

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DECISION en matière de RADIATION
N° 3000374
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 1034392**

Grand Cru Cara Clair

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 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^{er}, 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).
2. La demande de radiation est basée sur les marques antérieures suivantes :
 - Marque de l'Union européenne 1294685 de la marque verbale Caraamber, introduite le 1^{er} septembre 1999 et enregistrée le 2 février 2001 pour des produits en classes 30 et 31 ;
 - Marque de l'Union européenne 47175 de la marque verbale Carapils, introduite le 1^{er} avril 1996 et enregistrée le 11 août 1998 pour des produits en classes 2, 30, 31 et 32 ;
 - Marque de l'Union européenne 1293661 de la marque verbale Caraaroma, introduite le 1^{er} septembre 1999 et enregistrée le 9 août 2002 pour des produits en classes 30 et 31.
3. Il ressort du registre concerné que le requérant est le titulaire des marques invoquées.
4. La demande de radiation est dirigée contre l'enregistrement Benelux 1034392, déposé le 22 mai 2018 et enregistré le 20 août 2018 pour des produits en classe 31, de la marque verbale Grand Cru Cara Clair.
5. La demande de radiation est introduite contre tous les produits de la marque contestée et est basée sur tous les produits 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 26 novembre 2021 par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (voir ci-après « l'Office »). Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. 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 14 mars 2022.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

A. Arguments du requérant

8. Le requérant explique que les arguments à l'appui de cette action sont le risque de confusion d'une part et l'existence d'une famille de marques « Cara » d'autre part.
9. Le requérant considère que les produits de la marque contestée sont identiques aux produits des marques invoquées.

10. En ce qui concerne la comparaison des marques, le requérant fait d'abord observer que les marques invoquées sont intrinsèquement distinctives pour les produits désignés. Les marques en cause sont toutes des marques verbales composées de l'élément identique et fortement distinctif « Cara ». Selon le requérant, l'élément « Cara » domine l'impression globale de la marque contestée. Les éléments « Grand Cru » sont d'usage banal dans le domaine viti-vinicole et brassicole et sont donc dépourvus de tout caractère distinctif. L'élément « Clair » peut faire référence à l'adjectif « clair » qui définit des choses de couleurs peu foncées. Dans le domaine brassicole cet adjectif qualifie un type de bière particulier, à savoir une bière ayant une couleur claire et limpide. Pour le requérant, une comparaison doit donc s'effectuer entre les marques invoquées et « Cara Clair ».

11. Visuellement les marques en cause sont fortement similaires pour le requérant, notamment au regard de la marque antérieure Caraamber. En outre, le consommateur percevra certainement les premières lettres identiques CARA et son regard ne sera pas forcément attiré par les terminaisons sensiblement différentes, de sorte que les autres marques invoquées Caraaroma et Carapils doivent être également considérées comme similaires à la marque contestée. Ainsi, les lettres communes des marques en cause se situent toutes au début des marques.

12. Phonétiquement, les marques en cause doivent être considérées comme fortement similaires. Le requérant explique que la marque invoquée Caraamber et la marque contestée partagent un rythme et une sonorité très similaire. La marque contestée présente également de grandes similarités avec les marques antérieures Caraaroma et Carapils en raison de l'élément commun « Cara », d'après le requérant.

13. Conceptuellement, les marques concernées sont très similaires, voire identiques. Le requérant explique que l'élément « Clair » fait référence à un type de couleur de bière. Les autres éléments constitutifs des marques invoquées, « amber », « pils » et « aroma » font également référence au monde brassicole et aux différents types de bières. Il existe donc une grande similarité, voire une identité, en raison de la référence au monde brassicole et de l'identité de l'élément dominant fantaisiste et hautement distinctif « Cara ».

14. Vu la forte similarité entre les marques et l'identité entre les produits, le requérant estime qu'il existe un risque de confusion entre les marques. Le consommateur sera amené à percevoir la marque contestée comme une imitation ou une déclinaison des marques invoquées. De ce fait, la marque contestée ne peut être adoptée comme marque pour des produits identiques ou similaires aux produits protégés par les marques antérieures, sans porter atteinte aux droits antérieurs du requérant.

