

ARRÊT (Deuxième Chambre)

15 octobre 2024

dans l'affaire C 2023/18

Entre :

WestCord Hotels B.V.

Et :

Office Benelux de la Propriété intellectuelle

Langue de la procédure : le néerlandais

ARREST (Tweede Kamer)

15 oktober 2024

in zaak C 2023/18

Tussen:

WestCord Hotels B.V.

En:

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Procestaal: Nederlands/F

GREFFE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Tél. : +352 28 11 33 30
info@courbeneluxhof.int

www.courbeneluxhof.int

GRIFFIE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg
Tel.: +352 28 11 33 30
info@courbeneluxhof.int



Arrêt du 15 octobre 2024

dans l'affaire C 2023/18

rendu par la Deuxième Chambre de la Cour de Justice Benelux

Entre :

WestCord Hotels B.V., établie à Leeuwarden, Pays-Bas,

partie requérante,

ci-après : la requérante,

représentée par Maître L.J.J. Olde Nordkamp, avocat, demeurant à La Haye, Pays-Bas,

et :

L'Office Benelux de la Propriété intellectuelle, établie à La Haye, Pays-Bas,

partie défenderesse,

ci-après : l'OBPI,

représentée par C.J.P. Janssen et P. Veeze.

A. Antécédents du litige

1 Le 5 décembre 2022, la requérante a déposé auprès de l'OBPI une demande d'enregistrement du signe « THE BANK » comme marque verbale Benelux (ci-après : le Signe) pour les services suivants en classes 35, 41 et 43 :

- Classe 35 : Gestion commerciale d'entreprises, y compris dans le cadre de l'administration d'entreprises ; gestion commerciale et de l'organisation d'entreprises ; gestion d'affaires commerciales, y compris en ce qui concerne des affaires mobilières ; publicité et promotion de ventes ; administration commerciale ; services administratifs ; organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; relations publiques lors d'événements visant à mettre en relation des parties commerciales ; merchandising ; location d'espaces publicitaires sur des sites web ; services administratifs et relations publiques en ce qui concerne la mise en relation d'acheteurs et de vendeurs de divers produits ; services administratifs dans le cadre de la gestion de l'offre et de la demande ; gestion administrative de fichiers de données ; gestion administrative de programmes de fidélité ; services administratifs liés à la location de salles de réunion et de congrès.
- Classe 41 : Éducation ; formation ; entraînements, formations, cours, séminaires et ateliers ; divertissement ; organisation de salons et d'expositions à des fins culturelles et éducatives ; organisation d'activités et d'événements sportifs, récréatifs et culturels ; mise à disposition d'appareils et d'espaces de fitness ; services de moniteurs de sport ; location et projection de films ; services de musées.
- Classe 43 : Restauration (fourniture de nourriture et de boissons) ; catering ; hébergement temporaire ; mise à disposition de chambres d'hôtel ; mise à disposition de salles (de réunion), mise à disposition de salles pour des événements (festifs) ; location d'hébergement temporaire pour des magasins.

La requérante indique qu'elle exploite 16 hôtels différents, caractérisés par leur « *propre emplacement unique et leur caractère distinctif avec leur propre histoire* ». La présente demande s'inscrit dans le cadre de « *nouveaux plans* », à savoir apparemment l'exploitation d'un nouvel hôtel.

2 L'OBPI a mis en examen la demande sous le numéro 1474734.

3 Par courrier du 21 décembre 2022, l'OBPI a informé la requérante de sa décision provisoire de refuser l'enregistrement de la Marque. L'OBPI a motivé cette décision comme suit :

« *Le signe THE BANK (traduction de l'anglais : la banque/le bâtiment bancaire) est descriptif. Il peut en effet servir à désigner l'espèce, la qualité et/ou la provenance géographique des produits et services mentionnés en classes 35, 41*

et 43. Le signe est en outre dépourvu de tout caractère distinctif. Nous renvoyons à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b et c, de la CBPI¹. »

