OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière de RADIATION

N° 30000156

du 20 décembre 2021

Requérant : **N.V. Nutricia**
Eerste Stationsstraat 186
2712 HM Zoetermeer
Pays-Bas

Mandataire : **N.L.O. Shieldmark B.V.**
New Babylon City Office
Anna Van Buerenplein 21A
2594 DA Den Haag
Pays-Bas

contre

Défendeur : **ADAM'S CONSULTING SPRL**
Houtemsestraat 42
1980 Eppegem
Belgique

Mandataire : **AWA Benelux SA**
Josse Goffinlaan 158
1082 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Enregistrement Benelux 1010100**

Nutrisla

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 4 octobre 2019, le requérant a introduit, en application de l'article 2.30bis, alinéa 1er, sous b de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »), une demande de radiation sur base des motifs de nullité prévus à l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b CBPI (risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des signes concernés et des produits et services en question) et l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI (marque renommée).

2. La demande de radiation est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Marque de l'Union européenne 7198914, demandée le 28 août 2008 et enregistrée le 21 octobre 2014 pour des produits en classes 5, 10, 29, 30 et 32 de la marque verbale NUTRICIA ;
- Enregistrement Benelux 666454, demandé le 18 février 2000 et enregistré pour des produits et services en classes 5, 10, 29, 30, 32 et 41 de la marque verbale NUTRICIA ;
- Marque de l'Union européenne 6849038, demandée le 21 avril 2008 et enregistrée le 16 octobre 2014 pour des produits et services en classes 5, 10, 29, 30, 41 et 44 de la marque semi-figurative NUTRICIA Advanced Medical Nutrition.

3. Il ressort des registres concernés que le requérant est le titulaire des marques invoquées.

4. La demande de radiation est dirigée contre l'enregistrement Benelux 1010100, déposé le 12 janvier 2017 et enregistré le 18 avril 2017 pour des produits et services en classes 29, 30, 32, 35, 41 et 44, de la marque semi-figurative suivante :

Nutrisla

5. La demande de radiation est introduite contre tous les produits et services de la marque contestée et est basée sur tous les produits et services des marques invoquées.

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. La demande de radiation est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 22 octobre 2019 par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (voir ci-après « l'Office »). Au cours de la phase administrative de la procédure, le défendeur a introduit des preuves d'usage et les parties ont ensuite introduit leurs réactions. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (voir ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 18 août 2020.

II. MOYENS DES PARTIES

A. Arguments du requérant

8. Le requérant est d'avis que les marques ainsi que les produits et services sont fortement similaires. Il existe donc un risque de confusion entre les marques.

9. Le requérant compare d'abord les marques. En ce qui concerne la marque semi-figurative invoquée, le requérant fait observer que l'élément verbal est le plus distinctif et dominant, l'addition 'Advanced Medical Nutrition' pouvant être perçue comme descriptive pour les produits et services concernées. Quant à la marque contestée, les éléments figuratifs sont purement décoratifs, à tout le moins descriptifs vu qu'ils représentent le caractère naturel des produits. Par conséquent, lesdits éléments ne seront pas inclus dans la comparaison. Les éléments verbaux des marques ont les lettres NUTRI*A en commun et les marques diffèrent par les lettres CI et SL. Le requérant estime que les lettres C et S se ressemblent visuellement de sorte que le public puisse les confondre. De plus, l'écriture des lettres I et L est presque identique. Les marques sont donc presque identiques ou très similaires.

10. Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Le requérant établit que les marques partagent le même rythme, intonation et nombre de syllabes. De plus, le C et le S seront prononcés de façon identique. Par conséquent, les marques diffèrent seulement par une lettre, à savoir les lettes I et L respectivement. Cette différence ne s'entend presque pas vu que les deux lettres se trouvent à la fin des marques et sont précédées et suivies par des lettres ayant une prononciation dominante, notamment C/S et A. Le requérant conclut que les marques sont identiques ou du moins très similaires.

11. Conceptuellement, les marques n'ont aucune signification. Pour autant que les marques auraient une signification, elle sera identique, d'après le requérant. Si on considère les marques comme des noms fantaisistes leur signification est sans importance.

12. Le requérant estime que visuellement et phonétiquement les marques sont très similaires. Conceptuellement, elles sont similaires ou une comparaison est sans pertinence.

13. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le requérant explique que les produits en classes 29 et 30 du défendeur sont identiques aux produits du requérant en classes 29 et 30 ou du moins très similaires. Les produits en classe 32 sont également identiques aux produits du requérant, à l'exclusion des bières qui sont néanmoins similaires aux boissons ordinaires. Les services du requérant en classe 35 visent des services professionnels. D'après le requérant, les services du défendeur visent également des services professionnels et des produits identiques ou très similaires. Par conséquent, ces services sont identiques. En outre, les services du défendeur en classe 35 concernent la nutrition et la diététique. Comme les services du requérant en classes 41 et 44 visent le même domaine, les services en classe 35 du défendeur sont similaires à ceux du requérant. Les services du défendeur en classes 41 et 44 sont inclus dans les services en classes 41 et 44 du requérant et par conséquent, ils sont soit identiques, soit très similaires.

14. Le public pertinent est le public en général, puisque les produits et services tant du requérant que du défendeur sont destinés à tout consommateur. Le requérant explique qu'il faut donc supposer un degré d'attention faible.

