

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION en matière de RADIATION
N° 3000393
du 20 avril 2023

Requérant : **Johnson & Johnson**
Johnson & Johnson Plaza 1
08933 New Brunswick
États Unis d'Amérique

Mandataire : **Taylor Wessing N.V.**
Kennedyplein 201
5611 ZT Eindhoven
Pays-Bas

contre

Défendeur : **LABORATOIRES S.M.B., S.A.**
Rue de la Pastorale 26-28
1080 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **Office Kirkpatrick S.A.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
Belgique

Marque contestée : **Enregistrement Benelux 1442124**

TYLENOL

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 13 janvier 2022, 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 »), une demande de radiation sur base du motif de nullité absolue prévu à l'article 2.2bis, alinéa 2 CBPI : la demande d'enregistrement de la marque contestée a été faite de mauvaise foi.

2. La demande de radiation est dirigée contre l'enregistrement Benelux 1442124, déposé le 4 mai 2021, de la marque verbale TYLENOL.

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

- Cl 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.
- Cl 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; désinfectants ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

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 14 janvier 2022 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 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 9 juin 2022.

II. MOYENS DES PARTIES

A. Arguments du requérant

6. Le requérant explique qu'il est une multinationale bien connue qui développe des instruments médicaux, des produits pharmaceutiques et des produits de santé pour le grand public. Il possède (soit directement, soit par l'intermédiaire de ses affiliés) diverses marques TYLENOL enregistrées dans les classes 1, 3 et/ou 5 dans diverses juridictions du monde entier. La marque TYLENOL du requérant profite d'une renommée mondiale. Le premier produit portant la marque TYLENOL, un analgésique, a été introduit en 1955 sur le marché américain et a ensuite été commercialisé dans divers autres pays du monde. Le requérant fait valoir que la marque TYLENOL est la troisième marque la plus populaire pour les produits pharmaceutiques aux États-Unis. Il explique que, selon le site Web YouGov, 97 % du public américain

concerné connaît cette marque. Des décisions de justice rendues au Brésil et en Chine montrent également que la marque TYLENOL dispose d'une excellente réputation, et pas uniquement aux États-Unis. A ce jour, la marque TYLENOL est très activement utilisée dans différents pays du monde et les professionnels actifs au niveau international dans le secteur pharmaceutique connaissent la marque TYLENOL et sa réputation.

7. Le défendeur est une entreprise belge active dans la fabrication et la commercialisation de médicaments. Selon les informations sur son site internet, il se concentre, entre autres, sur les analgésiques. Il est actif dans le monde entier et dispose de "relais locaux" aux Pays-Bas, au Maroc et aux États-Unis. Compte tenu de cette spécialisation sur (entre autres) les analgésiques commercialisés (entre autres) aux États-Unis, le défendeur connaît sans aucun doute la marque TYLENOL du requérant et sa notoriété (entre autres aux États-Unis).

8. Le fait que le défendeur connaissait la marque TYLENOL du requérant a été confirmé en mars 2021, lorsque le mandataire en marques du défendeur a contacté le mandataire en marques du requérant au Benelux afin de savoir si leur marque TYLENOL avait été utilisée au cours des cinq dernières années dans l'Union européenne et en particulier dans les pays du Benelux. Dans le même courriel, il a été confirmé que le défendeur était au courant de l'usage de la marque TYLENOL aux États-Unis, où les produits ont été introduits en 1955. Lorsque le représentant du requérant a demandé un peu plus d'informations sur cette demande, aucune autre information n'a été donnée et aucun autre contact n'a été établi. Quelques semaines plus tard, le défendeur a déposé la marque contestée au Benelux. Suite à cet enregistrement, le requérant a pris contact avec le défendeur en lui demandant de retirer la marque contestée car elle a été clairement déposée de mauvaise foi. Le défendeur n'en a pas répondu.

9. Le requérant présente le cadre juridique relatif au motif de la mauvaise foi. Il fait valoir que les facteurs suivants doivent être pris en compte : connaissance du signe antérieure, l'intention du déposant au moment du dépôt de la marque contestée, l'étendue de la réputation du signe utilisé par un tiers. Ensuite, il fait référence à des décisions de l'Office ainsi que des instances nationales et européennes.