- 4 Par courrier du 7 mars 2023, la requérante a demandé à l'OBPI de reconsidérer cette décision et d'enregistrer tout de même le Signe. Ce faisant, elle a indiqué modifier sa demande d'enregistrement du Signe en ajoutant la limitation suivante à la description des services en classes 35 et 41 : « *aucun des services susmentionnés ne porte sur les institutions financières.* »
- 5 Par courrier du 31 mars 2023, l'OBPI a fait savoir qu'il maintenait son point de vue, en tenant également compte de la limitation proposée par la requérante.
- 6 La requérante a introduit un recours contre la décision du 31 mars 2023 auprès de la Cour de Justice Benelux (affaire connue de la Cour sous le numéro 2023-13), mais a retiré ce recours parce que cette décision de l'OBPI n'était pas encore une décision définitive.
- 7 Par courrier du 23 juin 2023, l'OBPI a communiqué à la requérante que la demande de marque a été définitivement refusée.

B. Procédure devant la Cour

- 8 Le 9 août 2023, la requérante a déposé une requête auprès de la Cour en vertu de l'article 1.15bis de la CBPI, introduisant ainsi un recours contre la décision de l'OBPI du 23 juin 2023. La requérante demande que la Cour de :
 - se déclarer compétente pour connaître de l'affaire,
 - déclarer le recours recevable et fondé, annuler la décision contestée, et conclure que l'enregistrement du Signe au Registre des marques Benelux doit être accepté pour tous les services demandés,
 - condamner l'OBPI aux dépens de l'instance, au sens l'article 4.13, paragraphe 1er, du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux, y compris l'intervention forfaitaire dans les frais et honoraires du représentant de la partie ayant obtenu gain de cause.

Les cinq annexes de la requête contiennent les documents susmentionnés concernant les antécédents de la procédure.

- 9 Le 9 octobre 2023, l'OBPI a déposé un mémoire en défense, accompagné de quatre annexes. Le 21 novembre 2023, la requérante a déposé une réplique, accompagnée d'annexes supplémentaires. L'OBPI n'a pas fait usage de la possibilité de déposer une duplique.
- 10 La langue de la procédure est le néerlandais.

¹ Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

C. Motifs du recours et moyens de défense

Les motifs du recours

- 11 La requérante conteste le point de vue de l'OBPI selon lequel le Signe serait descriptif des services visés et n'aurait pas de caractère distinctif pour ces services.

En ce qui concerne le prétendu caractère descriptif du Signe, la requérante fait valoir ce qui suit (en résumé) :

- Le Signe, surtout en tenant compte de la limitation ajoutée par rapport aux services visés (à savoir : l'exclusion des institutions financières), n'est pas descriptif parce que :
 - o il ne renvoie pas à une qualité ou caractéristique des services concernés,
 - o dans le langage courant ou dans la vie des affaires, il n'est pas associé aux services,
 - o il n'y a pas de lien direct et spécifique entre le Signe et les services,
 - o le public pertinent ne percevra pas le Signe comme une description des services.
- Le rejet de la part de l'OBPI est contraire à des décisions antérieures dans lesquelles, pour des marques verbales ayant un caractère distinctif plus élevé que « THE BANK », l'enregistrement a bien été accepté. La requérante donne les exemples suivants : « BUREAU », « HET POETSBUREAU », « BAR KANTOOR », « GROOT HANDELSGEBOUW » et « AMSTEL 111 ».
- Le fait qu'un hôtel soit établi dans un bâtiment occupé à l'origine par une banque n'implique pas que « THE BANK » constitue une description des services hôteliers qui y sont fournis.
- L'OBPI a fondé à tort sa décision sur une appréciation globale plutôt que sur un examen par classe et/ou service pour lequel l'enregistrement comme marque est demandé.

En ce qui concerne le caractère distinctif du Signe, la requérante fait valoir ce qui suit (en résumé) :

- Le Signe n'est pas une désignation courante des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, de sorte que les concurrents ne sont pas empêchés de proposer de tels services.
- Sur la base du Signe, le public pertinent pourra identifier les services concernés comme provenant de la requérante.
- L'avis de l'OBPI selon lequel le Signe n'a pas de caractère distinctif repose uniquement sur son affirmation (erronée) selon laquelle le Signe est descriptif. Étant donné que ce n'est pas le cas, cet avis n'est pas non plus fondé.