15. Le requérant explique que la présente action en annulation est fondée sur trois marques parmi de nombreuses marques antérieures du requérant qui constituent une famille de marques. Chacune d'entre elles fait partie de la série de marques CARA. Le requérant rappelle les conditions qui doivent être remplies afin de les considérer comme étant une famille de marques. Il explique que les marques antérieures reproduisent intégralement le même élément distinctif « Cara », avec l'ajout d'un élément verbal qui permet de différencier une marque de l'autre. Les différentes marques du requérant sont d'ailleurs utilisées l'une à côté de l'autre dans la vie des affaires et le consommateur concerné est confronté à l'existence des différentes marques CARA du requérant depuis des décennies. Les marques antérieures commencent toutes par l'élément distinctif « Cara » pour couvrir, entre autres, des malts brassicoles. Le requérant donne quelques exemples de la série de marques, à savoir CARAMÜNCH, CARAHELL, CARAFA, CARAFOAM, CARARYE, CARABOHEMIAN, CARARED, CARAWHEAT, CARAPILS, CARAAMBER, CARAAROMA, CARABELGE,

etc. Toutes ces marques sont protégées à titre de marques de l'Union Européenne. Le requérant produit une liste des marques avec le préfixe « Cara », une brochure mentionnant les différentes marques CARA, une copie d'écran d'un site de vente qui propose, entre autres, des malts CARA, ainsi que des extraits du site du requérant et ses partenaires de distribution. Selon le requérant, les conditions liées à la série de marques sont remplies. Les différentes marques du requérant commençant par « Cara » sont présentes sur le marché mondial (y compris au Benelux). En outre, la marque contestée ressemble non seulement aux marques antérieures faisant partie de la série de marques, mais présente également des caractéristiques permettant de la mettre en rapport avec la série, notamment en raison de l'élément distinctif dominant « Cara », identique aux marques antérieures.

16. Pour ces raisons, le requérant demande à l'Office d'annuler la marque contestée pour tous les produits désignés et de mettre les dépens à charge du défendeur.

B. Arguments du défendeur

17. Le défendeur explique qu'il est la malterie la plus ancienne de Belgique. Il commercialise divers malts, dont une gamme de malts caramels souvent identifiée par l'abréviation « Cara », de sorte que cet élément figure dans la plupart des dénominations de ces produits (et des enregistrements de marques pour ces produits). Selon le défendeur, la dénomination « Cara » est un terme générique permettant d'identifier une large famille de malts. Le défendeur fournit ses produits à un public de professionnels, tels que des brasseurs.

18. Le requérant est un concurrent qui est également actif dans le secteur du malt. Il a introduit une action en annulation contre la marque contestée, mais également contre trois autres marques Benelux appartenant au défendeur. De surcroît, le défendeur explique que le requérant a introduit des actions en déchéance pour défaut d'usage sérieux contre six marques Benelux plus anciennes lui appartenant. Il est manifeste pour le défendeur que ces différentes procédures ont été introduites dans le seul but de le déstabiliser et tenter de lui arracher quelques informations commerciales sensibles.

19. En ce qui concerne l'existence d'un risque de confusion, le défendeur fait d'abord remarquer que le public pertinent est composé uniquement de professionnels. Etant donné que le brassage d'une bière ou d'un whisky suppose l'association de malts ou, à tout le moins, le suivi d'une recette propre à chaque brasseur, il en résulte que le brasseur sera particulièrement attentif à la production, aux types et à la catégorie de malt choisi. Le niveau d'attention du public pertinent sera donc élevé, voire très élevé.

20. Le défendeur poursuit son argumentation en expliquant les principes relatifs à la prise en compte des éléments dominants d'une marque. Il cite de la jurisprudence énonçant qu'un risque de confusion sera exclu lorsque l'élément commun est un préfixe faiblement distinctif, voire descriptif. Il fait ensuite référence à une décision de la Cour de Justice Benelux appliquant ce principe et à plusieurs décisions du Tribunal de l'Union européenne (ci-après « TUE ») où un raisonnement analogue a été appliqué.

21. Le défendeur considère que le terme « Grand Cru » est dominant dans la marque contestée. Ce terme est l'élément commun à la famille de marques appartenant au défendeur. Le défendeur conteste que le terme « Grand Cru » serait descriptif pour les produits visés. S'il est probablement vrai que l'usage du terme « Grand Cru » est répandu dans le domaine viticole, il ne l'est nullement dans celui du malt. Selon le défendeur, il est de jurisprudence constante du TUE que la bière est différente du café et du thé, du vin

et de la téquila. Il en résulte que le terme « Grand Cru » dans la marque contestée, enregistrée pour du malt, jouit d'un caractère distinctif élevé. Même à considérer que « Grand Cru » serait faiblement distinctif, le défendeur considère que cela n'impliquerait pas nécessairement que cet élément ne puisse être dominant au sein de la marque. En l'espèce, le terme « Grand Cru » est placé en première position dans la marque, ce qui le rend dominant. Le terme « Grand Cru » étant dominant et absent des marques antérieures, il n'existe pas de risque de confusion entre les marques d'après le défendeur.