10. En ce qui concerne la charge de la preuve, le requérant explique qu'il lui appartient d'établir les circonstances qui permettent de conclure que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi ; la bonne foi du défendeur étant présumée jusqu'à preuve du contraire. Toutefois, si les circonstances objectives de l'espèce invoquées par le requérant peuvent conduire à réfuter cette présomption de bonne foi, il appartient au défendeur de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d'enregistrement de cette marque.

11. Au vu des principes discutés ci-dessus, il est clair pour le requérant que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. Il discute les diverses circonstances objectives qui conduisent à la seule conclusion possible que le défendeur a enregistré la marque contestée de mauvaise foi.

12. La marque du requérant et celle du défendeur sont identiques et sont enregistrées pour les mêmes produits en classes 3 et 5, en particulier des analgésiques de toutes sortes. En outre, la marque du requérant bénéficie d'une certaine renommée, ce qui est, selon le requérant, attesté d'une part par le fait que TYLENOL est la troisième marque la plus populaire pour les produits pharmaceutiques aux États-Unis et d'autre part dans des décisions judiciaires au Brésil et en Chine par lesquelles il a été confirmé que la marque TYLENOL bénéficie d'une excellente réputation.

13. Il ne peut pas être contesté que le défendeur connaissait les marques antérieures TYLENOL du requérant avant de déposer la marque contestée. Cela ressort clairement du fait qu'en mars 2021, leur mandataire en marques a contacté le mandataire en marques du requérant au Benelux afin de savoir si leur marque communautaire TYLENOL avait été utilisée au cours des cinq dernières années dans l'Union européenne et en particulier dans les pays du Benelux. Dans le même courriel, il a été confirmé que le défendeur était au courant de l'utilisation de la marque TYLENOL aux Etats-Unis.

14. Il a été établi ci-dessus que le défendeur a déposé la marque contestée en sachant que diverses marques TYLENOL identiques avaient été enregistrées par le requérant (soit directement, soit par l'intermédiaire des sociétés affiliées) au Benelux, dans l'UE et dans d'autres juridictions et que la marque TYLENOL était utilisée, à tout le moins aux Etats-Unis, pour des produits identiques en classes 3 et 5. Il a également été établi que la marque TYLENOL jouit d'une certaine réputation, certainement aux Etats-Unis, où le défendeur est également actif.

15. Lorsque les conseils du requérant ont envoyé une lettre au défendeur en septembre 2021 ainsi qu'un rappel en octobre 2021, lui demandant de retirer la marque contestée, le défendeur a choisi de ne pas répondre. Au vu de ces circonstances objectives, il peut être déduit que le défendeur a déposé la marque contestée de mauvaise foi.

16. Le requérant relève enfin qu'un usage éventuel par le défendeur de la marque contestée au Benelux, notamment pour des médicaments tels que des analgésiques, ne peut être sérieusement envisagé. En effet, l'usage d'une marque identique pour différents médicaments, entraînera non seulement une confusion sur l'origine commerciale du produit, mais pourra également entraîner des conséquences graves pour les patients.

17. Si le défendeur développe des arguments sur les raisons pour lesquelles la marque contestée a été enregistrée, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, le requérant demande à l'Office la possibilité de déposer des arguments et des preuves supplémentaires conformément à la règle 1.31.1.g du RE.

18. Sur base de ce qui précède et des preuves présentées, le requérant demande à l'Office d'invalider la marque contestée pour tous les produits des classes 3 et 5 sur base des articles 2.30bis(1)(a) et 2.2bis(2) CBPI et de mettre les frais de procédure à la charge du défendeur.

19. Le requérant introduit plusieurs pièces pour étayer ses arguments. Premièrement, des documents concernant les plusieurs marques TYLENOL du requérant. Deuxièmement, des pièces concernant la marque contestée, dont un extrait du site internet du défendeur, et troisièmement de la correspondance entre le requérant et le défendeur entre 4 mars 2021 et 4 octobre 2021.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur reprend d'abord l'objet de la demande ainsi que les éléments constitutifs de la mauvaise foi.