15. Vu ce qui précède, le requérant estime qu'il existe un risque de confusion entre les marques. Par conséquent, le requérant demande à l'Office de radier la marque contestée et de mettre les dépens à charge du défendeur.

16. Suite à la demande du défendeur, le requérant a introduit des preuves d'usage. Le requérant répond également aux arguments présentés par le défendeur. Le requérant explique qu'il a établi à tort qu'il avait un enregistrement pour des services en classes 35, que les décisions de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après `EUIPO`) citées par le défendeur ne sont pas pertinentes et que le terme NUTRI n'est pas descriptif pour les produits et services concernés.

B. Arguments du défendeur

17. Le défendeur observe que le requérant n'a produit aucune preuve de la renommée des marques invoquées. Par conséquent, cette base de la présente demande doit être rejetée. De plus, il demande des preuves d'usage pour l'enregistrement Benelux 666454 qui est soumis à une obligation d'usage.

18. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur fait remarquer que la présente demande n'est pas basée sur tous les produits et services des marques invoquées mais uniquement sur la liste des produits et services reprise dans les arguments du requérant. Avant de procéder à la comparaison, le défendeur souligne que tous les produits et services des marques en cause sont en relation directe avec le secteur de la nutrition.

19. Les services en classe 35 de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits et services des marques invoquées. De plus, selon le défendeur, contrairement ce qui a été argumenté par le requérant, aucune des marques invoquées désigne des services en classe 35.

20. Le défendeur explique que ses services suivants en classe 41 *divertissement ; organisation d'évènements et de manifestations à des fins éducatives y compris à thème scientifique, et culturelles dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids ; rédaction de textes autres que publicitaires* ainsi que les *services de publication, d'édition et de diffusion de journaux, brochures, périodiques et autres produits de l'imprimerie dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; publication électronique de livres, brochures et périodiques en ligne dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; services d'abonnement à des lettres et des magazines d'information dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; organisation de compétitions sportives* sont identiques ou similaires aux services désignés par l'enregistrement Benelux 666454 de la marque verbale 'NUTRICIA' pour lequel des preuves d'usage ont été demandées. A défaut de preuves d'usage pour ces services, les services précités en classe 41 de la marque contestée sont dissimilaires aux produits et services du requérant.

21. Le défendeur ne conteste pas que les autres produits et services de la marque contestée sont soit identiques, soit similaires aux produits et services des marques invoquées.

22. En ce qui concerne la comparaison des marques, le défendeur fait remarquer qu'elles partagent le terme NUTRI, un préfixe référant à la nourriture. Ce préfixe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif

pour tous produits et services en relation avec la nutrition et des produits alimentaires de manière générale. Le défendeur fait référence à des décisions de refus des marques pareilles composées du préfixe NUTRI par l´EUIPO.

23. Visuellement, les éléments dominants des marques sont l'élément verbal NUTRICIA pour les marques invoquées et l'élément verbal NUTRISLA pour la marque contestée. Ces deux éléments doivent être comparés. Le défendeur considère que le préfixe NUTRI étant descriptif, les éléments constituant la dernière partie des marques seront plus facilement gardés en mémoire, à savoir le suffixe CIA pour les marques invoquées et le suffixe SLA pour la marque contestée. Les deux premières lettres CI et SL desdits suffixes diffèrent. Par conséquent, le défendeur estime que les éléments dominants des marques concernées sont dissimilaires. De plus, les éléments figuratifs de la marque contestée diffèrent totalement des éléments figuratifs de la marque semi-figurative invoquée. Visuellement les marques sont dissimilaires, d'après le défendeur.

24. Le préfixe NUTRI étant descriptif des produits et services des marques en cause, le défendeur estime qu'une comparaison phonétique des marques doit être effectuée en tenant compte du fait que ce sont les suffixes qui seront gardés en mémoire par le consommateur et non les préfixes. Les suffixes diffèrent dans leur lettre centrale, une voyelle dans les marques invoquées et une consonne dans la marque contestée. De plus, selon le défendeur, le suffixe CIA se compose de deux syllabes, tandis que le suffixe SLA n'en compte qu'une. Les marques sont phonétiquement dissimilaires.

25. Conceptuellement, les éléments verbaux des marques n'ont pas de signification spécifique. Par conséquent, les marques concernés ne peuvent pas être comparées.

26. Le défendeur est d'avis que le public pertinent est le consommateur moyen du Benelux. De plus, le consommateur moyen des produits et services visés par les marques invoquées aura son attention attirée par le suffixe CIA et les éléments figuratifs pour la marque semi-figurative invoquée au lieu du préfixe NUTRI.

27. Les marques étant visuellement et phonétiquement dissimilaires et non comparables conceptuellement, le défendeur est d'avis, indépendamment de toute conclusion quant à la comparaison des produits et services concernés, que la marque contestée ne crée pas de risque de confusion.

28. Pour ces raisons, le défendeur demande à l'Office de déclarer cette action en nullité non fondée, de laisser la marque contestée enregistrée et de mettre les dépens à charge du requérant.