Les moyens de défense

12 L'OBPI fait valoir, en résumé, ce qui suit :

- « THE BANK » est la traduction anglaise de « banque » – mot qui peut désigner à la fois une institution financière et le bâtiment dans lequel celle-ci est établie.
- Les bâtiments bancaires sont souvent des bâtiments anciens qui sont bien situés dans les centres-villes et qui dégagent un certain prestige en raison de leur configuration et de leur taille. Comme c'est le cas pour d'autres grands bâtiments (par exemple : bureaux de poste, palais de justice, lieux de culte et usines), ces bâtiments sont de plus en plus souvent abandonnés et perdent leur ancienne fonction. En raison de leur taille et de leur aspect, ces bâtiments sont souvent réaffectés à une fonction de l'horeca. Dans ce cas, ces établissements horeca utilisent souvent un nom qui fait référence au bâtiment et décrit donc l'endroit où les services horeca sont fournis. L'OBPI donne les exemples suivants de noms d'hôtels, de restaurants, de cafés ou de maisons de la culture : « L'écurie », « l'Ancien Hôpital », « l'Ancienne Poste », « De Boerderij », « Burgerweeshuis », « Rechthuis », « Badhuis », « Pakhuis », « Post », « Het gemeentehuis », « De Rechtbank », « The Bank Hotel », « De Haagsche Bier Kuis », « The Vault », « The Bank »².
- Le public pertinent est familiarisé avec cette pratique dans le secteur de l'horeca et peut considérer le nom de bâtiment utilisé pour les services horeca comme une description de ces services, étant donné que ce nom indique certains aspects qualitatifs, associés au bâtiment et au lieu d'origine ou d'exécution des services. Par conséquent, tous les concurrents doivent pouvoir utiliser le nom du bâtiment – en l'occurrence une ancienne agence bancaire – dans lequel ils proposent leurs services horeca.
- En outre, le Signe – considéré isolément – manque de caractère distinctif en ce sens que le public considérera le Signe comme une indication que la requérante a établi son hôtel dans une ancienne agence bancaire, alors que les concurrents peuvent le faire et le font également. Par conséquent, le Signe ne distingue pas la requérante de ses concurrents.
- Il ne s'agit pas d'une question de politique, mais d'application du droit. Par conséquent, le sort réservé aux autres demandes n'est en principe pas pertinent et peut tout au plus être indicatif. Seule la présente demande concrète doit être examinée, sans comparaison ou mise en balance avec d'autres demandes ou enregistrements.

D. Appréciation

1. Recevabilité du recours

13 Le recours est recevable pour avoir été introduit par requête auprès de la Cour le 9 août 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'OBPI,

² L'Office donne des exemples supplémentaires dans son annexe 4.

tel que prévu par les articles 1.15bis de la CBPI et 4.2 et 4.3 du Règlement de procédure³.

2. Fond

Principes relatifs aux deux motifs de refus invoqués

- 14 L'OBPI invoque les motifs absolus de refus visés aux points b) et c) de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, de la CBPI, qui disposent que :

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

(...)

b. les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

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

Le point b) a trait à la fonction essentielle d'une marque : permettre au public pertinent d'identifier des produits ou services comme provenant d'une certaine entreprise et de les distinguer des produits ou des services d'autres entreprises⁴. Le point c) est une exigence plus spécifique dont la finalité sous-jacente est qu'une marque ne puisse pas avoir pour effet que d'autres acteurs du marché ne puissent plus décrire ou promouvoir leurs produits ou services en utilisant des signes qui devraient être à la libre disposition de tous les concurrents, précisément parce que ces signes sont généralement perçus comme étant descriptifs des produits/services concernés⁵.

Le champ d'application concret de chaque motif de refus doit être déterminé à la lumière de l'intérêt général spécifique que ce motif sert⁶.

- 15 Les deux motifs de refus mentionnés ont un caractère autonome, et la présence de l'un d'entre eux suffit pour refuser l'enregistrement comme marque⁷. Le constat qu'un signe est descriptif implique automatiquement qu'il ne peut pas être

³ En toutes lettres : Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux.

⁴ Voir à cet égard : CJUE 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, point 46 ; CJUE 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 22 ; CJUE 8 avril 2003, Linde, Winward et Rado, C-53/01 à C-55/01, ECLI:EU:C:2003:206, point 40 ; CJUE 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-468/01 P à C-472/01 P inclus, ECLI:EU:C:2004:259, point 32 ; CJUE 12 juillet 2012, C-311/11 P, Smart Technologies/OHMI, ECLI:EU:C:2012:460, point 23.

⁵ CJUE 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, précité, point 25 ; CJUE 23 octobre 2003, C-191/01, OHMI/Wrigley, ECLI:EU:C:2003:579, point 31 ; CJUE 12 février 2004, KPN/OBPI (Postkantoor), C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, points 54-55 ; CJUE 6 juillet 2017, C-139/16, Moreno Marin, ECLI:EU:C:2017:518, point 23 ; CJUE 6 septembre 2018, C-488/16 P, Bundesverband Souvenir/EUIPO (Neuschwanstein), ECLI:EU:C:2018:673, point 36.

⁶ CJUE 12 février 2004, KPN/OBPI (Postkantoor), précité, point 68 ; CJUE 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, ECLI:EU:C:2008:261, point 55.

⁷ CJBen 23 avril 2024, The Real Greek/OBPI, C-2022/20, point 38.

distinctif, auquel cas les deux motifs de refus s'appliquent⁸. L'inverse n'est pas vrai : si un signe est considéré comme non descriptif, cela ne signifie pas nécessairement qu'il a un caractère distinctif. Il convient alors de procéder à des vérifications supplémentaires afin de déterminer s'il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles le signe n'est pas à qualifier de distinctif.

16 Pour apprécier le caractère distinctif d'un signe et son caractère descriptif ou non, il convient à chaque fois de prendre en compte :

- la nature des produits/services concernés,
- la manière dont le public pertinent pourra percevoir le signe, en relation avec ces produits/services,
- toutes les circonstances factuelles pertinentes⁹.

Le public pertinent est en principe le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, des produits/services concernés¹⁰.

17 Le texte de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, c), de la CBPI prévoit qu'une marque ne peut pas être composée exclusivement de signes pouvant servir à désigner les produits ou services, et il mentionne à cet égard plusieurs caractéristiques spécifiques. Cette énumération n'est pas limitative, comme la catégorie ouverte « *ou d'autres caractéristiques* » l'indique. Par conséquent, même les signes qui désignent des caractéristiques des produits/services concernés autres que celles explicitement mentionnées peuvent conduire à la conclusion que le signe est descriptif. Ce sera le cas si, selon le langage courant et du point de vue du public pertinent, le signe peut être utilisé pour désigner les produits/services concernés ou une caractéristique essentielle, aisément reconnaissable, de ces derniers¹¹.

La même analyse doit aussi être effectuée en ce qui concerne les caractéristiques mentionnées explicitement et nommément à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, c), de la CBPI. Il faut également toujours établir que le public pertinent percevra effectivement la référence concernée comme désignant une qualité objective ou une caractéristique essentielle des services ou produits pour lesquels l'enregistrement du signe comme marque est demandé¹². Par conséquent, le fait qu'un signe se réfère à une caractéristique expressément mentionnée à l'article

⁸ CJUE 18 mars 2010, C-282/09/P CFCMCEE/OHMI, ECLI:EU:C:2010:153, point 52.

⁹ CJUE 12 février 2004, KPN/OBPI (Postkantoor), précité, points 29-37 et 75-76 ; CJUE 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, précité, point 24 ; CJUE 6 juillet 2017, Moreno Marin, précité, point 24.

¹⁰ CJUE 8 avril 2003, Linde, Winward et Rado, précité, point 41 ; CJUE 12 février 2004, KPN/OBPI (Postkantoor), précité, point 34 ; CJUE 12 septembre 2019, C-541/18, AS/Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), ECLI:EU:C:2019:725, point 20 ; CJBen 16 mai 2022, C-2020/16, Good-Bye/Henkel, point 39.

¹¹ CJUE 6 décembre 2018, C-629/17, J. Portugal Ramos Vinhos/Adega Cooperativa de Borba, ECLI:EU:C:2018:988, points 17-20 et la jurisprudence citée. Dans cette affaire, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une appellation, qui fait référence à un certain lieu où du vin est produit ou à une certaine installation dans laquelle du vin est produit, peut servir à désigner une caractéristique aisément reconnaissable de ce vin. Voir également : CJBen 16 mai 2022, Good-Bye/Henkel, précité, point 40.

¹² Voir : CJUE 6 septembre 2018, C-488/16 P (Bundesverband Souvenir/EUIPO), ECLI:EU:C:2018:673, en particulier les points 39 et 43-46.

2.2bis, alinéa 1^{er}, c), de la CBPI n'enlève rien à l'obligation générale d'examiner comment le signe est perçu par le public pertinent – en relation avec les produits ou services concernés.

L'intérêt protégé par l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, c), de la CBPI n'a pas de composante quantitative. Le nombre de concurrents qui utilisent effectivement ou pourraient utiliser le signe n'est pas pertinent. Le constat que le signe doit être à la disposition de tout concurrent (potentiel) pour décrire les produits/services similaires que ce dernier propose est suffisant pour conclure que le signe est descriptif et ne peut pas être enregistré comme marque¹³.

Il n'est pas non plus nécessaire que le signe soit effectivement utilisé au moment de la demande pour décrire (des caractéristiques qu'ont) les produits/services concernés. Un usage potentiel du signe pour décrire (des caractéristiques qu'ont) les produits/services est suffisant¹⁴.

Public pertinent

- 18 L'OBPI décrit le public pertinent comme étant « *les acheteurs de services horeca, soit le grand public* », au Benelux (considérant 21 de son mémoire en défense). La requérante ne formule pas de point de vue spécifique sur cette question.

La Cour partage l'avis de l'OBPI. Les services pour lesquels l'enregistrement est demandé sont consommés par un public très large et hétérogène et s'adressent à la fois aux consommateurs et aux acteurs professionnels du marché. Il s'agit donc du grand public au Benelux, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Le signe n'est pas descriptif par nature

- 19 La Cour reconnaît le point de vue de l'OBPI selon lequel le public pertinent au Benelux maîtrise suffisamment l'anglais pour comprendre que l'une des significations du terme « The Bank » est « la banque » ou « le bâtiment bancaire ».
- 20 La Cour reconnaît en outre l'existence de la pratique décrite par l'OBPI dans le secteur de l'horeca qui consiste à réaffecter à une fonction de l'horeca des bâtiments qui ne sont plus utilisés pour leur ancienne fonction et qui - par exemple en raison de leur taille, de leur emplacement, de leur ancienneté ou de leur architecture - présentent un certain attrait esthétique ou sensoriel, l'établissement horeca recevant alors un nom qui fait référence à l'ancienne appellation ou fonction du bâtiment.

¹³ CJUE 12 février 2004, KPN/OBPI (Postkantoor), précité, point 58.

¹⁴ CJUE 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, précité, points 30-31 ; CJUE 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, précité, point 32 ; CJUE 12 février 2004, Campina Melkunie, C-265/00, ECLI:EU:C:2004:87, point 38 ; CJUE 12 février 2004, KPN/OBPI (Postkantoor), précité, point 56 ; CJUE, 10 mars 2011, C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, ECLI:EU:C:2011:139, point 38.

Étant donné que le terme « THE BANK » ne désigne pas un bâtiment spécifique et unique, mais constitue un terme générique qui pourrait être utilisé pour toutes les anciennes agences bancaires, il est donc possible – comme le fait valoir l'OBPI – que d'autres acteurs du marché veuillent également fournir leurs services horeca sous la dénomination « THE BANK ».

21 Toutefois, la possibilité que des concurrents souhaitent également utiliser le Signe pour lequel l'enregistrement est demandé n'est pas suffisante pour refuser cet enregistrement en raison du caractère « descriptif » au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, c), de la CBPI. Pour cela, il faut établir que le public pertinent considère effectivement le Signe comme faisant référence aux services concernés ou à une caractéristique essentielle et facilement reconnaissable de ces derniers. Ce n'est que dans ce cas que la possibilité pour les concurrents d'utiliser également le Signe doit être protégée, afin de préserver leurs possibilités de concurrence.

22 La Cour ne partage pas le point de vue de l'OBPI selon lequel le public pertinent percevra le Signe, en l'occurrence « THE BANK », comme une référence à une ou plusieurs caractéristiques des services pour lesquels l'enregistrement comme marque est demandé (en résumé : services de relations publiques, d'enseignement, de sport, hôteliers et horeca au sens large et services connexes) et, en particulier, comme un gage de qualité, en raison de la connotation positive résultant, d'après l'OBPI, de l'association « *entre les services et le lieu où ils sont fournis* ».