21. En ce qui concerne la connaissance par le défendeur de la marque antérieure identique du requérant, le défendeur établit qu'il a effectivement pris connaissance, dans sa recherche de disponibilité préalable à l'enregistrement de la marque contestée, de l'existence de différents enregistrements pour une marque TYLENOL détenue par le requérant, et notamment des enregistrements de marque suivants ayant

effet au Benelux : la marque Benelux « TYLENOL » n° 508724, la marque Européenne « TYLENOL » n° 003413812, la marque Benelux « TYLENOL extra fort » n° 373384 et la marque Benelux « TYLENOL fort » n° 373385. En présence de ces antériorités révélées dans le cadre de la recherche conduite sur le territoire Benelux, le défendeur s'est ensuite enquis de l'usage effectif et normal de ces marques sur le territoire Benelux.

22. Le défendeur explique que le requérant n'a, à aucun moment, réagi en avançant un usage de sa marque. En revanche, le requérant a sollicité l'interdiction de tout usage de la marque TYLENOL.

23. Le défendeur conteste que le consommateur au Benelux ait une connaissance d'une marque TYLENOL aux Etats-Unis ou ailleurs, la prétendue réputation de la marque ne s'étendant certainement pas au-delà des frontières du territoire américain. Par conséquent, le défendeur a estimé pouvoir déposer en toute légalité une marque TYLENOL au Benelux pour des produits de classes 3 et 5. Selon le défendeur en décider autrement reviendrait à cautionner une stratégie artificielle de blocage de marques spécifiques, par des grandes entités, à l'échelle mondiale et sans usage connexe alors qu'il s'agit là d'une condition essentielle de maintien du monopole issu du droit des marques. Tenant compte des circonstances de l'espèce ainsi que des démarches antérieures au dépôt de la marque contestée, ladite marque ne saurait être invalidée au titre d'une quelconque mauvaise foi du défendeur.

24. En ce qui concerne l'intention du défendeur au moment du dépôt, le défendeur fait valoir que les démarches d'investigation, effectuées préalablement au dépôt de la marque contestée, démontrent suffisamment l'intention du défendeur de s'assurer de sa pérennité, afin de développer la commercialisation de produits sous cette marque. Ensuite, l'enregistrement de la marque contestée ne date que du 17 août 2021 et il convient de rappeler que le défendeur dispose d'un délai de 5 ans pour démarrer cet usage. Selon le défendeur il est néanmoins curieux que le requérant fasse grief au défendeur de cette prétendue absence de démonstration de logique commerciale alors même que l'introduction de cette procédure en annulation est source d'une vraie incertitude pour le défendeur et constitue au moins temporairement un frein à tout projet de commercialisation.

25. Finalement, le défendeur conteste toute idée de réputation spécifique - ainsi que de pouvoir distinctif accru - qui aurait été acquis par la marque TYLENOL du requérant au Benelux auprès du consommateur moyen, a fortiori en l'absence de tout usage normal de la marque sur ce territoire au regard de la nature des produits concernés.

26. Pour ces raisons, le défendeur sollicite l'Office de rejeter cette demande d'annulation comme non-fondée et d'ordonner que les frais de la procédure soient à charge du requérant.

III. Décision

A.1 Mauvaise foi - cadre juridique

27. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une demande en nullité de l'enregistrement peut être présentée auprès de l'Office sur base (entre autres) des motifs visés à l'article 2.2bis, alinéa 2 CBPI. L'article 2.2bis, alinéa 2 CBPI stipule qu'une marque est susceptible d'être déclarée nulle si sa demande d'enregistrement a été faite de mauvaise foi. Le moment pertinent aux fins de

l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du défendeur est celui du dépôt de la demande d'enregistrement.¹

28. Ni la CBPI, ni la Directive 2015/2436 ne fournissent de définition de la notion de « mauvaise foi ». Comme il s'agit d'une notion autonome du droit de l'Union européenne, elle doit être interprétée de manière uniforme et le sens et la portée de la notion de « mauvaise foi » doivent être déterminés en tenant compte du contexte et de l'objectif poursuivi par cette disposition et cette Directive.²

29. Dans l'affaire *Sky and Others*, la Cour de Justice de l'Union européenne (« CJUE ») rappelle qu'outre le fait que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d'un état d'esprit ou d'une intention malhonnête, il convient, aux fins de son interprétation, de prendre en considération le contexte particulier du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires et le système de concurrence non faussée.³

30. La CJUE a en outre précisé que la mauvaise foi existe lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine.⁴

31. Aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l'article 2.2bis, alinéa 2 CBPI, il doit, selon la CJUE, être pris en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment :

1. le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé ;
2. l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que ;
3. le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé.⁵

32. Conformément à la règle 1.31 RE, le requérant doit étayer sa demande en nullité avec des arguments et pièces à l'appui de ceux-ci. Le requérant qui invoque la nullité pour motif de mauvaise foi doit exposer les faits et circonstances pertinents.⁶ La charge de la preuve de l'existence de la mauvaise foi incombe donc à la partie qui invoque ce motif de nullité.⁷ La bonne foi du défendeur est présumée jusqu'à preuve du contraire.⁸

A.2 Mauvaise foi – le cas d'espèce

¹ CJUE 11 juin 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, point 35 (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*).

² CJUE 27 juin 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435, point 25 (*Malaysia Dairy*).

³ CJUE 29 janvier 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, point 74 (*Sky/SkyKick*).

⁴ CJUE 12 septembre 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, point 46 (*Koton*).

⁵ CJUE 11 juin 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, point 53 (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*) et CJBen 18 octobre 2022, C-2021/9 (*BOBO BIRD*).

⁶ CJBen 21 novembre 1983, A 82-6 (*Cow Brand II*).

⁷ TUE 21 avril 2021, T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211, point 42 (*Monopoly*) et CJBen 18 octobre 2022, C 2021/9 (*BOBO BIRD*).

⁸ TUE 23 mai 2019, T-3/18 et T-4/18, ECLI:EU:T:2019:357, point 34 (*Ann Tailor*).

33. L'Office évaluera ci-dessous, en utilisant les critères formulés ci-dessus par la CJUE, s'il y a eu mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.

34. L'Office tiendra compte des pièces produites par le requérant, à savoir :

- 1) Pièces concernant les marques TYLENOL du requérant
 - a) Résumé des enregistrements de marques TYLENOL
 - b) Décision judiciaire de Brésil concernant la marque TYLENOL
 - c) Décision judiciaire de Chine concernant la marque TYLENOL
 - d) Extrait du site YouGov concernant la réputation du TYLENOL aux États-Unis.
- 2) Pièces concernant la marque contestée
 - a) Extrait du site internet du défendeur
 - b) Enregistrement de la marque Benelux avec le numéro d'enregistrement 1442124
- 3) Correspondance entre le requérant et le défendeur
 - a) Courriel du défendeur au requérant du 4 mars 2021
 - b) Lettre d'un représentant du requérant du 12 mars 2021
 - c) Lettre du conseil du requérant du 17 septembre 2021
 - d) Lettre du conseil du requérant du 4 octobre 2021

35. L'existence de la mauvaise foi alléguée doit être démontrée à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée. En l'espèce, il convient donc d'apprécier si le défendeur avait connaissance de l'usage du signe TYLENOL le 4 mai 2021.

36. L'Office établit, sur base du courriel du défendeur au requérant du 4 mars 2021 (pièce 3.a), que le défendeur savait, avant la date du dépôt de la marque contestée, que le requérant était titulaire d'un signe identique TYLENOL pour des produits pharmaceutiques analgésiques en classe 5, étant donné que la marque de l'Union européenne citée 3413812 du requérant vise ces produits. En outre, il s'avère également de cette correspondance que le défendeur était conscient de l'usage de la marque TYLENOL par le requérant depuis 1955 aux États-Unis.