29. Après une analyse des preuves d'usage introduites par le requérant, le défendeur considère que la marque invoquée soumise à l'obligation d'usage a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits et services désignés à l'exception des services suivants en classe 41 *amusement, récréation ; services relatifs à l'organisation des foires et des expositions pour des objectifs culturels ou éducatifs ; activités sportives et culturelles ; services d'une maison d'édition*. Ces services ne sont pas désignés par les deux autres marques invoquées. Par conséquent, les services suivants en classe 41 de la marque contestée *divertissement; organisation d'évènements et de manifestations à des fins éducatives y compris à thème scientifique, et culturelles dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; rédaction de textes autres que publicitaires; services de publication, d'édition et de diffusion de journaux, brochures, périodiques et autres produits de l'imprimerie dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; publication électronique de livres, brochures et périodiques*

en ligne dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; services d'abonnement à des lettres et des magazines d'information dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; organisation de compétitions sportives ne sont pas similaires aux produits et services des marques invoquées.

30. En ce qui concerne les autres remarques émises par le requérant ensemble avec ses preuves d'usage, le défendeur réitère son argumentation quant à l'absence de similitude entre les services de la marque contestée en classe 35 et les produits en classes 29, 30 et 32 des marques invoquées. De plus, le défendeur précise que plusieurs dictionnaires français définissent NUTRI comme un préfixe référant à la nourriture. Il cite une liste des mots françaises commençant par le préfixe NUTRI pour démontrer l'existence d'un rapport direct et systématique avec le terme 'nutrition'. Le préfixe étant descriptif des produits et services concernés, le consommateur aura son attention attirée par le suffixe et gardera ce dernier plus facilement en mémoire. Il n'existe donc pas de risque de confusion et par conséquent l'action en nullité doit être déclarée non fondée dans son intégralité.

III. Décision

A. Cadre juridique

31. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1er, sous b, i. CBPI, le titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une demande en nullité auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b et alinéa 3, sous a CBPI.

B. Motif 1 : Risque de confusion (article 2.2ter, alinéa 1, sous b CBPI)

32. L'article 2.2ter, alinéa 1 CBPI, stipule : *« Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:* […] *b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».*

33. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après: « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; voyez aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

B.1. Preuves d'usage

34. La demande de radiation a été introduite le 4 octobre 2019. La marque contestée a été déposée le 12 janvier 2017. Le requérant se fonde sur trois marques, la première étant déposée le 28 août 2008 et

enregistrée le 21 octobre 2014, la deuxième étant déposée et enregistrée le 18 février 2000 et la troisième étant demandée le 21 avril 2008 et enregistrée le 16 octobre 2014.

35. En application à l'article 2.30quinquies, alinéa 1 et 2 CBPI la marque invoquée doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de la demande de radiation contre la marque contestée si, à ce moment-là, la marque invoquée était déjà enregistrée pour une période dépassant cette période de cinq ans. En outre, elle doit également avoir fait l'objet d'un usage sérieux pendant les cinq années précédant la date de dépôt de la marque contestée si, à ce moment-là, la marque invoquée était déjà enregistrée pour une période dépassant ces cinq ans.

36. Les deux situations se produisent ici, mais uniquement par rapport à l'enregistrement Benelux invoquée. Il existe donc deux périodes pertinentes, qui se chevauchent, au cours desquelles la preuve de l'usage de la marque invoquée doit être démontrée. Les périodes pertinentes sont celles du 4 octobre 2014 au 4 octobre 2019 et du le 12 janvier 2012 au 12 janvier 2017.

37. « Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux » (Ordonnance CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003 ; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:438).

38. En outre, le Tribunal de l'UE a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002, ECLI:EU:T:2002:316 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 et arrêt Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135).

39. Conformément à la règle 1.25 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels la radiation est fondée.

Appréciation des preuves d'usage introduites par le requérant

40. A titre de preuves d'usage, le défendeur a introduit les pièces suivantes :

- Factures de 2014 jusqu'à 2019 pour des produits alimentaires vendus en Belgique et aux Pays-Bas ;
- Annonces dans des revues médicales pour des produits alimentaires de 2013 jusqu'à 2018 ;

- Annonces dans des revues pour des produits alimentaires de 2015 jusqu'à 2019 ;
- Plusieurs publications (liste d'assortiment, des dossiers des patients, plan de nutrition, menu) de 2014 et 2016 jusqu'à 2018 ;
- Plusieurs images de produits alimentaires ;
- Chiffres de vente pour des produits alimentaires Nutricia dans la période de 2014 jusqu'à 2019 au Benelux ;
- Design d'étiquettes de produits alimentaires de 2014 et 2018 ;
- Captures d'écran des médias sociaux et du site web de Nutricia démontrant l'offre des conseils nutritionnels, dont certains sont datées de 2019 et d'autres ne portent pas de date ;
- Résultats de recherche via Mintel montrant des produits Nutricia (Nutridrink et Olvarit) étant vendus au Benelux entre 2014 et 2019;
- Rapport annuel Danone de 2018 ;
- Invitations et programmes pour des évènements en Belgique et aux Pays-Bas relatifs à la nourriture en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 organisés par ou en collaboration avec Nutricia.

41. L'Office fait d'abord remarquer que le défendeur ne conteste pas l'usage sérieux de la marque invoquée soumise à l'obligation d'usage pour les produits et services désignés, à l'exception des services suivants en classe 41 *amusement, récréation ; services relatifs à l'organisation des foires et des expositions pour des objectifs culturels ou éducatifs ; activités sportives et culturelles ; services d'une maison d'édition*.

