

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DECISION en matière de RADIATION**  
**N° 3000407**  
**du 29 juin 2023**

**Requérant :** **ERK PAZARLAMA VE GIYIM SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI**

Zafer Mahallesi, Çınar Sokak, No. 2, Kat: 3  
Yenibosna, Istanbul  
Turquie

**Mandataire :** **RISE**

Jan Huijgenstraat 3  
2012 VC Haarlem  
Pays-Bas

*contre*

**Défendeur :** **Vincent Sipala**

Rue Neuve Voie 11  
4460 Grâce-Hollogne  
Belgique

**Marque contestée :** **Enregistrement Benelux 1444549**



## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 8 février 2022, le requérant a introduit, en application de l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, 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 6531222 de la marque verbale COLIN'S, introduite le 19 décembre 2007 et enregistrée le 18 juin 2010 pour des produits et services en classes 9, 18, 24, 40 et 42 ;
- Marque de l'Union européenne 6887145 pour des produits en classes 9, 18 et 24, introduite le 2

**COLIN'S**  
*Antes & Sportsman*

mai 2008 et enregistrée le 21 décembre 2010, de la marque semi-figurative ;

- Marque internationale 1026338 pour des produits et services en classes 18, 25 et 35, désignant, entre autres, l'Union européenne, introduite et enregistrée le 7 septembre 2009, de la marque

semi-figurative .

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

4. La demande de radiation est dirigée contre l'enregistrement Benelux 1444549, déposé le 8 juin 2021 et enregistré le 21 septembre 2021 pour des produits et services en classes 18, 25 et 35, de la marque



semi-figurative .

5. La demande de radiation est introduite contre tous les produits et services de la marque contestée et fut initialement basée sur tous les produits et services des marques invoquées, puis, sur seulement une partie des produits et services des marques invoquées en classes 18, 25 et 35.

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 11 février 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 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 29 septembre 2022.

## **II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES**

### **A. Arguments du requérant**

8. Le requérant explique qu'il a, à plusieurs reprises, demandé au défendeur d'annuler l'enregistrement de la marque contestée et de cesser son utilisation, sans que cette demande n'ait été suivie d'effet. Il s'est donc senti contraint d'introduire une action en annulation à l'encontre de la marque contestée.

9. Dans le cadre de la comparaison des signes en cause, le requérant considère que COLIN'S est un prénom masculin anglais très courant. Il indique que cet élément n'a pas de signification en tant que tel pour le public pertinent et est, en tout état de cause, distinctif. Les éléments figuratifs sont d'importance secondaire, de sorte que les composantes verbales doivent être considérées comme dominantes. Le requérant explique que le signe contesté se compose des éléments COLIN'S et PALMER et comprend un logo ressemblant à un sceau. Selon lui, le public concerné percevra COLIN'S comme un prénom et PALMER comme un nom de famille où les composants du mot ont un impact plus important que le logo.

10. D'un point de vue visuel et phonétique, le requérant indique que le composant COLIN'S est identique.

11. D'un point de vue conceptuel, le requérant considère que COLIN'S n'a pas de signification et désigne dans ce cas un prénom.

12. Le requérant conclut donc que les signes en cause sont visuellement et phonétiquement similaires.

13. Selon le requérant, les produits et services de la marque contestée sont identiques et similaires aux produits des marques invoquées.

14. Pour finir, le requérant explique que, compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes en termes visuels et phonétiques, de l'identité ou de la similitude établie entre les produits et services, du caractère distinctif des marques antérieures et du niveau normal d'attention du public pour les produits concernés, il existe un risque de confusion. Il considère que le public concerné peut croire que les produits et services en question ont une origine commune et proviennent de la même entreprise.

15. En conséquence, le requérant demande à l'Office de faire droit à la demande d'annulation et de condamner le défendeur aux dépens.

### **B. Arguments du défendeur**

16. Le défendeur conteste les affirmations du requérant en ce qui concerne l'absence de réponse de sa part puisqu'il a envoyé un mail de réponse au conseil en charge du dossier afin de trouver une solution à l'amiable en dehors de toute procédure administrative ou judiciaire. Il précise que ce mail est resté sans réponse de la part du conseil. Le défendeur conteste également le fait qu'il lui aurait été demandé d'annuler à maintes reprises la marque contestée. Il indique que le seul contact qu'il a eu avec le conseil du requérant

a été simplement par Messenger. Le défendeur s'interroge sur la légitimité du procédé et souligne qu'il n'a plus eu aucune nouvelle du requérant quant à ce différend. Il fournit des documents pour étayer ses affirmations et conclut être étonné de la procédure.

17. Dans le cadre de la comparaison des signes, le défendeur conteste le fait que le terme COLIN'S de la marque invoquée ait un caractère distinctif alors qu'il n'a pas de signification en tant que tel. Il conteste également le fait que les composantes artistiques ne doivent pas être considérées comme dominantes. Le défendeur considère que l'apposition d'un sceau est dominante et précise que le sceau provient d'une chevalière que son grand-père a fait réaliser. Il indique que le signe doit être considéré dans son ensemble. Le défendeur explique que son grand-père s'appelait COLIN PALMIERI et que la marque contestée a été créée en son honneur. Il confirme l'argument du requérant selon lequel l'élément COLIN'S doit être considéré comme un prénom et PALMER comme un nom de famille.

18. Visuellement, le défendeur ne conteste pas le caractère identique du vocable COLIN'S.

19. Phonétiquement, le défendeur indique qu'il faut entendre le vocable COLIN'S PALMER et que considérer la marque contestée uniquement avec le vocable COLIN'S est inexact, notamment en raison de l'origine familiale expliquée précédemment.

20. Conceptuellement, le défendeur ne conteste pas que le terme COLIN'S n'a pas de signification en soi et désigne dans ce cas un prénom. Il explique s'interroger sur le bien-fondé de l'enregistrement de la première marque invoquée.

21. Le défendeur ne conteste pas l'identité ou la similitude des produits et services soulevée par le requérant.

22. Pour finir, bien que les produits et services en cause soient similaires/identiques et qu'il y a une identité entre COLIN'S et COLIN'S PALMER dans le vocable COLIN'S, le défendeur considère que la sphère géographique dans laquelle il compte développer la marque contestée est essentiellement basée à Liège et que sa marque est donc très locale. Selon le défendeur, il a une nette différence entre les marques en cause dans l'esprit du consommateur. Il précise que le public visé n'est pas le même puisque son objectif n'est pas de nuire au requérant en profitant de sa notoriété économique mais de développer son activité sur la base d'un héritage familial. Le défendeur souligne que les zones d'activités du requérant n'incluent pas le territoire belge tel que le démontre le site internet du requérant, et produit pour cela un extrait du site internet concerné.

### **III. Décision**

#### **A. Risque de confusion (article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b CBPI) : cadre juridique**

23. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, 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<sup>er</sup>, sous b et alinéa 3, sous a CBPI.

24. L'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup> 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 ».*<sup>1</sup>

25. 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.<sup>2</sup>

26. 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.<sup>3</sup>

**Comparaison des produits et services**

27. Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.<sup>4</sup>

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

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

<b>Radiation basée sur :</b>	<b>Radiation dirigée contre :</b>
Cl 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. <i>(Marque de l'Union européenne 6531222)</i>	Cl 18 Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport.
Cl 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. <i>(Marque de l'Union européenne 6887145)</i>	
Cl 18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières non compris dans d'autres classes;	

<sup>1</sup> L'art. 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup> 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.

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

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

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

<p>peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; tous les produits précités à l'exclusion des produits pour les femmes enceintes et groupes de 0 à 4 l'âge ans. <i>(Marque internationale 1026338)</i></p>	
<p>CI 25 Vêtements, à savoir pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, robes, bermudas, shorts, pyjamas, pull-overs, jeans, survêtements, vêtements de pluie, vêtements de plage, maillots de bain, costumes de bain; vêtements de sport, layettes; sous-vêtements, à savoir caleçons de type boxers, soutiens-gorge, culottes, caleçons, chaussettes; articles chaussants, à savoir chaussures (à l'exclusion de chaussures orthopédiques), sandales, bottes imperméables, bottes de marche, bottines, chaussures de sport, chaussons; parties de chaussures, à savoir talonnettes, semelles intérieures pour articles chaussants, empeignes pour articles chaussants; articles de chapellerie, à savoir casquettes, calottes, casquettes de sport, chapeaux, bérets; gants, bas, ceintures, caracos, sarongs, écharpes, cache-cols, châles, cols, cravates, cravates western, porte-jarretelles; tous les produits précités à l'exclusion des produits pour les femmes enceintes et groupes de 0 à 4 l'âge ans. <i>(Marque internationale 1026338)</i></p>	<p>CI 25 Vêtements; chapellerie; chaussures.</p>
<p>CI 35 Services d'agences de publicité, services de bureaux de marketing et de publicité; expositions commerciales ou publicitaires et services d'organisation de foires commerciales, organisation d'expositions en vue de la promotion des ventes de vêtements et textiles, relations publiques; prestation de travaux de bureau; services de secrétariat, reproduction de documents, services de photocopie, services de dactylographie, traitement de texte, recueil de données dans un fichier central, systématisation de données dans un fichier central; services de conseillers en administration commerciale; assistance en matière de direction d'entreprises commerciales ou industrielles, services de conseillers en gestion et en organisation d'affaires,</p>	<p>CI 35 Vente au détail de sacs; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail en ligne de bagages; Services de vente au détail concernant les bagages; Services de vente au détail en ligne de sacs à main; Services de vente au détail concernant les vêtements; Services de vente au détail concernant la chapellerie; Services de vente au détail concernant les chaussures; Vente au détail d'articles de sport.</p>

<p>services d'agences d'import-export; évaluations, expertises, informations et recherches de produits industriels et commerciaux, ventes aux enchères; regroupement pour le compte de tiers de produits en cuir, vêtements, chaussures, chapellerie (à l'exception de leur transport) à l'exception des regroupement, pour le compte de tiers des produits précités pour femmes enceintes et groupes de 0 à 4 l'âge ans, permettant aux clients des voir et des acheter commodément.</p> <p>(<i>Marque internationale 1026338</i>)</p>	
---	--

30. Le requérant considère que tous les produits et services de la marque contestée sont identiques ou similaires à ceux des marques invoquées (voir point 13), le défendeur indique explicitement qu'il ne conteste pas cette identité/similitude (voir point 21). L'identité ou la similitude des produits et services concernés est donc manifestement *in confesso*.

#### *Conclusion*

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

#### **Comparaison des marques**

32. 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 consommateur moyen perçoit généralement un signe comme un tout et ne prête pas attention à ses différents détails.<sup>5</sup>

33. 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.<sup>6</sup> 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.<sup>7</sup>

34. 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.



<sup>5</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

<sup>6</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

<sup>7</sup> 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).

35. Les produits et services sur lesquels la demande de radiation est basée pouvant tous être retrouvés dans la troisième marque invoquée 1026338, l'Office compare d'abord cette dernière avec la marque contestée.

36. Les marques à comparer sont les suivantes :

Marque invoquée :	Marque contestée :
	

37. La marque invoquée est une marque semi-figurative, composée de l'élément verbal COLIN'S, écrit en lettres majuscules blanches dans une police d'écriture banale, au sein d'un rectangle de couleur noir lui-même inscrit dans un rectangle de fond blanc.

38. La marque contestée est également une marque semi-figurative, composée des éléments verbaux COLIN'S CP PALMER inscrit en lettres capitales de couleur claire au sein d'une représentation d'un sceau en cire rouge. Le terme COLIN'S étant écrit de façon courbée en haut du signe, le monogramme CP étant situé au centre du sceau et le terme PALMER étant écrit de façon courbée en bas du signe.

39. Deux marques sont généralement similaires si, du point de vue du public concerné, elles sont au moins partiellement similaires en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents.<sup>8</sup> Lorsqu'une marque est entièrement constituée d'une autre marque, à laquelle un mot a été ajouté, il s'agit normalement d'un indice de similarité.<sup>9</sup> Cela est particulièrement vrai si l'élément commun aux marques conserve une place distinctive indépendante dans le signe composé.<sup>10</sup> En l'espèce, le seul mot qui compose la marque invoquée « COLIN'S » fait partie intégrante du signe contesté et y conserve une place distinctive autonome.

*Comparaison conceptuelle*

40. Les deux marques contiennent comme élément dominant le même prénom masculin « COLIN ». En principe, un prénom n'a pas de signification spécifique. Il n'en va autrement, d'une part, que lorsque le nom en question est devenu un symbole conceptuel, par exemple du fait de la familiarité du personnage qui porte ce nom, ou lorsque le nom en question a un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable<sup>11</sup> ou d'autre part lorsque deux marques partagent le même nom<sup>12</sup>.

41. L'élément PALMER de la marque contestée n'a pas de signification spécifique sur le territoire Benelux et peut être considéré comme un nom de famille dans l'esprit du public. Les lettres CP constitue le monogramme de COLIN'S PALMER.

<sup>8</sup> TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, point 30 (Matratzen) ; CJUE 11 novembre 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, point 6 (Sabel).

<sup>9</sup> TUE 12 novembre 2008, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489, point 28 (Ecoblue).

<sup>10</sup> CJUE 6 octobre 2005, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, point 37 (Thomson Life).

<sup>11</sup> CJUE 12 janvier 2006, C-361/04, ECLI:EU:C:2006:25, point 56 (Picasso).

<sup>12</sup> Cour d'appel de La Haye 30 juin 2015, 200.158.420-01, ECLI:NL:GHDHA:2015:1845 (Dean Rich).



42. Etant donné que les marques en cause contiennent comme élément dominant le prénom identique « COLIN », l'Office estime que, malgré les autres éléments compris dans la marque contestée qui n'ont pas d'équivalent dans la marque invoquée, une certaine similarité conceptuelle doit être retenue.

#### *Comparaison visuelle*

43. En ce qui concerne la comparaison visuelle, le consommateur attribuera plus d'attention à la première partie d'une marque.<sup>13</sup> L'Office établit que la marque invoquée et la marque contestée partagent leurs six premières lettres COLIN'S, représentées dans le même ordre dans les deux signes, en lettres majuscules de couleur claire. Les marques diffèrent par leurs éléments graphiques ainsi que par l'ajout d'un deuxième mot PALMER et du monogramme CP dans la marque contestée.

44. Visuellement, les marques en cause sont similaires à un certain degré.

#### *Comparaison phonétique*

45. En ce qui concerne la comparaison phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel.<sup>14</sup> Le consommateur attribuera également plus d'attention à la première partie d'une marque.<sup>15</sup>

46. La prononciation des signes coïncide dans le mot COLIN'S, présent à l'identique dans les deux marques. La marque contestée reproduit phonétiquement la marque invoquée dans son intégralité. Les marques en cause diffèrent par les sonorités liées à l'ajout d'un deuxième mot PALMER et du monogramme CP dans la marque contestée.

47. Phonétiquement, les marques en cause sont similaires.

#### *Conclusion*

48. Les marques sont phonétiquement similaires et visuellement et conceptuellement similaires à un certain degré.

#### **Appréciation globale**

49. 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.

50. 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

---

<sup>13</sup> TUE 17 mars 2004, T-183/02, point 83 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

<sup>14</sup> TUE 25 mai 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, point 42 (PC Works) et 21 avril 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, point 58 (Thai Silk).

<sup>15</sup> TUE 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

mémoire.<sup>16</sup> Dans le cas d'espèce, les produits et services considérés identiques/similaires sont des produits et services de consommation courante. Ils s'adressent au grand public dont le degré d'attention est moyen.

51. 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.<sup>17</sup> L'Office est d'avis que la troisième marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal car elle ne décrit aucune caractéristique des produits et services en question.

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.<sup>18</sup>

53. Les marques sont phonétiquement similaires et visuellement et conceptuellement similaires à un certain degré. L'identité ou similarité des produits et services concernés est *in confesso*. Pour ces raisons, et en tenant compte de tous les facteurs à prendre en considération, l'Office conclut que le public concerné peut croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée et qu'il existe donc un risque de confusion.

### **Conclusion**

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

55. Comme la radiation de la marque contestée a déjà été acceptée sur base de la troisième marque invoquée, il n'est plus besoin d'examiner les autres marques invoquées conformément à l'article 1.31, alinéa 1<sup>er</sup>, sous i du RE.

### **B. Autres facteurs**

56. Le requérant et le défendeur font part des antécédents ayant eu lieu entre les parties avant la procédure d'annulation (voir points 8 et 16). L'Office fait observer que la procédure de radiation vise seulement la validité de la marque contestée et plus particulièrement la question de savoir s'il existe un risque de confusion entre les marques concernées au sens de l'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b CBPI. D'autres motifs ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de cette procédure.

57. Les marques en cause étant valides au Benelux, l'argument du défendeur concernant la portée géographique (voir point 22) n'est pas pertinent car il s'agit de marques valables sur l'ensemble du territoire Benelux. L'Office rappelle également que l'usage effectif des marques en cause ne peut être pris en compte dans la procédure de radiation, la comparaison des marques se faisant uniquement sur la base des données du registre sauf lorsque la preuve de l'usage de la marque antérieure a été demandé tel que prévu à l'article

---

<sup>16</sup> CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>17</sup> CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

<sup>18</sup> 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).

2.30quinquies CBPI. Ainsi, les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit ; elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques.<sup>19</sup>

58. Le requérant demande à l'Office de condamner le défendeur aux dépens (voir point 15). 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**

59. La demande en radiation portant le numéro 3000407 est justifiée.

60. L'enregistrement Benelux 1444549 est radié.

61. 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 29 juin 2023



Flavie Rougier  
(*rapporteur*)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaet

---

<sup>19</sup> CJUE 15 mars 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, point 59 (Quantum).