En effet, le fait qu'un bâtiment ait autrefois servi de banque n'est d'aucune manière révélateur de la qualité des services (autres que bancaires) qui peuvent, le cas échéant, y être fournis par la suite, compte tenu, d'une part, de la grande diversité de bâtiments anciens qui sont réaffectés (à la fois en termes de taille, d'ancienneté, d'architecture, d'emplacement et d'état d'entretien) et, d'autre part, des nombreuses possibilités de réaffectation (par exemple, en tant qu'établissement de services publics, centre commercial, commerce de détail, bureau ou logement).

Par ailleurs, les services pour lesquels l'enregistrement du Signe est demandé ne sont, en eux-mêmes, pas liés à un bâtiment bancaire et peuvent également être fournis dans un bâtiment autre qu'une ancienne banque.

La Cour retient partant qu'il ne peut être raisonnablement supposé que le public pertinent associe (ou associera) le terme « THE BANK » à certaines qualités particulières des services de relations publiques, d'enseignement, de sport, hôteliers et horeca.

Ensuite, eu égard au fait que ces services ne présentent aucun lien intrinsèque avec des services bancaires ou financier, il ne peut pas non plus être raisonnablement supposé que le public pertinent perçoit (ou percevra) le terme « THE BANK » comme une désignation de l'origine des services concernés.

Le public pertinent ne percevra donc pas d'emblée et de manière évidente le Signe « THE BANK » comme une référence à l'origine des services concernés ou aux qualités et caractéristiques essentielles de ces services.

- 23 En conclusion, le Signe « THE BANK » ne peut pas être considéré comme un signe ou une appellation pouvant servir, dans la vie des affaires, à désigner la qualité ou des caractéristiques objectives des services pour lesquels la requérante demande l'enregistrement. Les conditions posées par l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, c), de la CBPI pour refuser l'enregistrement du Signe comme marque ne sont pas remplies.

Caractère distinctif

- 24 Comme indiqué, l'absence de caractère descriptif du Signe n'empêche pas qu'il faille vérifier s'il a un caractère distinctif. Ce caractère est présent si le Signe permet au public pertinent – le grand public – de distinguer les services fournis, sans risque de confusion, des services similaires proposés par les concurrents.
- 25 L'OBPI estime qu'un tel caractère distinctif n'est pas présent, mais il fonde cette conclusion uniquement sur les mêmes raisons que celles pour lesquelles il considère le Signe comme descriptif, à savoir que « *THE BANK sera perçue comme une désignation qui dit quelque chose sur l'immeuble dans lequel l'hôtel de la requérante se trouve* », de sorte que le Signe « *fait passer, d'une manière évidente, compréhensible de tous et même habituelle, le message que la requérante exerce cette activité dans une (ancienne) agence bancaire* »¹⁵.
- 26 « THE BANK » n'est pas un mot de fantaisie et a un contenu clair pour le consommateur moyen au Benelux. Toutefois, en ce qui concerne les services que le Signe doit désigner et le commerce de ces services, il convient de noter, d'une part, que les services concernés sont souvent fournis non pas dans un ancien bâtiment bancaire mais dans un autre type de bâtiment (ancien) ou dans un bâtiment spécialement construit à cet effet et, d'autre part, qu'une ancienne agence bancaire peut également être réaffectée à de nombreuses autres fonctions.

La signification du Signe "THE BANK" est en soi étrangère aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et n'est pas pertinente pour ceux-ci – en particulier au vu de la limitation que la requérante veut lui donner en excluant les institutions financières. Le consommateur moyen qui se voit proposer les services concernés sous le Signe « THE BANK » sera par conséquent en mesure d'associer sans ambiguïté les services concernés à la requérante, en excluant d'autres prestataires. Il ne peut pas non plus être déduit du simple fait que le Signe puisse désigner un bâtiment bancaire – sans que cette désignation puisse être considérée comme une description des services concernés – que le Signe manque de caractère distinctif en liaison avec les services similaires fournis par

¹⁵ Considérant 23 du mémoire en défense de l'Office.

des concurrents (pouvant potentiellement proposer leurs services dans un lieu similaire).

Le fait qu'un concurrent de la requérante puisse fournir des services similaires dans un ancien bâtiment bancaire n'est pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur moyen quant à l'origine de ces services. En effet, ce fait en lui-même n'amènera pas le consommateur moyen à penser que ces services – fournis dans un ancien bâtiment bancaire mais sous une dénomination différente – proviennent ou pourraient provenir du titulaire de la marque « THE BANK ». De fait, l'autre dénomination que les concurrents vont (devoir) utiliser pour leurs services supplantera l'influence de l'ancienne fonction du bâtiment dans lequel les services sont fournis.

- 27 La Cour conclut que le Signe a un caractère distinctif pour les services pour lesquels l'enregistrement comme marque est demandé. Par conséquent, le motif de refus prévu à l'article 2.2bis, b), de la CBPI n'est pas non plus applicable.

3. Conclusion

- 28 Il résulte de ce qui précède que le recours de la requérante est fondé. Le Signe peut être enregistré comme marque Benelux pour tous les services demandés.

- 29 À ce propos, la requérante indique qu'elle souhaite adapter sa demande initiale en ce sens qu'il faut ajouter ce qui suit aux services, énumérés sous les classes 35 et 41 (voir le point 2.6 de sa requête ainsi que les Annexes I et III de cette requête) : « aucun des services susmentionnés ne porte sur les institutions financières ».

Il n'y a aucune raison de ne pas donner suite à cette adaptation.

4. Dépens

- 30 L'OBPI a succombé et doit payer les dépens de l'instance supportés par la requérante.

- 31 Aucun droit de greffe n'a été prélevé. Les dépens du recours pour la requérante sont fixés sur 3 points (requête (2) et réplique (1)) à 600 euros par point, par application des tarifs de liquidation arrêtés en vertu de l'article 4.11 du Règlement de procédure.

E. Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre, statuant contradictoirement :

- déclare le recours recevable et fondé,
- annule la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle du 23 juin 2023 refusant la demande, déposée par WestCord Hotels B.V., d'enregistrement de « THE BANK » comme marque Benelux (numéro de dossier 1474734) ;

- déclare que le Signe « THE BANK » doit être enregistré comme marque Benelux pour les services suivants :

Classe 35 : Gestion commerciale d'entreprises, y compris dans le cadre de l'administration d'entreprises ; gestion commerciale et de l'organisation d'entreprises ; gestion d'affaires commerciales, y compris en ce qui concerne des affaires mobilières ; publicité et promotion de ventes ; administration commerciale ; services administratifs ; organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; relations publiques lors d'événements visant à mettre en relation des parties commerciales ; merchandising ; location d'espaces publicitaires sur des sites web ; services administratifs et relations publiques en ce qui concerne la mise en relation d'acheteurs et de vendeurs de divers produits ; services administratifs dans le cadre de la gestion de l'offre et de la demande ; gestion administrative de fichiers de données ; gestion administrative de programmes de fidélité ; services administratifs liés à la location de salles de réunion et de congrès. Aucun des services susmentionnés ne porte sur les institutions financières.

Classe 41 : Éducation ; formation ; entraînements, formations, cours, séminaires et ateliers ; divertissement ; organisation de salons et d'expositions à des fins culturelles et éducatives ; organisation d'activités et d'événements sportifs, récréatifs et culturels ; mise à disposition d'appareils et d'espaces de fitness ; services de moniteurs de sport ; location et projection de films ; services de musées. Aucun des services susmentionnés ne porte sur les institutions financières.

Classe 43 : Restauration (fourniture de nourriture et de boissons) ; catering ; hébergement temporaire ; mise à disposition de chambres d'hôtel ; mise à disposition de salles (de réunion), mise à disposition de salles pour des événements (festifs) ; location d'hébergement temporaire pour des magasins.

- condamne l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle à payer à WestCord Hotels B.V. ses frais de justice, fixés au montant de 1.800 euros.

Le présent arrêt a été rendu par J.I. de Vreese-Rood, juge, H. Storme, juge suppléant, et A. Morocutti, juge suppléant.

Il a été prononcé à Luxembourg à l'audience publique du 15 octobre 2024 par Th. Schiltz, président, en présence de A. van der Niet, greffier, conformément à l'article 1.60, paragraphe 2, du Règlement de procédure.