42. Sans procéder à une analyse approfondie des preuves soumises, l'Office établit déjà que les preuves introduites concernent en général des produits alimentaires ainsi que des services d'information et de conseil en matière de nutrition. Aucune des pièces ne concernent des services *amusement ; récréation ; activités sportives et culturelles ; services d'une maison d'édition* en classe 41. En ce qui concerne les *services relatifs à l'organisation des foires et des expositions pour des objectifs culturels ou éducatifs* l'Office établit qu'ils sont également repris dans une des marques invoquées non soumises à l'obligation de prouver l'usage, de sorte qu'ils n'influenceront pas le résultat de cette décision.

43. Pour ces raisons, l'Office procèdera d'abord à une comparaison des produits et services de la marque invoquée soumise à l'obligation d'usage sur base des produits et services pour lesquels l'usage sérieux n'a pas été contesté.

B.2. Risque de confusion

Comparaison des produits et services

44. Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

45. Lors de la comparaison des produits et services des marques invoquées aux produits et services du défendeur, sont respectivement considérés, les produits et services tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la marque contestée.

46. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Radiation basée sur :	Radiation dirigée contre :
Cl 5 Produits pharmaceutiques; Substances diététiques à usage médical, Produits alimentaires fortifiants conçus à des fins médicales, y compris aliments pour bébés, à savoir potage, purées de fruits, purées de légumes, Jus de fruits et Jus de légumes, y compris pour nourrissons présentant des besoins alimentaires spécifiques et personnes invalides; Compléments nutritionnels diététiques à usage médical; Combinaison de nutriments actifs à usage médical; Ingrédients, en particulier combinaison d'ingrédients, pour l'utilisation de ou pour des produits pharmaceutiques et produits alimentaires, préparations et substances à usage médical, levure, et additifs de traces à usage médical; Préparations de vitamines. *(Marque de l'Union européenne 7198914)* Kl 5 Farmaceutische en hygiënische producten; diëtische en versterkende voedingsmiddelen voor medisch gebruik; voedingsmiddelen voor babies; voedingssupplementen voor medisch gebruik; vitamines. *Cl 5 Produits pharmaceutiques et d'hygiène ; aliments diététiques et fortifiants à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires à usage médical ; vitamines.* *(Enregistrement Benelux 666454)* Cl 5 Produits pharmaceutiques ; substances diététiques conçues à des fins médicales, aliments (fortifiants) à usage médical y compris aliments pour bébés, nourrissons et personnes invalides; compléments nutritionnels diététiques à usage médical; compléments alimentaires (à usage médical ou non médical). *(Marque de l'Union européenne 6849038)*	
Cl 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ; pompes alimentaires, sondes (nasales), flexibles et autres appareils médicaux pour l'administration d'aliments, ainsi que les parties constitutives des marchandises précitées. *(Marque de l'Union européenne 7198914)*	

Kl 10 Medische apparatuur voor sondevoeding; pompsetjes voor medisch gebruik voor voedingssystemen; onderdelen en accessoires voor de genoemde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; spenen en zuigflessen; borstpompen. *Cl 10 Dispositifs médicaux pour l'alimentation par sonde ; pompes à usage médical pour systèmes d'alimentation ; parties et accessoires des produits précités non compris dans d'autres classes ; tétines et biberons ; tire-laits.* *(Enregistrement Benelux 666454)* Cl 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux ; pompes d'alimentation, sondes (nasales), tubes et appareils médicaux, tous pour l'administration d'aliments, pièces comprises dans cette classe pour tous les produits précités. *(Marque de l'Union européenne 6849038)*	
Cl 29 Lait, lait en poudre, produits laitiers, yaourt à base de lait, yaourts à boire, lait fermenté et produits laitiers, desserts lactés, pudding à base de lait, boissons aromatisées à base de lait, et produits laitiers. *(Marque de l'Union européenne 7198914)* Cl 29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; denrées alimentaires, à usage autre que médical, non compris dans d'autres classes. *(Marque de l'Union européenne 6849038 et enregistrement Benelux 666454)*	Cl 29 Viandes, poisson, volatile et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, l'ensemble de ces produits alimentaires étant halal.
Cl 30 Farine et préparations à base de céréales, préparations à base de céréales pour jeunes enfants. *(Marque de l'Union européenne 7198914)* Cl 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,	Cl 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés de café, farines et préparations faites de céréales ; pain; biscuits; glaces comestibles; pâtisserie et confiserie; gâteaux; miel; mets à base de farine; sauces (condiments); épices, l'ensemble de ces produits alimentaires étant halal.

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; denrées alimentaires, à usage autre que médical, non compris dans d'autres classes. *(Marque de l'Union européenne 6849038 et enregistrement Benelux 666454)*	
Cl 32 Eau avec ou sans acide carbonique (minérale ou non), jus de fruits ou légumes, boissons à base de fruits ou légumes, préparations pour faire des boissons, sirops pour faire des boissons et extraits de fruits ou légumes y compris boissons à base de produits laitiers compris dans cette classe; préparations fermentées et autres préparations pour faire des boissons. *(Marque de l'Union européenne 7198914)* Kl 32 Non-alcoholische dranken en preparaten voor de bereiding van deze dranken; niet-alcoholhoudende energierijke dranken op basis van vitaminen en/of mineralen. *Cl 32 Boissons non alcoolisées et leurs préparations ; boissons non alcoolisées à haute teneur énergétique à base de vitamines et/ou de minéraux.* *(Enregistrement Benelux 666454)*	Cl 32 Bières ; bières sans alcool; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruit et jus de fruits; jus de légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons isotoniques; boissons énergisantes.
	Cl 35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; aide et conseils en matière de publicité et de promotion publicitaire, de marketing et de communication d'entreprise dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; services commerciaux relatifs au franchisage et au recrutement de franchisés; aide et conseils en matière de gestion administrative de réseaux de distribution dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; services d'intermédiaires en affaires commerciales concernant l'achat et la vente de produits de consommation dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; services commerciaux relatifs au merchandising dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids.
Cl 41 Éducation; formation; organisation de séminaires dans le domaine de la nutrition. *(Marque de l'Union européenne 6849038)*	Cl 41 Education; formation; divertissement; organisation d'évènements et de manifestations à des fins éducatives y compris à thème scientifique,

Kl 41 Opvoeding, onderwijs; diensten betrekking hebbende op de organisatie van congressen. *Cl 41 Enseignement. éducation ; services relatifs à l'organisation de congrès.* *(Enregistrement Benelux 666454)*	et culturelles dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; rédaction de textes autres que publicitaires; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; services de publication, d'édition et de diffusion de journaux, brochures, périodiques et autres produits de l'imprimerie dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; publication électronique de livres, brochures et périodiques en ligne dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; services d'abonnement à des lettres et des magazines d'information dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; organisation de compétitions sportives.
Cl 44 Services médicaux; assistance dans le domaine des substances médicales et pharmaceutiques; assistance et conseils dans le domaine de la nutrition; assistance et soins en matière d'hygiène et de santé. *(Marque de l'Union européenne 6849038)*	Cl 44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; évaluation de contrôle du poids, services d'évaluation et de traitement de contrôle du poids; services de planification de programmes de réduction de poids; fourniture d'informations relatives au développement de la réduction de poids; fourniture de services en matière de perte, de gestion et de maintien du poids; fourniture de conseils diététiques en ligne; fourniture d'informations en ligne aux affiliés d'une association en matière de perte de poids, de gestion de poids, de nutrition et de programmes de remise en forme

47. L'Office établit que le défendeur considère que les produits et services en classes 29, 30, 32 et 44 et les services *éducation; formation; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids* en classe 41 de la marque contestée sont soit identiques, soit similaires aux produits et services des marques invoquées (voir points 20 et 29). Comme l'identité, soit la similarité pour ces produits et services est *in confesso* entre les parties, l'Office ne procèdera pas à leur comparaison.

Classe 35

48. En règle générale, les produits diffèrent par leur nature des services. Dans le cas des produits, il s'agit de produits physiques pouvant être transmis et dans le cas de services, d'activités non tangibles fournies. La manière de les utiliser est également inhérente à ces différences. Cependant, des produits et

services peuvent être complémentaires, certains services ne pouvant en effet pas être prestés sans utiliser certains produits.

49. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'il est uniquement question de complémentarité lorsque les produits et/ou services sont tellement liés que l'un ou l'autre des produits ou services est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de l'offre de ces services incombe à la même entreprise (voir en ce sens TUE, The O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

50. Dans le cas présent, l'Office considère qu'il n'est pas question d'un lien étroit entre les services en classe 35 du défendeur, en résumé des services de gestion d'affaires commerciales et administration commerciale, et les produits du requérant, ce qui permettrait de conclure qu'il s'agisse d'une complémentarité ou d'une similarité. Le public cible ne pensera pas que les prestataires des services du défendeur sont également les producteurs/fournisseurs des produits alimentaires du requérant ou inversement. Ces produits et services ne sont dès lors pas similaires.

51. Les services du défendeur diffèrent également des services du requérant. Ils n'ont pas les mêmes prestataires, ni les mêmes circuits de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Les services en classe 35 ont trait à la gestion des affaires commerciales, l'administration commerciale ainsi que la promotion. Ils s'adressent à des entreprises et des organisations. Les services en classe 41 et 44 s'adressent à des personnes. Les services en classe 41 concernent des services de formation les services en classe 44 concernent des services médicaux. Tous ces services ont une nature différente et s'adressent à un public clairement différent qui a des exigences assez spécifiques. Le seul fait que certains services ont trait au domaine de la nutrition n'y change rien et ne peut donc pas rendre les services similaires, sinon ce seul fait pourra rendre les services similaires à une multitude de services.

Classe 41

52. Les services *organisation d'évènements et de manifestations à des fins éducatives y compris à thème scientifique, et culturelles dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids* du défendeur sont similaires aux services *éducation* ; *organisation de séminaires dans la domaine de la nutrition ; services relatifs à l'organisation de congrès* du requérant. Les services en cause visent tous l'organisation des activités publiques, qu'elles soient éducatives ou culturelles, sur le même thème de l'alimentation/nutrition. Ils partagent la même nature et peuvent être offerts par les mêmes entreprises au même public.

53. Les services *divertissement ; rédaction de textes autres que publicitaires ; services de publication, d'édition et de diffusion de journaux, brochures, périodiques et autres produits de l'imprimerie dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids ; publication électronique de livres, brochures et périodiques en ligne dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids ; services d'abonnement à des lettres et des magazines d'information dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids ; organisation de compétitions sportives* du défendeur diffèrent des produits et services du requérant. Les services du défendeur visent soit l'amusement, soit des services liés à la rédaction, publication, édition et diffusion de textes. Par contre les services du requérant visent l'éducation, l'organisation des séminaires ou de congrès ou bien des services médicaux. Ils diffèrent dans leur nature, destination, ainsi que leurs fournisseurs et le

public visé. Les services du défendeur ne sont pas non plus similaires aux produits du requérant vu qu'il n'est pas question d'un lien étroit entre les services du défendeur et les produits du requérant. Bien qu'il ne peut pas être exclu que le requérant distribue également des imprimés concernant la nutrition et la santé dans le cadre de ses activités, cela ne rend pas les services similaires car la prestation des services doit, par définition, être fournie à des tiers.

Conclusion

54. Les produits et services du défendeur sont soit identiques, soit similaires, soit non similaires aux produits et services du requérant.

Comparaison des marques

55. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI), aux termes duquel « *il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

56. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

57. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, arrêt Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:C:2006:164 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

Marque de l'Union européenne 7198914 et enregistrement Benelux 666454

58. Vu que les marques invoquées (marque de l'Union européenne 7198914 et l'enregistrement Benelux 666454) sont identiques, elles ne seront reprises ci-après qu'une seule fois et seront identifiées ensemble comme 'la marque invoquée'. Les marques à comparer sont les suivantes.

Marque invoquée :	**Marque contestée :**

NUTRICIA	Nutrisla

Comparaison visuelle

59. La marque invoquée est une marque verbale composée d'un mot de huit lettres, NUTRICIA. La marque contestée est une marque semi-figurative composée d'un mot de huit lettres, 'Nutrisla' écrit en vert. Sous ce mot se trouve une ligne verte ondulée. Le point sur la lettre 'i' est remplacée par une feuille rouge et après la dernière lettre 'a' se trouvent deux feuilles, une orange et une verte. Le fait que la marque invoquée est représentée en majuscules tandis que la marque contestée est reprise en majuscules et minuscules est dénué de pertinence s'agissant de la comparaison visuelle desdites marques (voir TUE, arrêt Babilu, T-66/11, 31 janvier 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

60. Dans les marques composées (éléments verbaux et figuratifs), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Il n'en va pas autrement dans le cas présent. L'élément figuratif de la marque contestée consiste en l'usage de couleurs, de feuilles et d'une ligne en dessous du mot. Bien que ces éléments figuratifs ne puissent pas être ignorés (voir dans ce sens la décision du Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 septembre 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), l'Office considère que ils seront perçus dans l'ensemble du signe plutôt comme ornementaux et secondaires. Le public attribuera plus d'attention à l'élément verbal 'Nutrisla', étant l'élément principal de la marque à laquelle sont ajoutée des éléments figuratifs. L'Office estime donc que lors de la comparaison, il doit surtout être tenu compte des éléments verbaux des marques.

61. Le consommateur attribuera plus d'attention à la première partie d'une marque (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). L'Office établit que la marque invoquée et la marque contestée partagent leurs cinq premières lettres NUTRI dans le même ordre ainsi que leur dernière lettre A. Les marques diffèrent par leurs deux avant-dernières lettres, respectivement CI dans la marque invoquée et SL dans la marque contestée, et par l'ajout des éléments figuratifs dans la marque contestée.

62. Visuellement, les marques sont similaires à un certain degré.

Comparaison phonétique

63. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T- 361/08, 21 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

64. Comme déjà expliqué ci-dessus, le consommateur attribuera plus d'attention à la première partie d'une marque (TUE, Mundicor, précité). La prononciation des six premières lettres des marques est identique, la lettre C dans la marque invoquée étant également prononcée comme un S. La prononciation des marques coïncide également au niveau de leur dernière lettre identique A. La prononciation des marques diffère donc par une seule lettre vers la fin des marques, I dans la marque invoquée et L dans la marque contestée. Les marques ont le même rythme et longueur.

65. Phonétiquement, les marques sont similaires.

Comparaison conceptuelle

66. La marque invoquée et la marque contestée sont des mots inexistants n'ayant pas de signification. Toutefois, comme les produits et services en question ont trait au domaine de la nutrition, le public peut percevoir le début des marques, "NUTRI-", comme une référence à "nutrition" ou "nutriment", un concept qui est descriptif pour les produits et services en question. Néanmoins, il est peu probable que le consommateur pertinent divise les éléments verbaux étant donné que les terminaisons "CIA" ou "SLA" n'ont pas de sens précis par rapport aux produits et services concernés, du moins pour une partie du public. En ce qui concerne le suffixe SLA il se peut que le publique néerlandophone reconnait ce suffixe comme une référence à de la salade, soit le légume, soit le plat. Cependant le public Benelux francophone n'attribuera pas de signification précise à ce suffixe. L'Office rappelle que l'existence d'un risque de confusion auprès d'une partie du public est suffisant pour justifier une action sur base de motifs relatifs (TUE, Hai/Shark, T-33/03, 9 mars 2005, ECLI:EU:T:2005:89). En principe, les consommateurs concernés perçoivent une marque comme un tout et ne procèdent pas à l'analyse de ses différents détails. Par conséquent, le consommateur pertinent peut percevoir les deux marques comme des marques inventées et il ne procédera pas à leur analyse et à leur dissection en composants éventuels.

67. Conceptuellement, une comparaison n'est pas pertinente.

Conclusion

68. Visuellement, les marques sont similaires à un certain degré. Phonétiquement, les marques sont similaires et conceptuellement, une comparaison n'est pas pertinente.

Marque de l'Union européenne 6849038

Marque invoquée :	**Marque contestée :**
NUTRICIA Advanced Medical Nutrition	Nutrisla

69. La marque invoquée est une marque semi-figurative composée de quatre mots : NUTRICIA Advanced Medical Nutrition. La marque est composée d'un rectangle violet dans lequel se trouve le mot NUTRICIA en majuscules gras et en dessous les mots 'Advanced Medical Nutrition'. Tous ces mots sont écrits en blanc. Devant ces mots se trouve une figure abstraite en blanc composée d'un symbole plus avec

dans son quadrant supérieur gauche un arc épais qui se poursuit par un arc fin dans son quadrant inférieur gauche. La jambe horizontale du symbole plus souligne la première lettre N du mot NUTRICIA.

70. Ce qui a été exposé ci-dessus à propos de la marque verbale invoquée est également applicable, mutatis mutandis, à cette marque. En ce qui concerne la comparaison visuelle il convient de souligner que les différences entre la marque semi-figurative invoquée et la marque contestée sont plus importantes en raison des éléments figuratifs différents, ce qui ne conduit qu'à un degré limité de similitude visuelle.

71. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, l'Office tient à remarquer que si le consommateur moyen perçoit généralement une marque dans son ensemble et ne prête pas attention à ses différents détails (CJUE, arrêt Lloyd, précité), un consommateur qui perçoit une marque verbale la décomposera néanmoins en éléments verbaux qui ont une signification concrète pour lui ou qui sont similaires à des mots qu'il connaît (voir CJUE, arrêt Respicur, T-256/04, 13 février 2007, ECLI:EU:T:2007:46 ; Aturion, T-146/06, 13 février 2008, ECLI:EU:T:2008:33 et Galvalloy, T -189/05, 14 février 2008, ECLI:EU:T:2008:39). Le public concerné reconnaîtra les mots anglais de base 'Advanced Medical Nutrition' signifiant 'Nutrition Médicale Avancée'. Ces mots sont descriptifs pour les produits et services de la marque invoquée qui ont trait à des produits alimentaires (à usage médical ou non médical) et des services de formation ou d'assistance (médicale) dans le domaine de la nutrition. Les mots 'Advanced Medical Nutrition' étant descriptifs, le mot NUTRICIA est l'élément verbal dominant.

72. Phonétiquement, le public ne prononcera pas les éléments descriptifs 'Advanced Medical Nutrition' lorsqu'il fait référence oralement à la marque invoquée. Lorsqu'un consommateur moyen fait référence à une marque complexe, il ne va pas prononcer un sous-titre ou une légende (TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009, ECLI: EU:T:2009:432) et une marque reprenant un certain nombre de termes va être en règle générale abrégée afin de la rendre plus facile à prononcer (TUE, BROTHERS by CAMPER, T-43/05, 30 novembre 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

Conclusion

73. Visuellement, les marques sont similaires à un degré limité. Phonétiquement, les marques sont similaires et conceptuellement une comparaison n'est pas pertinente.

B.3. Appréciation globale

74. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

75. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

76. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Comme la classification utilisée pour les services en

classe 44 ne fait pas apparaître qu'il s'agit de services pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé, il faut conclure que le niveau d'attention du public est moyen. Le reste des produits et services peuvent s'adresser au grand public et aux professionnels. Le niveau d'attention du public est jugé moyen.

77. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, déjà cité). L'Office est d'avis que l'élément verbal NUTRICIA étant un mot inventé, les droits invoqués disposent en soi d'un caractère distinctif normal car ils ne décrivent aucune caractéristique des produits et services en question. Même si on considérait que les marques antérieures disposent d'un caractère distinctif faible, vu qu'ils pourront faire référence à la nutrition et donc à une caractéristique des produits et services en cause, la reconnaissance d'un caractère faiblement distinctif des marques antérieures n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion dans le cas présent. En effet, si le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, déjà cité), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir, en ce sens, TUE, FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, ECLI:EU:T:2005:102 ; TUE, Pages Jaunes, T-134/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:387 et CJUE, Compressor Technology, C-43/15 P, 8 novembre 2016, ECLI:EU:T:2016:837).

78. Les marques sont visuellement soit similaires à un certain degré, soit à un degré limité. Phonétiquement, les marques sont similaires et conceptuellement, une comparaison n'est pas pertinente. Les produits et services du défendeur sont soit identiques, soit similaires, soit non similaires aux produits et services du requérant. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère que le public concerné, peut croire que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

Conclusion

79. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits et services identiques et similaires.

80. L'Office ne procèdera plus à une analyse des preuves d'usage vu qu'elles ne conduiront pas à un octroi plus large de la demande sur base de ce motif.

C. Motif 2 : Renommée des marques invoquées (article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI)

81. Le requérant est d'avis que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures. L'Office examinera ce motif par rapport aux services restants de la marque contestée, à savoir :

- Classe 35 : Publicité et promotion publicitaire; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; aide et conseils en matière de publicité et de promotion publicitaire, de marketing et de communication d'entreprise dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition

et de la perte de poids; services commerciaux relatifs au franchisage et au recrutement de franchisés; aide et conseils en matière de gestion administrative de réseaux de distribution dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; services d'intermédiaires en affaires commerciales concernant l'achat et la vente de produits de consommation dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; services commerciaux relatifs au merchandising dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids.

- Classe 41 : divertissement; rédaction de textes autres que publicitaires; services de publication, d'édition et de diffusion de journaux, brochures, périodiques et autres produits de l'imprimerie dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; publication électronique de livres, brochures et périodiques en ligne dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; services d'abonnement à des lettres et des magazines d'information dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids; organisation de compétitions sportives.

Cadre juridique

82. L'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI ne peut être appliqué que si les conditions suivantes sont remplies :

i. Les marques sont identiques ou similaires ;
ii. La marque antérieure jouit d'une renommée ;
iii. L'usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou il leur porte préjudice;
iv. Il n'existe pas un juste motif pour l'usage de la marque contestée.

83. Selon la CJUE les atteintes visées dans cet article, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (CJUE, Intel, C-252/07, 27 novembre 2008, ECLI:EU:C:2008:655).

84. Les conditions mentionnées ci-dessus sont cumulatives, de sorte que si l'une d'entre elles n'est pas remplie, cela devrait aboutir au rejet de la demande de radiation au titre de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI.

i) Identité ou similarité entre les marques

85. L'Office a déjà établi précédemment que les marques sont visuellement soit similaires à un certain degré, soit à un degré limité. Phonétiquement, les marques sont similaires et conceptuellement, une comparaison n'est pas pertinente (voir point 78).

i) Renommée de la marque antérieure

86. Il est d'abord précisé que l'expression 'renommée dans l'Etat membre', figurant à l'article 5, alinéa 3 de la Directive, a la même signification que l'expression identique figurant à l'article 10, alinéa 2, sous c de la Directive, qui est identique aux articles 8, alinéa 5 et alinéa 9, sous c du Règlement (UE) 2017/1001

du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2014 sur la marque de l'Union européenne (ci-après : « le Règlement »). À cet égard, conformément à la jurisprudence de la CJUE sur l'interprétation de la Directive et du Règlement, la marque antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (CJUE, General Motors, C-375/97, 14 septembre 1999, ECLI:EU:C:1999:408 et CJUE, Pago International, C-301/07, 6 octobre 2009, ECLI:EU:C:2009:611), dans une partie significative de ce territoire. Cette partie peut, tant pour une marque de l'Union européenne que pour une marque Benelux, dans certaines circonstances, coïncider avec le territoire d'un seul État membre (CJUE, Pago, déjà cité). Sur le territoire du Benelux, il suffit qu'une marque soit connue auprès d'une partie significative du public concerné dans une partie significative de ce territoire, qui peut, le cas échéant, être une partie d'un des pays du Benelux (CJUE, General Motors, déjà cité).

87. Cette analyse concerne le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (CJUE, Intel, déjà cité). Le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné (CJUE, General Motors, déjà cité).

88. Lors de l'examen du degré de reconnaissance requis auprès du public pertinent tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir (CJUE, General Motors, déjà cité).

89. Le moment pertinent pour déterminer si la marque antérieure a acquis une renommée est la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque postérieure (voir article 2.2ter, alinéa 2 et, par analogie, article 2.30sexies CBPI). Ce moment pertinent en l'espèce est le 7 juin 2019, à savoir la date de dépôt de la marque contestée.

Analyse des preuves soumises

90. L'Office établit que le requérant n'a produit aucun argument, ni aucune preuve pour démontrer la renommée des marques invoquées et plus généralement l'application du motif énoncé à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI. Les preuves relatives à la renommée de la marque doivent être introduites ensemble avec les arguments du requérant. Règle 1.31.1.c RE stipule à ce titre que le requérant dispose d'un délai de deux mois à compter de la communication visé sous b pour étayer la demande avec des arguments et pièces à l'appui de ceux-ci. A défaut, la demande est classée sans suite.

91. En l'absence de toute preuve démontrant la renommée des marques invoquées, l'Office ne poursuivra pas à l'analyse de ce motif.

Conclusion réputation

92. L'Office constate que la renommée des marques invoquées n'a pas été argumentée, ni démontrée. Par conséquent, une des conditions nécessaires de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI n'a pas été remplie et la demande en radiation fondée sur ce motif doit donc être rejetée.

D. Autres facteurs

93. En ce qui concerne le renvoi du défendeur à la jurisprudence d'autres instances européennes (voir point 22), l'Office rappelle qu'il prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne lient l'Office (voir TUE, CURON, T-353/04, 3 mai 2007, ECLI:EU:T:2007:47).

IV. CONSÉQUENCE

94. La demande en radiation portant le numéro 3000156 est partiellement justifiée.

95. L'enregistrement Benelux de la marque contestée 1010100 est radié pour les produits et services suivants :

- Classe 29 : Tous produits.
- Classe 30 : Tous produits.
- Classe 32 : Tous produits.
- Classe 41 : Education ; formation ; organisation d'évènements et de manifestations à des fins éducatives y compris à thème scientifique, et culturelles dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids.
- Classe 44 : Tous services.

96. L'enregistrement Benelux de la marque contestée 1010100 reste enregistré pour les services suivants :

- Classe 35 : Tous services.
- Classe 41 : Divertissement ; rédaction de textes autres que publicitaires ; services de publication, d'édition et de diffusion de journaux, brochures, périodiques et autres produits de l'imprimerie dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids ; publication électronique de livres, brochures et périodiques en ligne dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids ; services d'abonnement à des lettres et des magazines d'information dans le domaine de l'alimentation, de la diététique, de la nutrition et de la perte de poids ; organisation de compétitions sportives

97. La demande en radiation étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5 CBPI et la règle 1.44, alinéa 2 du RE.

La Haye, le 20 décembre 2021

BOIP

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Diter Wuytens