"By way of introduction, our firm represents a pharmaceutical company and we approach you in your capacity of recorded representative of the EUTM 003413812 TYLENOL in the name of Johnson & Johnson, New Jersey, USA. We know there are different registrations of the same trademark in the name of the affiliated companies, such as Janssen Pharmaceutica NV.

The reason for this approach is that our client is interested to learn whether the trademark TYLENOL has been used over the past 5 years in the European Union and especially in the Benelux countries.

Our client is aware of the use of the trademark TYLENOL in the USA, where the products have been introduced in 1955."

Traduction libre :

"A titre d'introduction, notre société représente une entreprise pharmaceutique et nous nous adressons à vous en votre qualité de représentant enregistré de l'EUTM 003413812 TYLENOL au nom de Johnson & Johnson, New Jersey, USA. Nous savons qu'il existe différents enregistrements de la même marque au nom des sociétés affiliées, telles que Janssen Pharmaceutica NV.

La raison de cette démarche est que notre client souhaite savoir si la marque TYLENOL a été utilisée au cours des 5 dernières années dans l'Union européenne et plus particulièrement dans les pays du Benelux.

Notre client est conscient de l'utilisation de la marque TYLENOL aux États-Unis, où les produits ont été introduits en 1955".

37. Le défendeur reconnaît également dans ses arguments qu'il a effectivement pris connaissance, dans sa recherche de disponibilité préalable à l'enregistrement de la marque contestée, de l'existence de différents enregistrements pour une marque TYLENOL détenue par le requérant (voir point 21). Il s'agit des enregistrements de marque suivants, ayant effet au Benelux : la marque Benelux « TYLENOL » n° 508724 (enregistrée depuis 1971 pour des produits en classe 5), la marque Européenne « TYLENOL » n° 003413812 (enregistrée depuis 2004 pour des produits en classe 5), la marque Benelux « TYLENOL extra fort » n° 373384 (enregistrée depuis 1981 pour des produits en classes 1, 3 et 5) et la marque Benelux « TYLENOL fort » n° 373385 (enregistrée depuis 1981 pour des produits en classes 1, 3 et 5).

38. Pour établir l'intention du défendeur, l'Office analyse les faits précédant le dépôt de la marque contestée, dont la réaction du requérant du 12 mars 2021, une semaine plus tard, au courriel du défendeur de 4 mars 2021 (pièce 3.b) :

*"I confirm having received your e-mail of March 4, 2021.
Please be informed that I am awaiting my clients' reaction regarding the use of TYLENOL. As soon as I have received same I will revert.
In the meantime can you give me some more background information about the reason for this request?"*

Traduction libre :

*"Je confirme avoir reçu votre courriel du 4 mars 2021.
Veuillez noter que j'attends la réaction de mon client concernant l'utilisation du TYLENOL. Dès que je l'aurai reçue, je reviendrai vers vous.
Dans l'intervalle, pouvez-vous me donner plus d'informations sur la raison de cette demande ?"*

39. L'Office constate que le défendeur n'a plus réagi à ce courriel du requérant et n'a pas non plus attendu une réaction du requérant, mais a promptement procédé au dépôt de la marque contestée quelques semaines plus tard, le 4 mai 2021.

40. Comme il ressort du courriel du 4 mars 2021 (pièce 3.a), le défendeur a contacté le requérant dans l'intention de savoir si le requérant avait utilisé la marque TYLENOL au cours des cinq dernières années dans l'Union européenne, et plus particulièrement dans les pays du Benelux. En outre, le défendeur précise également dans ses arguments qu'il était en train d'effectuer une recherche de disponibilité du signe TYLENOL préalablement à l'enregistrement de la marque contestée. Tenant compte des antécédents révélés dans le cadre de sa recherche conduite sur le territoire Benelux, le défendeur explique qu'il s'est ensuite enquis de l'usage effectif et normal de la marque TYLENOL du requérant sur le territoire Benelux (voir point 21). Le défendeur est d'avis que les démarches d'investigation effectuées préalablement au dépôt de la marque contestée démontrent suffisamment son intention de s'assurer de sa pérennité, afin de développer dans un second temps la commercialisation de produits sous cette marque (voir point 24).

41. La marque TYLENOL du requérant étant dans l'intervalle soumise à une obligation d'usage, le défendeur pouvait demander des preuves de l'usage sérieux de ladite marque afin d'en rechercher sa disponibilité. Cependant, l'Office établit que le défendeur n'a pas attendu la réaction du représentant du requérant alors même que ce dernier lui avait indiqué qu'il avait consulté son client et qu'il allait revenir vers lui. Dans ces circonstances, le défendeur ne pouvait pas conclure à la disponibilité de la marque du requérant. Il aurait pu, à tout le moins, envoyer un rappel au requérant. Ensuite, si le défendeur avait vraiment voulu s'assurer de la disponibilité de la marque contestée, il devait initier une procédure en déchéance contre la marque du requérant au Benelux pour faire établir l'absence de l'usage sérieux. En

l'absence d'une telle procédure, le défendeur ne pouvait conclure à l'invalidité de la marque TYLENOL du requérant pour absence d'usage sérieux et donc, à la disponibilité de cette marque pour autrui.

42. En outre, il s'avère des pièces produites que la marque TYLENOL du requérant est une marque très ancienne et renommée dans le secteur, à tout le moins dans une partie du monde, dont les Etats-Unis comme le reconnaît également le défendeur dans son courriel du 4 mars 2021. L'Office établit que le défendeur ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles, parmi toutes les marques possibles, il a décidé de déposer une marque identique à celle du requérant pour des produits identiques/similaires.

43. Le défendeur était donc à la recherche d'une marque appropriée qui n'était plus utilisée et qui n'était, partant, plus protégée juridiquement. Il avait l'intention de commercialiser lui-même des produits identiques/similaires sous la marque TYLENOL au Benelux. Il n'est pas possible de percevoir une autre logique commerciale que celle de vouloir tirer avantage de la référence au requérant.

44. La mauvaise foi est constatée lorsque l'on peut déduire que le but du défendeur est d'exploiter de manière parasitaire la renommée de la marque enregistrée du requérant et de tirer avantage de celle-ci.⁹ Eu égard à ce qui précède, l'Office peut déduire des circonstances du cas d'espèce que le défendeur visait, en réalité, par sa demande d'enregistrement de la marque contestée à exploiter de manière parasitaire la renommée de la marque enregistrée TYLENOL du requérant et à tirer avantage de celle-ci. Le défendeur savait que la marque TYLENOL jouissait de notoriété dans le secteur des produits pharmaceutiques. En effet, l'enregistrement de la marque contestée a été délibérément demandé afin de générer une association avec la marque antérieure TYLENOL du requérant et de profiter de sa force d'attraction sur le marché des produits pharmaceutiques.

45. La stratégie du défendeur visant à tirer indûment profit de la renommée de la marque ainsi que des efforts du requérant n'est pas justifiée et constitue mauvaise foi.

B. Autres facteurs

46. En ce qui concerne le renvoi du requérant à la jurisprudence d'autres instances (voir point 6), 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

47. Le requérant fait référence à la possibilité de pouvoir déposer des arguments et des preuves supplémentaires. L'Office se réfère ici à la règle 1.31(g) RE en ce qui concerne la présentation d'arguments ou de documents supplémentaires. Cette règle prévoit que s'il considère que cela se justifie, l'Office peut demander à une ou plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires dans un délai fixé à cet effet. Après avoir analysé ce dossier, le Bureau estime qu'il n'y a pas lieu de demander aux parties de soumettre des arguments supplémentaires.

⁹ TUE 8 mai 2014, T-327/12, ECLI:EU:T:2014:240, point 56 (Simca).

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

C. Conclusion

48. L'Office conclut que la demande d'enregistrement de la marque contestée par le défendeur a été faite de mauvaise foi.

IV. CONSÉQUENCE

49. La demande de radiation portant le numéro 3000393 est justifiée.

50. L'enregistrement de la marque Benelux contestée 1442124 est radié.

51. La demande en radiation étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.420 euros au bénéfice du requérant 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 20 avril 2023



Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier