

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION en matière de RADIATION
N° 3000369
du 28 février 2023

Requérant : **Mich. Weyermann GmbH & Co. KG**
Brennerstrasse 17-19
96052 Bamberg
Allemagne

Mandataire : **OFFICE FREYLINGER S.A.**
Route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxembourg

contre

Défendeur : **Malterie du Château S.A.**
Chemin du Couloury 1
4800 Lambermont
Belgique

Mandataire : **Prioux Culot + Partners**
Avenue Louise 326/26
1050 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Enregistrement Benelux 900428**
Château Cara Ruby Nature

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 19 novembre 2021, le requérant a introduit, en application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »)¹, une demande de radiation sur base du motif de déchéance prévu à l'article 2.27, alinéa 2, CBPI : absence d'usage sérieux de la marque contestée conformément aux dispositions de l'article 2.23bis, CBPI.

2. La demande de radiation est dirigée contre l'enregistrement Benelux 900428, déposé le 13 avril 2011 et enregistré le 10 août 2011, de la marque verbale suivante : Château Cara Ruby Nature.

3. La demande de radiation est dirigée contre tous les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :

Classe 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, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

4. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

5. La demande de radiation est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 26 novembre 2021 par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (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 ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 2 juin 2022.

II. MOYENS DES PARTIES

A. Arguments du défendeur

6. Le défendeur explique qu'il est la malterie la plus ancienne de la Belgique. Au sein de son assortiment il propose une gamme de malts caramels, ce qui est souvent identifié par l'abréviation « Cara ». Le défendeur fournit ses produits à un public de professionnels, tels que des brasseurs. Le requérant est un concurrent qui est également actif dans le secteur du malt. Ce dernier a introduit une demande en

¹ La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

déchéance contre la marque contestée ainsi qu'à l'encontre de cinq autres marques Benelux appartenant au défendeur. De plus, le requérant a formé des actions en annulation contre quatre marques Benelux plus récentes du défendeur. Selon le défendeur, ces différentes procédures ont été introduites dans le but de déstabiliser le défendeur et tenter de lui arracher des informations commerciales sensibles.

7. Le défendeur établit que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux dans le Benelux pendant la période pertinente qui s'étend du 19 novembre 2016 jusqu'au 19 novembre 2021. Il produit notamment des données comptables, à savoir une attestation du commissaire d'entreprise qui a analysé d'une part plusieurs centaines de factures de vente émises entre 2011 et 2021 et d'autre part, un tableau de synthèse de ces données. Les données comptables portent sur des produits revêtus des dix marques du défendeur attaquées respectivement en déchéance et en nullité. Le défendeur produit également des exemples de ces factures. Par souci de confidentialité, l'identité des clients a été rendue anonyme.

8. Le défendeur introduit aussi des photos des emballages de produits revêtus de la marque contestée afin de démontrer que la marque contestée a été utilisée conformément à sa fonction d'indication d'origine.

9. Les produits portant la marque contestée sont vendus et promus via le site internet du défendeur. Une fiche technique reprenant la marque contestée est disponible pour chaque malt produit et commercialisé par le défendeur. Le défendeur a retracé le contenu de son site internet au cours des années 2016 à 2021 et il soumet des extraits de son magasin en ligne via lequel il a vendu des produits en classes 30 et 31.

10. Le défendeur explique qu'il dispose de nombreuses brochures promouvant l'ensemble de ses produits, dont le malt « Château Cara Ruby Nature ». Ces brochures sont disponibles tant en ligne qu'en version imprimée et ont été rééditées à de nombreuses reprises durant la période pertinente, comme en témoignent les factures introduites.

11. Le défendeur fait observer que l'ensemble des pièces concerne le territoire pertinent et la période pertinente. Il fait référence à une jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne (ci-après : « TUE ») concernant la notion d'usage partiel pour étayer que cette notion ne peut s'entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes. Selon le défendeur, une telle différenciation n'est pas possible en l'espèce dès lors que le malt peut faire l'objet d'applications diverses et variées. En ce qui concerne le malt, ce produit a un lien avec les produits alimentaires à base de céréales et les barres de céréales et de muesli en classe 30. Bien que le malt ne puisse pas être considéré comme un fruit ou un légume, sa production peut être perçue par le grand public comme similaire et bien que le malt en classe 31 ne vise pas expressément la consommation humaine, encore faut-il souligner que celui-ci est très fréquemment utilisé en boulangerie dans la réalisation du pain. En résumé, la nature de ces marchandises est la même et les producteurs et canaux de distribution peuvent être communs. Le défendeur établit que le malt est un produit agricole d'une nature particulière (une orge germée artificiellement et séchée) aux usages multiples. En conséquence, l'usage de la marque contestée pour du malt constitue également et à tout le moins un usage sérieux pour des « préparations faites de céréales », du « pain » et de la « levure » en classe 30 et des « produits agricoles », des « graines », des « semences », des « aliments pour les animaux » et des « malts » en classe 31.

12. Le défendeur établit qu'il suit de ce qui précède que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au Benelux pendant la période pertinente pour les produits désignés. Il demande donc à l'Office que cette demande en déchéance soit rejetée. De plus, compte tenu des relations concurrentielles entre parties, le défendeur est d'avis que la procédure a été introduite de manière abusive, de sorte que le requérant doit être condamné à payer les dépens de l'instance.

B. Réaction du requérant

13. Selon le requérant, il n'y a pas de preuve que la marque contestée a été commercialisée au Benelux pour les produits désignés lors de la période pertinente. Il fait observer le suivant en ce qui concerne les preuves d'usage introduites.

14. Le requérant rappelle d'abord, en réponse à l'attestation du commissaire d'entreprise, la valeur probante d'une telle déclaration. En outre, il fait remarquer qu'il n'y a pas d'indication claire et détaillée quant au lieu où la marque contestée est utilisée. L'attestation comprend un tableau de synthèse reprenant des données chiffrées mais sans indication des produits commercialisés.

15. En ce qui concerne les exemples de factures, le requérant établit que l'adresse de destination de ces factures ne donne pas de précision quant au client potentiel et le requérant se demande donc s'il ne s'agirait pas d'un seul et même client belge avec une filiale aux Pays-Bas. Il y a également quelques factures qui datent d'avant la période pertinente. De plus, la marque contestée n'apparaît pas telle que déposée sur les factures, mais avec la mention « 50 EBC » entre « Ruby » et « Nature ». Par ailleurs, si la marque contestée est reprise elle se réfère au seul produit « malt » mais sans référence aux autres produits protégés en classes 30 et 31.

16. Le requérant fait remarquer que ces photos ne permettent pas de démontrer qu'il y a eu un usage effectif et suffisant sur le marché vu qu'elles correspondent à un usage interne.

17. En ce qui concerne les extraits du site internet du défendeur, le requérant fait d'abord remarquer qu'il est très probable qu'un site internet n'engendre aucun trafic et donc que sa présence sur internet ne constitue pas une preuve pour établir l'usage sérieux de la marque contestée. De plus, le requérant fait observer que seul le malt est mentionné comme produit offert. Aucun autre produit ne figure sur le site internet en relation avec la marque contestée. En outre, il n'y a aucune précision de date ou de vente effectuée réellement via ce site.

18. Le requérant fait remarquer qu'il n'y a pas une pièce 4 et qu'il ne peut donc pas en vérifier le contenu.

19. Le requérant établit que les brochures ne donnent pas d'indication quant à leur distribution effective, ni quant au lieu et à la date d'une éventuelle distribution. La marque contestée n'y figure pas en rapport avec les produits en classes 30 et 31. Une des factures de commande de brochures publicitaires à une date en dehors de la période pertinente. En outre, la marque contestée n'apparaît pas sur lesdites factures.

20. Le requérant conteste l'argument du défendeur selon lequel le seul produit « malt » est similaire aux autres produits en classes 30 et 31. Le malt est différent des produits en classe 30. Il est issu d'une

méthode de production différente et se retrouve dans des réseaux de distribution différents. De même, le malt est à considérer comme différent d'un fruit ou d'un légume frais, d'une plante ou fleur, voire d'un animal vivant. Tous les produits de la classe 31 ne sont donc pas similaires en ce qui concerne la production, la distribution et les consommateurs visés. Par ailleurs, le requérant considère que l'usage sérieux de la marque contestée pour le produit « malt » n'a pas non plus été démontré.

21. Contrairement à ce que prétend le défendeur, le requérant estime qu'il n'a pas été démontré que les produits portant la marque contestée ont été effectivement vendus au Benelux durant la période pertinente.

22. Pour ces raisons, le requérant considère que les pièces du défendeur sont insuffisantes pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée sur le territoire du Benelux endéans la période pertinente. Par conséquent, il demande à l'Office de confirmer la déchéance de la marque contestée.

C. Dernière réaction du défendeur

23. Le défendeur reprend ses arguments qu'il avait déjà avancé et il ajoute les arguments suivants, qui sont supportés par quelques nouvelles pièces.

24. Le défendeur souligne que même un usage minime peut être suffisant. En outre, il établit que l'usage du signe « Château Cara » seul n'altère pas le caractère distinctif de la marque « Château Cara Ruby Nature » et démontre également l'usage sérieux de cette dernière. En l'espèce, le mot « Ruby » est une indication usuelle de la couleur du produit. Par conséquent, rapporter la preuve de l'usage du signe « Château Cara » revient à rapporter la preuve de l'usage de la marque contestée, d'après le défendeur.

25. En ce qui concerne l'argument du requérant consistant à dire que l'attestation ne contient pas d'indication claire et détaillée quant au lieu où la marque contestée est utilisée, le défendeur fait remarquer que cet argument ne peut être suivi dans la mesure où le tableau récapitulatif annexé à l'attestation du commissaire précise qu'il s'agit de factures émises pour des clients au Benelux. La déclaration du commissaire contenant un tableau synthétique est un élément de preuve crédible et pertinent dans la mesure où ce tableau et la déclaration sont corroborés par d'autres éléments de preuve tels que les factures.

26. Le défendeur conteste l'argument du requérant concernant le fait que l'adresse de destination de ces factures ne donnerait pas de précision sur l'identité du client et qu'il se pourrait que ces factures aient toutes été adressées à un seul et même client. Le défendeur produit, en réponse à ces allégations, une nouvelle attestation de son commissaire qui indique le nombre de clients distincts. Ainsi, il ressort que les factures ont été adressées chaque année à plusieurs dizaines de clients entre 2016 et 2021.

27. Le requérant considère que le site internet du défendeur n'engendre aucun trafic. C'est la raison pour laquelle le défendeur produit les statistiques générées par pays et par langues, sur plusieurs années au cours de la période pertinente. Il en ressort que le site est consulté, tant en Belgique qu'aux Pays-Bas, par plusieurs milliers de visiteurs.

28. En ce qui concerne les brochures publicitaires, le défendeur estime qu'il n'est pas correct d'affirmer qu'il pourrait s'agir de brochures ne contenant pas la marque contestée car les factures introduites précisent le nombre de pages des brochures commandées, soit un nombre de pages identiques au nombre de pages

de la brochure produite comme preuve. Par ailleurs, même avant la période pertinente, une facture reste pertinente dans la mesure où les brochures ont été distribuées au cours de la période susvisée. Ces brochures n'ont pas une vocation interne, notamment au vu des quantités commandées. Outre les brochures, le défendeur a réalisé des investissements publicitaires auprès d'annonceurs ou de revues.

29. Le défendeur explique qu'il a également participé à plusieurs foires et expositions. Il en produit des preuves. Bien que certaines de ces participations ont eu lieu sur le territoire français, le défendeur précise qu'un bon nombre de participants sont localisés sur le territoire Benelux.

30. La marque contestée a été utilisée pour un grand volume commercial depuis 2011, sans interruption. En outre, le défendeur établit qu'il a mis en œuvre de nombreux procédés afin d'acquérir et de maintenir une position commerciale sur le marché, au travers notamment de brochures publicitaires sur son site internet et en participant à des foires et des expositions.

31. Pour ces raisons, le défendeur demande à l'Office de déclarer non fondée la demande de déchéance de la marque contestée et de condamner le requérant aux dépens de l'instance.

III. Décision

A. Cadre juridique

32. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une demande en déchéance de l'enregistrement peut être présentée auprès de l'Office, notamment sur base des motifs visés à l'article 2.27, alinéa 2 CBPI. Dans ce cas, il appartient au défendeur de fournir la preuve que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis CBPI, pendant une période de cinq ans précédant l'introduction de la demande sur le territoire Benelux ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

33. La demande de radiation a été introduite le 19 novembre 2021. La période à prendre en compte – la période pertinente – s'étend donc du 19 novembre 2016 au 19 novembre 2021.

34. Conformément à la règle 1.41 lue conjointement avec 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 contestée, pour les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée et contre lesquels la demande de radiation est dirigée.

35. 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.² 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

² CJUE 3 juillet 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, point 38 (Viridis) et CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 43 (Ansul).

ladite marque.³ De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur.⁴

36. Le Tribunal de l'UE a précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux.⁵ Dans l'interprétation de la notion d'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.⁶

37. En outre, 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.⁷

B. Analyse des preuves d'usage introduites

38. Le défendeur soumet les documents suivants comme preuve de l'usage de la marque contestée :

1. Attestation du commissaire d'entreprise du 24 janvier 2022.
2. 10 Factures pour les Pays-Bas et la Belgique dont 9 datent de la période pertinente. Toutes les factures font référence à la vente de malts Château Cara Ruby 50 EBC Nature.
3. Photo d'un emballage pour des malts Château Cara Ruby Nature.
4. Plusieurs extraits du site internet du défendeur www.castlemalting.com entre 22 octobre 2016 et 6 mai 2021 via The Way Back Machine, ainsi qu'un extrait dudit site de 24 janvier 2022 (le défendeur introduit ce dernier extrait tant en français qu'en anglais, allemand et néerlandais) montrant l'offre des malts Château Cara Ruby Nature.
5. Une fiche technique faisant référence à « Château Cara Ruby Nature – année de récolte 2020 » dont il est précisé qu'il s'agit d'un malt belge. Le défendeur introduit le même document tant en français qu'en anglais, allemand et néerlandais.
6. Brochures publicitaires du défendeur « Des malts belges qui rendent vos bières si spéciales » dont il est fait référence à des malts Château Cara Ruby Nature + plusieurs factures pour la production des brochures entre 2016 et 2021.

39. Le défendeur introduit les preuves suivantes avec sa dernière réaction :

7. Attestation du commissaire d'entreprise du 27 avril 2022.
8. Statistiques concernant les utilisateurs du site internet du défendeur castlemalting.com par pays et par langues entre 2017 et 2022.
9. Trois factures pour des publicités auprès d'annonceurs dont deux en Belgique et une en France.

³ CJUE 31 janvier 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, point 83 (Pandalis) et CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 43 (Ansul).

⁴ TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 29 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

⁵ TUE 8 juillet 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, point 36 (Hipoviton) et TUE 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, point 41 (Sonia Rykiel).

⁶ TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 28 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

⁷ TUE 8 juillet 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, point 35 (GNC LIVE WELL).

10. Plusieurs factures/devis pour des participations à des foires et des expositions en France.

Appréciation

40. Comme mentionné ci-dessus, il convient de souligner qu'une marque doit être utilisée pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. La procédure de déchéance a été engagée contre tous les produits en classes 30 et 31 de la marque contestée.

41. Après examen de l'ensemble des pièces fournies, l'Office établit d'abord qu'elles peuvent seulement servir à établir un usage sérieux pour les produits « malt » en classe 31. Quant aux autres produits en classes 30 et 31, le défendeur n'a pas fournis de preuve.

42. Les neuf factures datant de la période pertinente prouvent que le défendeur a vendu des quantités de malts significatives sous la marque contestée, en Belgique ainsi qu'aux Pays-Bas. Bien que l'adresse du destinataire des factures ait été anonymisée, le pays du destinataire est laissé visible (soit la Belgique, soit les Pays-Bas). Ces factures peuvent donc servir à démontrer l'usage sérieux de la marque contestée au Benelux, pendant la période pertinente. Le fait que la marque reprise dans les factures est Château Cara Ruby 50 EBC Nature n'altère pas cette conclusion. Il suit d'une analyse du site web du défendeur, de la fiche technique ainsi que des brochures publicitaires qu'EBC est l'unité pour indiquer la coloration du malt. Le chiffre 50 est une indication pour déterminer l'intensité de la couleur. L'ajout de l'élément 50 EBC est donc non distinctif et n'altère pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu'elle a été enregistrée.

43. En ce qui concerne la valeur probante de l'attestation du commissaire d'entreprise du défendeur, l'Office rappelle que le simple fait que des pièces ne viennent pas d'une source indépendante mais du défendeur, ou en l'espèce quelqu'un lié au défendeur, n'implique pas automatiquement que leur valeur probante est moins importante. Pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable.⁸ En l'espèce, l'attestation du commissaire d'entreprise concerne la vérification de plusieurs fichiers Excel, reprenant des factures émises par le défendeur entre 2011 et 2021, comprenant des produits Cara. Le commissaire explique qu'il a fait une sélection de 412 factures dans ces fichiers. Pour les années qui ont pu être auditées par le commissaire, à savoir les exercices clôturés au 30 septembre 2018, 2019 et 2020 (soit pendant la période pertinente), il a aussi retracé par sondage ces différentes factures avec les historiques des comptes généraux. Il confirme qu'il a trouvé la présence de produits de marques Cara dans ces 412 factures sélectionnées et que ces factures sont enregistrées dans les comptes audités. En particulier, il confirme que des produits Château Cara Ruby Nature sont commercialisés depuis 2012. Au vu des factures fournies par le défendeur, l'Office ne peut douter de la véracité du contenu de cette attestation et ne peut donc concevoir qu'elle ait été établie pour les besoins de la cause uniquement. Cette attestation examinant des factures ayant trait, au moins pour une partie, à la période pertinente et détaillant la vente de malt sous la marque contestée par le défendeur au Benelux, doit être prise en considération.

⁸ TUE 7 juin 2005, T-303/03, ECLI:EU:T:2005:200, point 42 (Salvita).

44. En ce qui concerne la photo d'un emballage, les extraits de sites web et les brochures, certains d'entre eux sont non datés ou postérieures à la période pertinente. Cependant, ces pièces peuvent supporter les factures qui concernent la période pertinente. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, l'appréciation du caractère sérieux de l'usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d'éventuelles circonstances (antérieures ou) postérieures à ladite période. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente, ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période⁹. Les extraits, la photo et les brochures peuvent étayer le contenu des factures. Il ressort de la photo que la marque contestée est utilisée pour du malt offert par le défendeur. Ces pièces peuvent corroborer l'usage sérieux de la marque contestée par le défendeur tel qu'il est démontré sur base des factures.

45. Le seul fait que la fiche technique ne porte pas d'indication de lieu, et sert peut-être seulement à un usage interne, ne signifie pas qu'elle ne peut pas être prise en compte ici. Elle peut contribuer à une meilleure appréciation de l'étendue de l'usage de la marque contestée au cours de la période pertinente comme il s'avère des factures, et en particulier les produits pour lesquels la marque contestée est utilisée.

Conclusion

46. L'ensemble des pièces fournies démontre seulement la commercialisation de malt munis de la marque contestée par le défendeur au Benelux au cours de la période pertinente. Les preuves d'un usage sérieux pour le malt en classe 31 ne peuvent pas servir à démontrer un usage sérieux pour les autres produits en classes 30 et 31.

B. Autres facteurs

47. Le défendeur fait remarquer que le but de cette procédure pour le requérant est de déstabiliser le défendeur et de tenter de lui arracher des informations commerciales sensibles (voir point 6) et que cette procédure a été introduite de manière abusive (voir point 12). L'Office fait observer que la procédure de radiation vise seulement la validité de la marque contestée et plus particulièrement la question de savoir si la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis CBPI. D'autres motifs, telle que la mauvaise foi dans le chef du requérant, ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de cette procédure.

48. En ce qui concerne le renvoi du défendeur à la jurisprudence d'autres instances européennes (voir point 11), 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.¹⁰

49. Le défendeur considère que le malt a un lien avec les produits alimentaires à base de céréales et les barres de céréales et de muesli en classe 30. En outre, la production du malt peut être perçue par le grand public comme similaire à la production de fruits ou légumes. Il en résulte que l'usage de la marque contestée pour du malt constitue également un usage sérieux pour des « préparations faites de céréales », du « pain » et de la « levure » en classe 30 et des « produits agricoles », des « graines », des « semences », des « aliments pour les animaux » et des « malts » en classe 31 (voir point 11). L'Office considère qu'il

⁹ CJUE 27 janvier 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, point 33 (La Mer Technology).

¹⁰ TUE 3 mai 2007, T-353/04, ECLI:EU:T:2007:47, point 77 (Curon).

ne peut pas être accepté que la preuve concernant l'usage de produits « différents », mais « liés » d'une certaine façon, couvre automatiquement des produits enregistrés. En particulier, la notion de similitude des produits n'est pas valable dans ce contexte. Article 2.30onies, alinéa 3 CBPI, qui stipule « *Si un motif de nullité ou de déchéance d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, la déclaration de nullité ou de déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés* », ne prévoit aucune exception à cet égard. Etant donné que le défendeur a seulement produit des preuves d'un usage sérieux de la marque contestée pour une partie des produits, à savoir « malt » en classe 31, ladite marque n'est réputée utilisée que pour cette partie des produits.

50. Le défendeur demande à l'Office de condamner le requérant à payer les dépens de l'instance (voir point 12). Dans le cadre d'une procédure en radiation, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus. Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe de radiation lorsque la radiation est totalement justifiée (ou refusée).

51. Le requérant fait remarquer qu'il n'y a pas de pièce 4 et qu'il ne peut donc pas en vérifier le contenu (voir point 18). L'Office établit que cette affirmation est correcte : il n'y a pas de pièce 4, vu que le défendeur ne l'a pas introduite. Ceci est également confirmé par l'inventaire des pièces du défendeur dans lequel il est indiqué, pour la pièce 4, « réservée ». Les pièces qui ont été soumises et donc examinées par l'Office sont celles énumérées aux points 38 et 39.

52. Lors de la production de sa dernière réaction, le défendeur a introduit quatre pièces supplémentaires (pièces 7 jusqu'à 10) (voir point 39). Tenant compte du principe du contradictoire, l'Office juge sur base de la nature et le contenu des pièces complémentaires qu'en l'espèce il n'y a pas de raison justifiant une demande aux parties d'introduire des arguments supplémentaires selon la règle 1.31, alinéa 2, sous f RE, vu que lesdites pièces n'influenceront pas le résultat de cette procédure et confirment seulement le contenu des pièces qui avaient déjà été soumises auparavant.

C. Conclusion

53. Le défendeur a seulement prouvé l'usage sérieux de la marque contestée pour « malt » en classe 31 dans le Benelux au cours de la période pertinente. Cependant, pour les autres produits en classes 30 et 31, il n'a pas démontré qu'il a fait un usage sérieux de la marque contestée dans le Benelux pendant les cinq années précédant la demande en déchéance ou qu'il existe un motif valable de non-usage.

IV. CONSÉQUENCE

54. La demande en déchéance portant le numéro 3000369 est partiellement justifiée.

55. L'enregistrement Benelux de la marque contestée 900428 est maintenu en classe 31 pour « malt ».

56. L'enregistrement Benelux de la marque contestée 900428 est radié pour :

Classe 30 : Tous les produits.

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux.

57. 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 28 février 2023



Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier