmen, fietstassen, fietshandschoenen en wielrijderskleding.

football gloves; sporting articles for use in playing football (other than clothing or articles for protective purposes); football or soccer goals; training apparatus for use in relation to football; goal nets; soccer ball goal nets; goal posts; whistles; cards (playing-); parts and fittings for games and playthings, gymnastic and sporting articles not included in other classes; apparatus for boxing, body-building apparatus, exercise equipment, other than for medical rehabilitative purposes, fitness exercise machines, play tents; Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic material; confetti; novelties for parties, dances (party favours); paper party hats.

Class 35: Retail clothing shop services; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods enabling customer to conveniently view and purchase those goods, namely footwear, headgear, belts made of leather, belts made of imitation leather, Christmas decorations, sporting articles, playing cards; all of the aforesaid excluding retail services connected with the sale of cycle parts or cycle accessories, cycle helmets, cycle bags, cycling gloves and clothing for cycling.¹

¹ En français :

Cl 9 : Casques (de protection), à l'exclusion des casques cyclistes, casques de planches à roulettes, articles de lunetterie, lunettes de ski, lunettes de soleil, vêtements de protection pour les participants aux sports mécaniques (pour la prévention des accidents), vêtements de protection pour la plongée, protections corporelles, protèges poitrines.

Cl 18 : Sacs de sport, sacs de paquetage, sacs de gymnastique, sacs de sport, autres qu'adaptés (conçus) pour contenir des appareils spécifiques de sport, sacs de plage, sacs à dos, sacs à bandoulière.

Cl 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de nuit, vêtements de mode, vêtements décontractés, chaussures de sport, chaussures de training, bottes, chaussures de marche, chaussures de football, vêtements imperméables, vêtements thermiques, vêtements légers, manteaux, vêtements de gymnastique, vêtements de sport, maillot de bain, combinaisons isothermiques, shorts de surf, vêtements de protection pour le surf, vêtements de ski, vestes, parkas, chandails, pantalons, chemises, T-shirts, cagoules, blouses, salopettes, foulards, ceintures (vêtements), gants, chapeaux, passe-montagnes, chaussettes, sous-vêtements, guêtres, maillots de football, répliques de tenues de football, chapellerie de sport autre que casques, uniformes de sport, vêtements à usage équestre, crampons de chaussures de football, brassards (vêtements), tous les produits précités à l'exclusion des vêtements pour cyclistes, y compris les gants, en classe 25, ceintures en cuir, ceintures en imitation cuir.

Cl 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; appareils de boxe, appareils pour le ski, appareils pour le culturisme, articles de sport pour jeux de raquettes, matériaux de cordage pour raquettes de sport, équipements d'exercice, autres que ceux à des fins de revalidation médicale, engins pour exercices corporels, décorations pour arbres de Noël, tentes [jouets], supports pour arbres de Noël, arbres de Noël en matières synthétiques, sacs de sport conçus pour contenir un attirail spécifique utilisé en athlétisme (autre que des vêtements ou chaussures), balles, battes, masques de base-ball, protège-tailles (adaptés pour être utilisés dans un sport donné), genouillères adaptées pour la pratique du sport, jambières de protection pour le sport, protège-tibias [articles de sport], protège-coudes [articles de sport], protège-hanches spécialement conçus pour la pratique du sport (parties de combinaisons de sport), protège-tibias [articles de sport], protections pour poignets pour l'athlétisme, protège-poings pour le sport, protège-mains pour le sport, gants de sport (conçus à cet usage), appareils pour le football, gants de football, articles de sport pour la pratique du football (autres que les vêtements et articles de protection), buts de football, appareils d'entraînement destinés à être utilisés en relation avec le football, filets de but, filets de but de football, poteaux de but, sifflets, cartes à jouer, pièces et accessoires pour jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, appareils de boxe, appareils pour le culturisme, équipements d'exercice, autres que ceux à des fins de revalidation médicale, engins pour exercices corporels, tentes [jouets], confettis, objets de cotillon, chapeaux de cotillon en papier.

Cl 35 : Services de commerce de détail pour magasins de vêtements, regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément, à savoir chaussures, chapellerie, ceintures en cuir [vêtements], ceintures en imitation de cuir, Décorations de Noël, articles de sport, cartes à jouer, tous les produits précités à l'exclusion des services de détail liés à la vente de pièces cyclistes ou

1.4. Op 12 maart 2018 heeft het Bureau een voorlopige beslissing genomen om de inschrijving van het teken volledig te weigeren op grond van artikel 2.11, lid 1, sub b en c, BVIE, zoals dat gold tot 1 juni 2018.

In deze beslissing gaf het Bureau daarvoor als motivering:

The sign SPORTS DIRECT is descriptive. It is composed of the generic name SPORT(S) and the quality DIRECT. These may serve to designate the kind, quality or intended purpose of the goods or services referred to in classes 9, 18, 25, 28 and 35. The combination is also descriptive. Furthermore, the sign is devoid of any distinctive character. We refer to Article 2.11, paragraph 1, subsections b. and c. of the Benelux Convention on Intellectual Property.

1.5. Op 15 augustus 2018 heeft SDC bezwaar gemaakt tegen de voorlopige weigering, waarbij zij heeft gesteld dat het merk überhaupt (van huis uit begrijpt het hof) niet beschrijvend is voor een deel van de voormelde waren en diensten en zij een beroep heeft gedaan op inburgering.

1.6. Op 5 december 2018 is daarop door het Bureau gereageerd. Het heeft de weigering opgeheven voor “Kl 28: decorations for Christmas trees; play tents; Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic material” – hierna ook: kerstartikelen en speelgoedtenten – en de weigering voor het overige gehandhaafd. Het beroep op inburgering is verworpen.

1.7. Op 21 januari 2019 heeft het Bureau de definitieve beslissing tot gedeeltelijke weigering, waarbij inschrijving voor alle waren en diensten, behalve de hiervoor in overweging 1.6 genoemde waren, is geweigerd.

2. In haar beroepschrift stelt SDC ter onderbouwing van haar verzoek tot vernietiging primair
 - a. dat de positie van Sportsdirect op gespannen voet staat met de vrijheid van ondernemersschap, als vastgelegd in artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de Europese unie – hierna: het Handvest;
 - b. dat het teken is ingeburgerd in de Benelux;
Subsidiair
 - c. dat het teken (in ieder geval) niet beschrijvend is voor de volgende waren en diensten in klassen
 - 18: duffel bags; backpacks; shoulder bags;
 - 25: sleeping attire; fashion-wear; leisurewear; waterproof clothing; thermal clothing; trousers; shirts; T-shirts; belts (clothing); gloves; hats; balaclavas; socks; underwear; armbands (clothing).
 - 28: Games and playthings; decorations for Christmas trees; play tents; play tents; Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic material;
 - 35: Retail clothing shop services.

3. Het Bureau heeft het verzoek gemotiveerd bestreden.

Beoordeling van het verzoek

4. In artikel 2.11 (van het huidige, van toepassing zijnde) BVIE is bepaald:
“1. Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel een van de in artikel 2.2bis, lid 1, bedoelde absolute gronden van toepassing is”.

1.4. Le 12 mars 2018, l'Office a pris une décision provisoire de refuser l'enregistrement du signe dans son intégralité sur la base de l'article 2.11, alinéa 1^{er}, sous b et c, CBPI, tel qu'applicable jusqu'au 1^{er} juin 2018.

L'Office a motivé comme suit sa décision :

The sign SPORTS DIRECT is descriptive. It is composed of the generic name SPORT(S) and the quality DIRECT. These may serve to designate the kind, quality or intended purpose of the goods or services referred to in classes 9, 18, 25, 28 and 35. The combination is also descriptive. Furthermore, the sign is devoid of any distinctive character. We refer to Article 2.11, paragraph 1, subsections b. and c. of the Benelux Convention on Intellectual Property.

1.5. Le 15 août 2018, SDC a déposé une réclamation contre le refus provisoire, en affirmant que la marque n'était pas du tout descriptive (dès l'origine, selon la compréhension de la Cour) pour une partie des produits et services susmentionnés, et elle a invoqué la consécration par l'usage.

1.6. L'Office a répondu le 5 décembre 2018. Il a levé le refus pour "Cl 28 : decorations for Christmas trees; play tents; Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic material" (ci-après dénommés : "articles de Noël et tentes jouets") et a maintenu le refus pour le surplus. L'invocation de la consécration par l'usage a été rejetée.

1.7. Le 21 janvier 2019, l'Office a pris la décision finale de refus partiel, refusant l'enregistrement pour tous les produits et services sauf ceux visés au considérant 1.6 ci-dessus.

2. Dans son acte de recours, SDC affirme au principal, à l'appui de sa demande d'annulation
 - a. que la position de Sportsdirect est en contradiction avec la liberté d'entreprise telle que consacrée par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : la Charte) ;
 - b. que le signe a été consacré par l'usage dans le Benelux ;

A titre subsidiaire :

- c. que le signe n'est (en tout cas) pas descriptif pour les produits et services suivants dans les classes
 - 18: duffel bags; backpacks; shoulder bags;

25: sleeping attire; fashion-wear; leisurewear; waterproof clothing; thermal clothing; trousers; shirts; T-shirts; belts (clothing); gloves; hats; balaclavas; socks; underwear; armbands (clothing).

28: Games and playthings; decorations for Christmas trees; play tents; play tents; Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic material;

35: Retail clothing shop services.

3. L'Office a contesté la demande de manière motivée.

Appréciation de la demande

4. L'article 2.11 de la CBPI (actuellement applicable) dispose :

« 1. L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère qu'un des motifs absolus visés à l'article 2.2bis, alinéa 1er, est applicable ».

In artikel 2.2bis, lid 1, BVIE is bepaald:

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

a. (...)

b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
(...).”

en in lid 3:

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

5. Het hof zal eerste beoordelen of het teken beschrijvend is en van huis uit onderscheidend vermogen mist. Daarna zal het het beroep op inburgering en vervolgens het beroep op artikel 16 van het Handvest behandelen.

Beschrijvende aanduiding/ geen onderscheidend vermogen van huis uit voor alle waren en diensten?

6. Er is sprake van een beschrijvende aanduiding als het teken in de handel kan dienen als aanduiding van de waren of diensten of eigenschappen of kenmerken van de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van beschrijvende tekens moet rekening worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid daarvan niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers/ het algemeen belang bij vrijhouding van bepaalde tekens. De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen dat aan de consument of de eindgebruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren van andere herkomst en (dus) dat een merk de betrokken waren moet identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Of een teken onderscheidend vermogen heeft, moet worden beoordeeld met betrekking tot de bedoelde waren of diensten en voorts op basis van de perceptie ervan door het relevante publiek, bestaande uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de desbetreffende waren en diensten, in casu het grote publiek (vergelijk punten 4.2 verzoekschrift en 18 verweerschrift). De beoordeling van de perceptie van de gemiddelde consument moet in concreto geschieden, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden. In dit geval heeft SDC aangegeven dat zij het merk in België en Luxemburg gebruikt voor sportwinkels en het ook in de toekomst aldus wil gebruiken en dat haar diensten gericht zijn op (vrijwel) alle consumenten, namelijk de consumenten die wel eens sportartikelen en aanverwante producten kopen. Dit brengt mee dat het waarschijnlijk gebruik van het teken het gebruik is voor diensten (en waren) die betrekking hebben op sport(artikelen).

7. De aanduidingen SPORTS en DIRECT – waarvan de Benelux-consument vanwege zijn kennis van de Engelse taal en de betekenis van deze woorden in, althans de verwantschap daarvan met het Nederlands, Frans en Duits, de betekenis direct zal herkennen – kunnen beide in de gehele Benelux dienen ter aanduiding van (kenmerken van) de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Het gaat immers om sportkleding en sportartikelen en algemene categorieën van waren zoals kleding en accessoires, die sportkleding en sportartikelen omvatten, alsmede het direct (ver)kopen daarvan. De samenstelling van deze woorden is eveneens beschrijvend nu de combinatie niet merkbaar verschilt van de som der delen en geen sprake is van verrassende wending in syntactische of semantische zin. SDC heeft niet betwist dat het teken beschrijvend is voor de waren en diensten, waarvoor het is

L'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, CBPI énonce :

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

a. (...)

b. les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

(...). »

et à l'alinéa 3 :

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

5. La Cour appréciera d'abord si le signe est descriptif et s'il est dépourvu de caractère distinctif dès l'origine. Elle examinera ensuite l'invocation de la consécration par l'usage puis l'invocation de l'article 16 de la Charte.

Indication descriptive / absence de caractère distinctif ab initio pour tous les produits et services ?

6. Une indication est dite descriptive si le signe peut servir dans le commerce comme indication des produits ou services ou des propriétés ou caractéristiques des produits ou services pour lesquels il est enregistré. Dans l'appréciation du caractère distinctif des signes descriptifs, il convient de tenir compte de l'intérêt public à ne pas restreindre de manière injustifiée leur disponibilité pour les autres opérateurs économiques / de l'intérêt public à préserver la libre disposition de certains signes. La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité de l'origine du produit marqué de telle manière qu'il puisse distinguer ce produit des produits d'autres origines sans risque de confusion et (donc) qu'une marque doit identifier les produits en question comme provenant d'une entreprise déterminée. Le caractère distinctif d'un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services en question et également sur la base de la perception qu'en a le public pertinent, constitué par le consommateur moyen raisonnablement informé, circonspect et attentif des produits et services en question, en l'occurrence le grand public (voir les points 4.2 de la requête et 18 du mémoire en défense). L'appréciation de la perception du consommateur moyen doit être faite in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents. Dans le cas présent, SDC a indiqué qu'elle utilise la marque en Belgique et au Luxembourg pour des magasins de sport et a l'intention de l'utiliser de cette manière à l'avenir et que ses services s'adressent à (presque) tous les consommateurs, à savoir ceux qui achètent parfois des articles de sport et des produits connexes. Cela signifie que l'usage probable du signe est l'usage pour des services (et des produits) relatifs aux sports et articles de sport.

7. Les indications SPORTS et DIRECT – dont le consommateur du Benelux reconnaîtra immédiatement la signification en raison de sa connaissance de la langue anglaise et de la signification de ces mots en néerlandais, en français et en allemand ou du moins de leur parenté avec ces langues – peuvent toutes deux servir, dans l'ensemble du Benelux, à désigner les (caractéristiques des) produits et services pour lesquels la marque a été demandée. En effet, il s'agit de vêtements et d'articles de sport et de catégories générales de produits telles que les vêtements et les accessoires, qui comprennent les vêtements et les articles de sport, ainsi que leur achat direct ou leur vente directe. La composition de ces mots est également descriptive puisque la combinaison ne diffère pas sensiblement de la somme des parties et qu'il n'est pas question d'une tournure surprenante au sens syntaxique ou sémantique.

gedeponeerd met uitzondering van de hiervoor in rechtsoverweging 2, onder c, genoemde waren en diensten.

Wat betreft deze waren en diensten stelt SDC dat niet per definitie (in het algemeen, begrijpt het hof) geldt dat het om sportkleding en sportartikelen gaat. Dit doet er echter niet aan af dat in casu uit de eigen stellingen van SDC is af te leiden dat het waarschijnlijke gebruik van het teken waarvan is uit gaan, gebruik is voor waren en diensten die betrekking hebben op (het direct verkopen van) sportartikelen, die vallen onder de algemene categorieën van waren en diensten, waarvoor inschrijving is aangevraagd en het teken aldus ook kan dienen tot aanduiding van (kenmerken van) die waren en/of diensten.

8. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat het teken beschrijvend is en van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft voor alle waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, met uitzondering van de kerstartikelen en speelgoedtenten waarvoor het is ingeschreven.

Inburgering?

9. Bij de vaststelling van onderscheidend vermogen door gebruik moet rekening worden gehouden met alle factoren waaruit kan blijken dat het teken geschikt is geworden om de waren en diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. In casu is daarvoor nodig dat op de datum van depot (21 maart 2012) een aanzienlijk deel van de betrokken kringen de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Inschrijving op grond van inburgering is slechts toelaatbaar indien wordt aangetoond dat het merk door gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft gekregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of in het geval van de Benelux – waarvan het grondgebied moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat – in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat. (HvJ EG 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230, CHIEMSEE en 7 september 2006, ECLI:EU:C:2006: 530, EUROPOLIS). Daar het teken in de gehele Benelux beschrijvend is zal inburgering moeten worden aangetoond in de gehele Benelux. Vaststaat dat het teken na korte tijd in Nederland te zijn gebruikt, vanaf 2009 niet meer is gebruikt in Nederland. SDC heeft niet aangetoond dat het relevante publiek in Nederland het teken als merk percipieert. Ervan uitgaande dat Nederland ongeveer 17 miljoen inwoners heeft van het totale aantal inwoners van de gehele Benelux van 27 miljoen, gaat het om ruim 60%. De stelling van SDC dat zij in België en Luxemburg in totaal 30 winkels exploiteert en een website vanuit het Verenigd Koninkrijk zich op deze twee landen richt, is onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van inburgering gehele grondgebied van de Benelux. Zelfs als juist zou zijn dat bewoners van de grensstreek met België bekend zouden zijn met het teken als merk, hetgeen niet is aangetoond, laat staan aangetoond, zou dit onvoldoende zijn om inburgering in de gehele Benelux aan te nemen. Overigens heeft SDC niet aangetoond dat zij het teken heeft gebruikt voor de waren waarvoor zij het heeft gedeponeerd. Zij stelt slechts dat zij sportartikelen van andere merken (direct) aan consumenten verkoopt.

Het beroep op inburgering faalt derhalve.

Strijd met artikel 16 Handvest?

10. SDC stelt dat het wettelijk stelsel, waarbij gekozen is voor één Benelux-merk en een unitair territorium, meebrengt dat een wettelijk obstakel om het merk te gebruiken in het Nederlandse deel van de Benelux ertoe leidt dat zij gespeend is van merkbescherming in België en Luxemburg (waar zij een grote marktspeler is), hetgeen op gespannen voet staat met de vrijheid van ondernemerschap, als bedoeld in artikel 16 van het Handvest. Haar ondernemersvrijheid wordt, ten opzichte van merkhouders in andere EU-landen, ernstig belemmerd doordat haar in feite het recht op merkbescherming in België en Luxemburg ontzegd wordt vanwege een plaatselijk recht dat alleen in Nederland kan worden uitgeoefend, aldus SDC.

11. Het merkenrecht is uitputtend geharmoniseerd door de Merkenrichtlijn (thans Richtlijn EU 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing

SDC n'a pas contesté que le signe est descriptif des produits et services pour lesquels il est déposé, à l'exception des produits et services visés ci-dessus au considérant 2, point c).

En ce qui concerne ces produits et services, SDC fait valoir que ce n'est pas par définition (en général, selon la compréhension de la Cour) qu'il s'agit de vêtements et d'articles de sport. Cela ne change toutefois rien au fait que dans le cas présent, on peut déduire des propres affirmations de la DDC que l'usage probable du signe supposé est un usage pour des produits et services liés à (la vente directe d') articles de sport, qui relèvent des catégories générales de produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et que le signe peut donc également servir à indiquer (les caractéristiques de) ces produits et/ou services.

8. Sur la base de ce qui précède, la Cour estime que le signe est descriptif et n'a pas de caractère distinctif dès l'origine pour tous les produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé, à l'exception des articles de Noël et des tentes jouets pour lesquels il a été enregistré.

Consécration par l'usage ?

9. Pour établir le caractère distinctif acquis par l'usage, il faut tenir compte de tous les facteurs qui peuvent révéler que le signe est devenu apte à distinguer les produits et services de ceux d'autres entreprises. Dans le cas présent, cela suppose qu'à la date de dépôt (21 mars 2012), une fraction significative des milieux concernés identifie les produits ou services sur la base de la marque comme provenant d'une entreprise déterminée. L'enregistrement sur la base de la consécration par l'usage n'est admissible que s'il est démontré que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait sur l'ensemble du territoire d'un État membre ou, dans le cas du Benelux – dont le territoire doit être assimilé à celui d'un État membre – sur l'ensemble de la partie du territoire du Benelux où existe un motif de refus. (CJCE 4 mai 1999, ECLI:EU:C:1999:230, CHIEMSEE et 7 septembre 2006, ECLI:EU:C:2006 : 530, EUROPOLIS). Comme le signe est descriptif dans l'ensemble du Benelux, la consécration par l'usage devra être démontrée dans l'ensemble du Benelux. Il est constant qu'après avoir été utilisé aux Pays-Bas pendant une courte période, le signe n'est plus utilisé dans ce pays depuis 2009. SDC n'a pas démontré que le public concerné aux Pays-Bas perçoit le signe comme une marque. En admettant que les Pays-Bas comptent environ 17 millions d'habitants sur les 27 millions que compte le Benelux dans son ensemble, cela représente plus de 60 % de la population totale. L'affirmation de SDC selon laquelle elle exploite au total 30 magasins en Belgique et au Luxembourg et qu'un site Internet du Royaume-Uni se concentre sur ces deux pays est insuffisante pour conclure à une consécration par l'usage sur l'ensemble du territoire du Benelux. Même s'il était vrai que les résidents de la région frontalière avec la Belgique connaîtraient le signe en tant que marque, ce qui n'a pas été démontré, et encore moins démontré, cela serait insuffisant pour admettre une consécration par l'usage dans l'ensemble du Benelux. Par ailleurs, SDC n'a pas démontré qu'elle a utilisé le signe pour les produits pour lesquels elle l'a déposé. Elle se contente de déclarer qu'elle vend (directement) aux consommateurs des articles de sport d'autres marques.

L'invocation de la consécration par l'usage échoue donc.

Violation de l'article 16 de la Charte ?

10. SDC fait valoir que le système légal fondé sur le choix d'une marque Benelux unique et d'un territoire unitaire signifie qu'un obstacle légal à l'usage de la marque dans la partie néerlandaise du Benelux entraîne l'absence de protection de la marque en Belgique et au Luxembourg (où elle est un acteur majeur du marché), ce qui est en contradiction avec la liberté d'entreprise, telle que visée à l'article 16 de la Charte. Sa liberté d'entreprise est sérieusement entravée, vis-à-vis des titulaires de marques dans d'autres pays de l'UE, par le fait qu'elle est en fait privée du droit à la protection des marques en Belgique et au Luxembourg en raison d'un droit local qui ne peut être exercé qu'aux Pays-Bas, selon SDC.

11. Le droit des marques est harmonisé de manière exhaustive par la directive sur les marques (actuellement la directive UE 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

van het merkenrecht der lidstaten, voorheen de Merkenrichtlijn 2008/95/EG van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2008), die in artikel 1 het Benelux-gebied gelijkstelt met een lidstaat.

12. Nog daargelaten dat SDC niet stelt dat (artikel 1 van) de Merkenrichtlijn een schending oplevert van de vrijheid van ondernemerschap neergelegd in artikel 16 van het Handvest, is daarvan naar het oordeel van het hof geen sprake, nu SDC niet wordt beperkt in haar vrijheid om een economische activiteit of handelsactiviteit uit te oefenen, althans de beperking daarvan (van vrije mededinging) bij wet is gesteld en voldoet aan de door artikel 52, lid 1 van het Handvest aan zo'n beperking gestelde eisen. De stellingen van SDC dat de situatie wezenlijk anders is dan in Spanje of Duitsland omdat het een merkhouder, die in een autonome provincie van die landen zijn handelsnaam en dienstmerk niet mag gebruiken, vrij staat zijn merk in de rest van het land te gebruiken en aldus inburgering aan te tonen en dat de Nederlandse handelsnaamgebruiker, materieel gezien, een grotere bescherming krijgt dan hem onder de Nederlandse handelsnaamwet toekomt, zijn onjuist. Het staat SDC ook vrij haar merk in België en Luxemburg te gebruiken, zoals zij ook daadwerkelijk doet. Of in zo'n geval in Spanje of Duitsland inburgering in de hele lidstaat kan worden aangenomen zal, net als in de Benelux, afhangen van de omvang van het gebruik. Het beroep op artikel 16 van het Handvest faalt dus eveneens. Gelet op dit oordeel ziet het hof geen aanleiding om, zoals door SDC verzocht, vragen van uitleg op dit punt te stellen aan het Hof van justitie EU.

13. Het bovenstaande leidt ertoe dat geen van de door SDC aangevoerde gronden voor (gedeeltelijke) vernietiging van de bestreden beslissing kan leiden en het verzoek moet worden afgewezen.

De proceskosten

14. SDC zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten begroot worden aan de hand van de inmiddels vastgestelde Liquidatietarieven van de vergoeding als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het hof.

Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede kamer :

Wijst het verzoek in beroep af;

veroordeelt SDC in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van BOIE/het Bureau begroot op € 600,-- .

Dit arrest is gewezen door mrs. M.-F. Carlier, A.D. Kiers-Becking en M. Harles, rechters; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 15 juni 2020 door M.-F. Carlier., in aanwezigheid van dhr. A. van der Niet, griffier.

A. van der Niet
Griffier

M.-F. Carlier
President

rapprochant les législations des États membres sur les marques, anciennement la directive sur les marques 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008), qui, dans son article 1^{er}, assimile le territoire du Benelux à un État membre.

12. Outre le fait que SDC ne prétend pas que (l'article 1 de) la directive sur les marques constitue une violation de la liberté d'entreprise prévue à l'article 16 de la Charte, la Cour estime que ce n'est pas le cas, puisque SDC n'est pas limitée dans sa liberté d'exercer une activité économique ou commerciale, ou du moins la restriction de celle-ci (de la libre concurrence) est prévue par la loi et répond aux exigences de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte pour une telle restriction. Les affirmations de SDC selon lesquelles la situation est substantiellement différente de celle de l'Espagne ou de l'Allemagne parce qu'un titulaire de marque, qui n'est pas autorisé à utiliser son nom commercial et sa marque de service dans une province autonome de ces pays, est libre d'utiliser sa marque dans le reste du pays et donc de démontrer la consécration par l'usage et que l'utilisateur du nom commercial néerlandais bénéficie matériellement d'une protection plus importante que celle à laquelle il a droit en vertu de la loi néerlandaise sur les noms commerciaux sont incorrectes. SDC est également libre d'utiliser sa marque en Belgique et au Luxembourg, comme elle le fait actuellement. La question de savoir si, dans un tel cas, la consécration par l'usage en Espagne ou en Allemagne peut être présumée dans l'ensemble de l'État membre dépendra, comme au Benelux, de l'ampleur de l'utilisation. Le recours à l'article 16 de la Charte échoue donc également. Au vu de cette conclusion, la Cour ne voit aucune raison, comme le demande SDC, de poser des questions d'interprétation sur ce point à la Cour de justice de l'UE.

13. En conséquence de ce qui précède, aucun des motifs avancés par SDC ne peut conduire à l'annulation (partielle) de la décision contestée et la demande doit être rejetée.

Les dépens

14. En tant que partie qui succombe, SDC est condamnée aux dépens du recours. Comme aucun droit de greffe n'a été perçu en l'espèce, ces dépens seront fixés sur la base des taux de liquidation de l'indemnité visés à l'article 4.9 c) du Règlement de procédure de la Cour.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

Rejette la demande en recours ;

Condamne SDC aux dépens du recours, étant liquidés ce jour pour la partie OBPI/Office à € 600,-- .

Le présent arrêt a été rendu par Mesdames M.-F. Carlier, A.D. Kiers-Becking et M. Harles, juges ; il a été prononcé à l'audience publique du 15 juin 2020 par M.-F. Carlier, en présence de Monsieur A. van der Niet, greffier.

A. van der Niet
Greffier

M.-F. Carlier
Président