22. De plus, l'élément « Cara » est descriptif. Le défendeur explique que le terme « Cara » est l'abréviation usuelle dans l'industrie de la brasserie et du maltage pour désigner les « malts caramels » ou « malts caramélisés ». Cet usage générique s'étend au monde entier, selon le défendeur. Le caractère descriptif du terme « Cara » pour du malt en classe 31 est attesté par son usage au sein d'une multitude de marques de malt, enregistrées ou non, qui coexistent paisiblement sur le marché en question. Aucun de ces autres acteurs n'a jamais contesté la présence de l'élément « Cara » au sein des marques du défendeur et rien n'indique que le requérant ait systématiquement entrepris d'agir contre ces marques. Le défendeur produit des pièces pour démontrer que l'usage du terme « Cara » est banal, répandu et fait toujours référence au malt caramélisé.

23. A titre subsidiaire, le défendeur fait observer que l'élément « Cara » n'est donc pas dominant. Si l'Office devait considérer que l'élément « Cara » dispose d'un caractère distinctif minime, encore faudrait-il rappeler que les consommateurs ne gardent en mémoire qu'un souvenir imparfait des marques. Or, en l'espèce, le requérant ne démontre pas en quoi le signe « Cara » serait dominant dans la perception du public pertinent.

24. Selon le défendeur, il n'y a pas de similitude entre les marques en cause. Les marques ne sont similaires ni visuellement, ni phonétiquement, ni conceptuellement. La marque contestée se distingue en raison des éléments « Grand Cru » (élément dominant placé au début) et « Clair », qui sont tous deux absents des marques invoquées. La marque contestée ne contient pas non plus les éléments « amber », « aroma » ou « pils », propres aux marques antérieures. Le seul élément commun aux marques est l'élément descriptif « Cara ». Cependant, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme étant l'élément distinctif et dominant.

25. Le défendeur est d'avis qu'en l'espèce, il peut y avoir une neutralisation des similitudes éventuelles. En vertu de la théorie de la neutralisation, il apparaît que la marque contestée se distingue nettement des marques antérieures en raison de la présence du terme distinctif et dominant « Grand Cru », doté d'une signification propre. Le public pertinent comprendra la signification du terme « Grand Cru » et le percevra comme une allusion plaisante au domaine viticole, où le terme est employé afin de rappeler certaines appellations prestigieuses. Cependant, les marques antérieures n'ont pas de signification propre pour le public pertinent, si ce n'est l'usage du terme descriptif « Cara » pour désigner le type de malt.

26. Le défendeur conclut que le seul point de ressemblance entre les marques est l'élément descriptif « Cara ». Celui-ci ne peut être retenu dans l'appréciation du risque de confusion. Si l'on excepte cet élément, les marques sont entièrement différentes. En particulier, le terme distinctif et dominant « Grand Cru » est absent des marques antérieures. Si, toutefois, l'Office devait considérer que les marques en cause présentent certaines similitudes visuelles et phonétiques, celles-ci seraient neutralisées par la signification claire de la marque contestée « Grand Cru Cara Clair ».

27. Le défendeur conteste l'existence d'une famille de marques « Cara ». Il cite de la jurisprudence stipulant que la protection élargie accordée à une famille de marques ne peut pas être valablement invoquée lorsque l'élément commun des marques antérieures est largement descriptif à l'égard des produits et des services visés. Il ne suffit donc pas d'avoir un élément commun, encore faut-il que celui-ci occupe la même position au sein de la série de marques et de la marque contestée et qu'en outre, cet élément commun ne soit pas descriptif. Etant donné que l'élément commun « Cara » est descriptif, il n'est donc pas question d'une série de marques en l'espèce.

28. Le défendeur conclut qu'un risque de confusion entre les marques est absent. Par conséquent, la demande en annulation doit être déclarée non fondée. Compte tenu des relations concurrentielles entre parties, le défendeur considère que la procédure a manifestement été introduite de manière abusive, de sorte que le requérant doit être condamné à payer les dépens de l'instance.

III. Décision

A. Risque de confusion (article 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b CBPI) : cadre juridique

29. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, 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.

30. L'article 2.2ter, alinéa 1^{er} CBPI, stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : « *Une marque [...], 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* ». ¹

31. Un risque de confusion au sens de cette disposition existe si le public peut croire que les produits ou services désignés par cette marque et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées. ²

32. Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne (ci-après : « CJUE »), l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, notamment le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services concernés, le degré de notoriété de la marque antérieure et le degré de distinctivité - inhérent ou acquis par l'usage - de la marque antérieure. ³

Comparaison des produits

33. 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,

¹ L'art. 2.2ter, alinéa 1^{er} sous b BCPI met en œuvre l'art. 5, paragraphe 1 sous b Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Une disposition comparable figure à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

² CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).

³ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.⁴

34. Lorsque l'on compare les produits sur lesquels la demande de radiation est basée aux produits contre lesquels la demande de radiation est dirigée, il y a lieu de considérer les produits tels que formulés au registre.

35. Les produits à comparer sont les suivants :

Radiation basée sur :	Radiation dirigée contre :
CI 2 Malt caramélisé, malt-colorant. <i>(Marque de l'Union européenne 47175)</i>	
CI 30 Malt pour l'alimentation, malt caramélisé, pas sous forme de colorant alimentaire, extraits de malt pour l'alimentation. <i>(Marques de l'Union européenne 1294685 et 1293661)</i> CI 30 Préparations de malt, en particulier café de malt ; café d'orge, café. <i>(Marque de l'Union européenne 47175)</i>	
CI 31 Malt pour brasserie et distillerie. <i>(Marques de l'Union européenne 1294685 et 1293661)</i> CI 31 Malt. <i>(Marque de l'Union européenne 47175)</i>	CI 31 Malt ; Orge maltée ; Malt pour brasserie ; Malt pour distillerie.
CI 32 Préparations de malt, bières. <i>(Marque de l'Union européenne 47175)</i>	

36. Le défendeur n'a pas procédé à une comparaison des produits. En l'absence d'une argumentation de sa part sur ce point, l'Office juge que le défendeur ne conteste pas l'identité entre les produits, comme le prétend le requérant (voir point 9). L'Office rappelle que le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.30ter, alinéa 1er CBPI implique notamment que les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés (voir la règle 1.37, sous d RE).⁵ L'identité des produits est donc *in confesso*.

Comparaison des marques

37. Afin d'évaluer le degré de similitude entre les signes, il faut déterminer leur similitude visuelle, auditive et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l'impression générale créée par ces signes. La perception des signes par le consommateur moyen joue un rôle décisif dans l'évaluation. Le

⁴ CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

⁵ CJBen 15 juin 2022, C 2021/2, www.boip.int (Pizzatalia Original).

consommateur moyen perçoit généralement un signe comme un tout et ne prête pas attention à ses différents détails.⁶

38. Si la comparaison doit se fonder sur l'impression globale produite par les signes dans l'esprit du public pertinent, elle doit néanmoins être effectuée à la lumière des qualités intrinsèques des signes en cause.⁷ L'impression générale créée par un signe composé sur le public concerné peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Pour apprécier si tel est le cas, il convient notamment de tenir compte des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant avec les qualités des autres éléments. En outre, on peut examiner la relation entre les divers éléments de la configuration du signe composé.⁸

39. En résumé, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques, l'appréciation de la similitude des marques doit se fonder sur l'impression d'ensemble donnée par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs composantes distinctives et dominantes.

40. Les marques à comparer sont les suivantes :

Marque invoquée :	Marque contestée :
Caraamber	Grand Cru Cara Clair
Carapils	
Caraaroma	

Comparaison conceptuelle

41. Dans le cas d'espèce, le public pertinent des produits concernés est un public spécialisé composé de professionnels de la brasserie et de la cuisine, ainsi que de brasseurs/cuisiniers amateurs. Ce public fera un choix très conscient des ingrédients qu'il ajoutera à ses préparations. En percevant une marque verbale, le public pertinent la décomposera en éléments verbaux qui ont une signification concrète pour lui ou qui sont similaires à des mots qu'il connaît.⁹ L'Office rappelle que le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci.¹⁰ Les marques invoquées n'ont pas de signification dans leur ensemble. Néanmoins, il ne peut pas être exclu qu'une partie du public pertinent pourrait reconnaître deux éléments dans les marques invoquées, à savoir « Cara » et respectivement « amber », « pils » et « aroma ». En ce qui concerne l'élément « Cara », l'Office juge qu'il est très vraisemblable que le public pertinent reconnaîtra cet élément comme une abréviation pour du malt caramel. Les mots « amber » (un mot néerlandais et anglais, dont l'équivalent français « ambre » est également très proche) », « pils » (un mot néerlandais, anglais et français) et « aroma » (un mot anglais ou néerlandais signifiant « arôme ») peuvent être perçus, en relation avec les produits visés, comme descriptifs vu qu'ils peuvent indiquer soit la couleur du malt, soit la destination du malt (la production de pils), soit l'odeur du malt (arôme de caramel).

⁶ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

⁷ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

⁸ TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) et 13 décembre 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).

⁹ TUE 13 février 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, point 57 (Respicur).

¹⁰ TUE 3 juillet 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, point 53 (Budmen).

42. Le terme « Grand Cru » dans la marque contestée est un terme français utilisé spécifiquement dans le domaine viticole pour désigner un vin de qualité supérieure. Le public pertinent n'établira pas de relation (directe) entre ce mot et les produits en cause. Le mot « Clair » dans la marque contestée, signifiant ce qui est d'une couleur peu foncée¹¹, peut être perçu par le public pertinent comme une indication de la couleur du malt.

43. Pour une partie du public, percevant les marques invoquées comme n'ayant pas de signification spécifique, une comparaison conceptuelle n'est pas appropriée. Pour une autre partie du public, qui perçoit dans les marques invoquées les mots -amber, -pils et -aroma, les marques seront conceptuellement différentes en raison de la référence, dans la marque contestée, à un Grand Cru et Clair.

Comparaison visuelle

44. Les marques invoquées sont des marques verbales, composées d'un mot, de respectivement neuf, huit et neuf lettres : Caraamber, Carapils et Caraaroma. La marque contestée est également une marque verbale, composée de quatre mots, de respectivement cinq, trois, quatre et cinq lettres : Grand Cru Cara Clair.

45. La marque contestée diffère des marques invoquées par sa longueur : quatre mots contre un. En général un consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque.¹² Le début des marques est différent. L'élément commun aux marques « Cara » est repris vers la fin de la marque contestée. Les terminaisons des marques sont différentes, sauf quelques lettres.

46. Visuellement, les marques sont similaires à un degré limité.

Comparaison phonétique

47. Les marques invoquées seront prononcées, soit en quatre syllabes, à savoir la première marque invoquée CA-RA AM-BER, soit en trois syllabes, à savoir la deuxième marque invoquée CA-RA-PILS, soit en cinq syllabes, à savoir la troisième marque invoquée CA-RA-A-RO-MA. La marque contestée sera prononcée en cinq syllabes comme GRAND CRU CA-RA CLAIR.

48. En ce qui concerne la comparaison phonétique, il y a lieu de rappeler qu'un consommateur attache en général plus d'importance à la première partie d'une marque.¹³ Le début des marques est différent ainsi que leurs terminaisons, sauf quelques lettres communes. Les marques partagent les deux syllabes CA-RA qui seront prononcées de manière identique.

49. Phonétiquement, les marques sont similaires à un degré limité.

Conclusion

50. Conceptuellement, une comparaison n'est soit pas pertinente, soit les marques différents. Visuellement et phonétiquement les marques sont similaires à un degré limité.

¹¹ Voir <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/clair/>.

¹² TUE 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

¹³ TUE 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

Appréciation globale

51. 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.

52. 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.¹⁴

53. 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.¹⁵ Dans le cas d'espèce, les produits concernés sont de l'orge maltée/malts utilisé(e)(s) pour la fabrication de diverses boissons, notamment des bières. Bien que ce ne soit pas leur utilisation la plus courante, ils peuvent également être utilisés comme ingrédients pour la boulangerie. Dans une moindre mesure, les produits peuvent aussi s'adresser aux amateurs qui utilisent ces produits dans leur cuisine ou qui brassent leur propre bière. Comme déjà mentionné ci-dessus (voir point 41), les produits concernés s'adressent donc d'une part aux professionnels de la brasserie et de la cuisine avec un degré d'attention élevé et, d'autre part, à des amateurs brasseurs/cuisiniers qui auront tendance à accorder une attention particulière à ces ingrédients, ce qui conduira également à un degré d'attention élevé.

54. 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.¹⁶ L'Office est d'avis que les marques invoquées disposent d'un caractère distinctif normal car elles ne décrivent aucune caractéristique des produits en question.

55. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré limité. Conceptuellement, une comparaison n'est soit pas pertinente, soit les marques diffèrent. L'identité des produits est inconfondable. Les similarités limitées entre les marques résultent seulement de l'élément commun descriptif « Cara ». L'Office juge que les différences au début et à la fin des marques ainsi que les différences au niveau de la longueur des marques, attireront plus l'attention du public que le seul élément commun au milieu de la marque contestée. Compte tenu des considérations précédentes, il y a lieu de tenir compte du fait que les marques en cause sont suffisamment différentes dans l'impression d'ensemble qu'elles produisent dans l'esprit du public concerné (ayant un niveau d'attention élevé), pour éviter un risque de confusion, même pour des produits identiques. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère que le public concerné ne peut pas croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

¹⁴ CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 19 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) et CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 17 (Canon).

¹⁵ CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁶ CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

Conclusion

56. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il n'existe pas un risque de confusion.

B. Autres facteurs

57. En ce qui concerne l'argument du requérant relatif à l'existence d'une famille de marques découlant de l'élément distinctif « Cara » (voir point 15), l'Office rappelle que si le requérant souhaite invoquer une marque de série, il doit apporter la preuve que deux conditions sont cumulativement réunies. En premier lieu, le titulaire d'une série d'enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l'usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d'un nombre de marques susceptible de constituer une « série ». En second lieu, la marque contestée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série.¹⁷ L'Office estime que la première condition pour établir l'existence d'une famille de marques n'est pas remplie. Le requérant fournit quelques pièces (une liste des marques avec le préfixe « Cara », une brochure non datée mentionnant différentes marques CARA, une copie d'écran du 2022 d'un site de vente biere-appro.com qui propose des malts CARA, entre autres, ainsi que des extraits du site du requérant et de ses partenaires de distribution de février 2021. Un de ces partenaires de distribution est Brouwland.com, offrant différents malts CARA, pour démontrer l'usage des marques de la série. L'Office estime que l'ensemble de ces pièces n'est pas suffisant à démontrer l'usage des marques sur le marché Benelux. L'usage des marques ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions.¹⁸ Ils manquent des pièces concrètes et objectives, de nature à démontrer la présence des marques sur le marché d'une façon effective et constante dans le temps¹⁹. Plus particulièrement, les preuves soumises ne permettent pas d'établir la location de l'usage au Benelux. Il manque des pièces démontrant que les marques en cause ont été utilisées conformément à leur fonction essentielle et en vue de créer ou de conserver des parts de marché pour les produits protégés, au Benelux. L'argument du requérant, reposant sur l'existence d'une famille de marques en l'espèce, doit donc être rejeté.

58. 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 18) et que cette procédure a été introduite de manière abusive (voir point 28). 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.

59. En ce qui concerne le renvoi du défendeur à la jurisprudence d'autres instances européennes (voir points 20 et 21), 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.²⁰

¹⁷ TUE 23 février 2006, T-194/03, ECLI:EU:T:2006:65, points 126-127 (Bainbridge).

¹⁸ TUE 8 juillet 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, point 35 (GNC Live Well).

¹⁹ CJUE 13 septembre 2007, C-234/06, ECLI:EU:C:2007:514, points 62-64 (Bainbridge).

²⁰ TUE 3 mai 2007, T-353/04, ECLI:EU:T:2007:47, point 77 (Curon).

60. Le défendeur fait observer qu'il existe d'autres marques contenant également l'élément « Cara » (voir point 22). L'Office estime qu'il n'est sans doute pas exclu, dans certains cas, que la coexistence de marques antérieures sur le marché affaiblit le risque de confusion établi entre deux marques en conflit. Il ne peut cependant être tenu compte de ceci uniquement.²¹ Dans le cas qui nous occupe, aucune preuve n'a été introduite par le défendeur.

61. Le défendeur demande à l'Office de condamner le requérant à payer les dépens de l'instance (voir point 28). 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 au cas-où la radiation est totalement justifiée (ou refusée).

IV. CONSÉQUENCE

62. La demande en radiation portant le numéro 3000374 n'est pas justifiée.

63. La marque contestée 1034392 reste enregistrée.

64. La demande en radiation n'étant pas justifiée, le requérant est redevable d'un montant de 1.420 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5 CBPI et la règle 1.44, alinéa 2 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 28 février 2023

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier

²¹ TUE 7 novembre 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333, point 97 (Top iX) ; TUE 20 janvier 2010, T- 460/07, ECLI:EU:T:2007:333, point 68 (Life Blog).