

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION en matière de RADIATION
N° 3000491
du 31 août 2023

Requérant : **Scantech (Hangzhou) Co., Ltd**
Room 102, Unit 1, Building 12, No.998, Wenyi West Road
Wuchang Subdistrict, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
China

Mandataire : **Office Kirkpatrick SA**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
Belgique

contre

Défendeur : **ALEPH SAS**
Avenue du Lac Léman 108
73290 La Motte-Servolex
France

Mandataire : **Isabelle Schmitz**
Rue de Florence 13
1000 Bruxelles
Belgique


Marque contestée : **Enregistrement Benelux 1422441**



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 12 octobre 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 action en nullité devant l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») sur base des motifs absolus énoncés à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b et c CBPI, à savoir que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif et est descriptive.

2. La demande de nullité est dirigée contre l'enregistrement Benelux 1422441, déposé le 4 août 2020 et enregistré le 5 août 2020, de la marque semi-figurative 

3. La demande de radiation est introduite contre tous les produits et services de la marque contestée.

4. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

5. La demande de nullité est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 18 octobre 2022 par 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 18 avril 2023.

II. MOYENS DES PARTIES

A. Arguments du requérant

6. Le requérant explique d'abord que l'Office doit examiner les motifs absolus de refus sur base d'un examen *in concreto* aussi factuel et concret que possible, en optant pour une approche qui épouse autant que possible la réalité économique, et à la lumière du secteur dans lequel le titulaire est actif. Concernant la réalité du secteur pertinent (du défendeur), il fournit des extraits du registre du commerce français et des extraits du site internet du défendeur afin d'illustrer son secteur d'activité. Il propose une large gamme de scanners industriels et est actif dans « la fabrication d'instrumentation scientifique et technique ».

7. Selon le requérant, le public pertinent est à la fois composé de professionnels et de non-professionnels. Ainsi, le public pertinent aura un niveau d'attention moyen et est considéré comme raisonnablement attentif et avisé.

8. Concernant le signe, le requérant explique de manière détaillée que l'élément dominant est le mot SCANTECH et que l'entièreté du public pertinent percevra immédiatement, sans aucune difficulté et sans aucun temps de réflexion, la marque contestée comme un néologisme ou mot-valise signifiant « technologie de scanning » ou « scanner technologique » / « scanner high-tech ». Les produits de la marque contestés peuvent, selon le requérant, être équipés de technologies de scanning ou de scanners high-tech. Les machines et robot de la classe 7 peuvent aussi servir à scanner. Ainsi, la marque contestée est donc une

indication relative à l'espèce, la qualité ou la destination des produits couverts en classe 7. Le requérant poursuit en indiquant que la marque contestée décrit aussi l'espèce de la plupart des produits en classe 9 (appareils de scanning ou leurs accessoires), de la destination d'autres en ce qu'ils sont utilisés à des fins de scanning, de balayage ou de numérisation, ou encore, qu'ils sont accessoires en ce qu'ils servent à alimenter ou à connecter des scanners. Enfin, le requérant considère que la marque contestée peut aussi être perçue comme décrivant l'objet des services de la classe 42. Il conclut que la marque contestée est exclusivement constituée de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la destination ou d'autres caractéristiques des produits ou services, et accompagne cette conclusion par des raisonnements de l'Office et de l'EUIPO qu'il considère similaires.

9. Concernant les éléments figuratifs, le requérant est d'avis que la combinaison de couleur utilisée est banale et ne permettra pas de distinguer la marque contestée de celle d'un éventuel concurrent. Les lettres blanches sur fond noir ne constituent pas un élément distinctif de la marque contestée, mais plutôt une manière de mettre en exergue l'élément verbal en l'encadrant de noir et grâce au contraste. La police d'écriture lui semble très peu stylisée et assez commune. La stylisation des lettres n'est pas assez inattendue ou originale pour créer un souvenir ou un intérêt aux yeux du consommateur pertinent. Elle n'est donc pas distinctive. Le requérant poursuit son raisonnement en expliquant que les deux triangles ne forment qu'un détail de l'image car il s'agit de deux formes géométriques simples qui sont des éléments de décoration accessoires. Il considère qu'elles ne seront pas perçues par le public pertinent.

10. Le requérant ajoute que ces deux triangles renforcent même le caractère descriptif de la marque contestée puisqu'ils seront interprétés, par le public pertinent, comme une référence au cadran d'un instrument de mesure. Il fournit comme exemple une photo d'un détail du cadran d'un ancien pèse-personne.

11. Le requérant considère la marque contestée comme étant descriptive dans son ensemble. Cette constatation est pour lui suffisante pour la considérer également non distinctive et annuler l'enregistrement.

12. Concernant l'absence de caractère distinctif de la marque contestée, le requérant reformule les constatations faites précédemment lors de l'analyse du caractère descriptif en ajoutant une référence au raisonnement de la chambre de recours l'EUIPO dans le cadre du refus émis à l'encontre de la marque contestée.

13. Le requérant souligne ensuite que la marque contestée fait l'objet de plusieurs refus fondés sur les motifs absolus, en Asie et en Europe.

14. Le requérant conclut que la marque contestée est descriptive et est dépourvue de caractère distinctif, et demande à l'Office de prononcer l'annulation totale de la marque contestée. Il demande également la mise à charge du défendeur de l'indemnité des frais de procédure.

B. Arguments du défendeur

15. Après avoir expliqué le contexte de cette procédure, le défendeur fait une analyse détaillée du public pertinent qui doit être pris en considération dans la présente affaire. Il fait notamment valoir des factures de l'année 2018, à destination de sociétés du secteur industriel. Il conclut que le public pertinent

est constitué uniquement d'un public professionnels issu des milieux industriels, lequel a un niveau d'attention élevé.

16. Selon le défendeur, en application de la jurisprudence BABY-DRY, le caractère descriptif d'une marque ne peut résulter de la seule analyse individuelle des différents éléments verbaux composant son signe. Il convient en effet d'apprécier le caractère distinctif du signe dans son ensemble. Le défendeur ajoute qu'il convient de se référer au public pertinent et aux produits ou services visés par la marque pour déterminer s'il y a ou non descriptivité.

17. Le défendeur indique que les produits et services couverts par la marque contestée ne concernent pas uniquement des scanners, mais également une panoplie de produits rangés sous les catégories HMIS (gamme d'interfaces homme machine pour s'adapter à toutes lignes de production industrielle) et de systèmes de contrôle.

18. Le défendeur souligne que le terme TECH n'est pas dans les dictionnaires Larousse et Van Dale, et ne constitue pas nécessairement l'abréviation du terme « technologie ». Il poursuit en indiquant que le terme SCAN, tel que défini par les dictionnaires Larousse et Van Dale, n'a rien à voir avec quelconque produit qu'il commercialise. Selon le défendeur, le caractère polysémique des mots scanners et technologie, les rends incapables de désigner les produits ou les services de la marque contestée de façon vraie, précise et usuelle. Il précise cette affirmation en indiquant que même à considérer que les termes TECH et SCAN renvoient automatiquement aux mots « technologie » et « scanner » (quod non), bien que ceux-ci soient effectivement des noms communs dans les langues officielles du Benelux ou en langue anglaise (pratiquée par les professionnels de l'industrie), force est de constater qu'ils restent des termes particulièrement vagues, pouvant s'inscrire dans une multitude de champs lexicaux. Le défendeur présente des exemples de ces champs lexicaux, issus de Wikipédia. Il conclut donc sur ce point, citant la jurisprudence BABY-DRY, que les termes SCAN et TECH, aux contenus variés, ne peuvent pas être considérés comme une « façon normale de désigner » les produits et services de la marque « ou de présenter leurs caractéristiques essentielles dans le langage courant ».

19. Selon le défendeur, le néologisme SCANTECH possède un caractère distinctif en ce qu'il s'agit d'un mot court, simple et percutant par une sonorité particulière, volontairement évocatrice. Il ne saurait être réduit à une simple réunion des termes « scanner » et « technologie ». Ce néologisme reflète une construction originale et singulière, produisant une impression suffisamment éloignée de la simple addition des termes « scanner » et « technologie », laquelle prime manifestement sur la somme des éléments qui composent la marque contestée. Le défendeur explique que SCANTECH n'a pas de signification en français, néerlandais, allemand ou luxembourgeois. Cette juxtaposition inhabituelle n'a pas de sens et de ne constitue pas non plus une expression commune de la langue anglaise.

20. Concernant les éléments figuratifs, le défendeur constate qu'ils ne sont nullement décoratifs et qu'ils contribuent, au contraire, au caractère distinctif de la marque contestée. Il est d'avis que la police utilisée est spécifique car chaque lettre se développant dans la superficie d'un carré, mais aussi que le jeu formé par les triangles placés en dessous et au-dessus de la lettre A crée un effet géométrique. Ces éléments captent l'attention du public. Le défendeur explique que les triangles de part et d'autre de la lettre A ont une fonction symbolique car ils sont une représentation stylisée des capteurs de contrôle permettant d'effectuer les mesures des lignes de production. Par un choix arbitraire, ces lignes de production sont représentées par la lettre A. Le défendeur considère que le positionnement des triangles par rapport à la

lettre A crée un effet géométrique original et distinctif. Il ajoute que ce visuel a une signification propre, à la manière d'un pictogramme, créant ainsi une impression d'ensemble suffisamment distinctive, captant l'attention du public.

21. Le défendeur demande ainsi à l'Office de bien vouloir considérer la marque contestée comme n'étant pas descriptive dès lors qu'elle est composée du néologisme SCANTECH, lequel ne constitue aucunement la désignation usuelle, nécessaire ou générique des produits et services en question et, en outre, que ce néologisme est représenté par une composition graphique recherchée et qui capte l'attention du public.

22. En ce qui concerne l'absence de caractère distinctif, le défendeur poursuit une analyse détaillée pour contester cet argument. Il évoque notamment qu'en faisant le choix d'utiliser des apocopes et d'inverser la construction grammaticale normale des termes en présence, c'est un choix manifeste de sa part de créer un néologisme unique, arbitraire, distinctif et non-descriptif. Le défendeur précise que la marque contestée s'éloigne largement du langage qui sert habituellement à décrire la spécificité des machines, des outils et des services couverts par la marque contestée. Le défendeur rappelle que, même évocateur, le syntagme doit être examiné conjointement avec les éléments figuratifs et que ces derniers sont distinctifs par leur placement arbitraire et symétrique autour de la lettre A. Il demande donc à l'Office de bien vouloir considérer que la marque est tout au plus évocatrice s'agissant des produits et services en question, et qu'elle possède un caractère distinctif.

23. Le défendeur pointe le comportement du requérant en expliquant que ce dernier ne peut sérieusement contester le caractère distinctif du néologisme SCANTECH alors qu'il tente de se l'approprier pour des « scanners » via le dépôt de marque dans différents pays et énumère les actions en cours entourant ce différend.

24. Enfin, le défendeur souhaite invoquer la défense de l'acquisition du caractère distinctif de la marque contestée par son usage. Il produit plusieurs pièces telles que des documents relatifs à l'utilisation du signe en tant que dénomination sociale en France dès 1992 ; des brochures et autres documents commerciaux pour démontrer l'utilisation constante de la marque pour désigner les produits industriels du défendeur ; des extraits internet pour démontrer une utilisation et usage constant de la marque sur Internet ; des documents chiffrés (chiffre d'affaires, factures) et des propositions commerciales concernant des ventes réalisées auprès de sociétés au Benelux plusieurs années avant le dépôt de la marque contestée, des brochures, photographies et factures relatives à la diffusion de la marque au sein de salons professionnels internationaux ; et enfin, des brochures, propositions commerciales, exemple de cartes de visites et extraits des dépenses marketing en communication réalisées de 2010 à 2018 pour justifier de la communication et la promotion publicitaire de la marque contestée. Selon le défendeur, ces nombreuses pièces prouvent l'usage constant, large, important et notoire auprès du public pertinent depuis plus de 30 ans, et il demande à l'Office de bien vouloir déclarer que la marque contestée a (outre sa distinctivité intrinsèque), acquis un pouvoir distinctif par l'usage.

25. Pour ces raisons, le défendeur demande à l'Office de bien vouloir débouter le requérant de sa demande en nullité de la marque contestée et de mettre à la charge du requérant l'ensemble des frais supportés par le défendeur dans le cadre de la présente procédure.

III. Décision

A.1 Cadre juridique

26. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a CBPI, une demande en nullité de l'enregistrement d'une marque peut être présentée auprès de l'Office sur la base des motifs de nullité absolus visés à l'article 2.2bis CBPI.

27. Il est de jurisprudence constante que dans le cadre d'une demande de déclaration de nullité fondée sur l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a CBPI, la date pertinente aux fins d'examiner la conformité de la marque avec l'article 2.2bis CBPI est exclusivement celle du dépôt de la demande d'enregistrement.¹

28. Dans le cadre d'une procédure de nullité sur base de motifs absolus, la marque contestée bénéficie d'une présomption de validité et il appartient au requérant d'invoquer devant l'Office les éléments concrets qui mettent en cause sa validité.² L'Office limitera donc son examen aux motifs, arguments et preuves soumis par les parties (article 2.30ter, alinéa 1^{er} CBPI) et le principe du contradictoire s'applique (règle 1.37 et règle 1.21 RE).

A.2 En ce qui concerne les motifs énoncés à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b et c CBPI

29. Selon l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c CBPI sont refusées à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarées nulles si elles sont enregistrées : [...] c. les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique des produits et services, ou encore l'époque de la production du produit ou de l'exécution du service, ou d'autres caractéristiques.

30. Il est de jurisprudence constante que l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c CBPI poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.³

31. Le libellé de cet article montre qu'il s'applique aux signes ou aux indications pouvant servir pour désigner (des caractéristiques) des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, et ce même s'il existe des signes ou des indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques et quel que soit le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée.⁴

32. La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») a précisé qu'il n'est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés au moment de la demande d'enregistrement de manière descriptive pour des produits ou des services. Il suffit que ces signes et

¹ CJUE 23 avril 2010, C-332/09 P, ECLI:EU:C:2010:225, point 39 (Flugbörse).

² CJUE 13 septembre 2013, T-320/10, ECLI:EU:T:2013:424, points 27-29 (Castel).

³ CJUE 23 octobre 2003, C-191/01, ECLI:EU:C:2003:579, point 31 (Doublemint) et CJUE 4 mai 1999, ECLI:EU:C:1999:230, point 25 (Windsurfing Chiemsee).

⁴ CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, point 61 (Postkantoor).

indications puissent être utilisés à cette fin. Un signe doit donc être refusé à l'enregistrement si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.⁵

33. La CJUE a également rappelé qu'une marque constituée d'un mot composé d'éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, est elle-même descriptive de ces caractéristiques, sauf s'il existe une différence perceptible entre le mot et la simple somme de ses éléments.⁶

34. Les marques visées à l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b CBPI sont celles qui sont réputées incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative.⁷

35. L'enregistrement d'un signe en tant que marque n'est pas subordonné à la constatation d'un certain niveau de créativité ou d'imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d'identifier l'origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d'autres entreprises.⁸

36. Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie par rapport aux produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée et en tenant compte de la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie des produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.⁹

37. Cette demande en nullité concerne tous les produits et services pour lesquelles la marque contestée a été enregistrée, à savoir :

- Cl 7 Bras robotisés à usage industriel ; Machines robotisées d'étirage de textiles ; Machines de production de textiles ; Machines de production de papier ; Lamineurs automatiques ; Robots industriels destinés à la production de produits par procédés d'extrusion, enduction, lamination.
- Cl 9 Appareils et instruments scientifiques ; Appareils et instruments optiques ; Appareils et instruments de pesage ; Instruments et appareils de mesure destinés à la production de produits par procédés d'extrusion, enduction, lamination ; Appareils et instruments de vérification [contrôle] ; Appareils d'enregistrement d'images ; Appareils de transmission d'images ; Equipements de traitement de données ; Scanners ; Lasers autres qu'à usage médical ; Capteurs de mesure ; Appareils pour la transmission du son ; Appareils de reproduction d'images ; Appareils pour la reproduction du son ; Appareils pour l'enregistrement du son ; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Supports d'enregistrement numériques ; Machines à calculer ; Périphériques d'ordinateurs ; Relais électriques ; Appareils de diagnostic autres qu'à usage médical ; Cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Accumulateurs électriques ; Adaptateurs électriques ; Câbles à fibres optiques ; Émetteurs de signaux électroniques ; Appareils pour l'enregistrement de temps ; Appareils pour l'enregistrement des distances ; Enregistreurs à bande

⁵ CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, point 97 (Postkantoor) et la jurisprudence y mentionnée.

⁶ CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, point 100 (Postkantoor).

⁷ TUE 27 février 2002, T-34/00, ECLI:EU:T:2002:41, point 37 (Eurocool) et TUE 29 septembre 2009, T-139/08, ECLI:EU:T:2009:364, point 14 (The Smiley Company).


⁸ CJUE 16 septembre 2004, C-329/02, ECLI:EU:C:2004:532, point 41 (SAT.I SatellitenFernsehen GmbH).

⁹ CJUE 12 février 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, point 75 (Postkantoor).

magnétique ; Fibres optiques ; Fils conducteurs de rayons lumineux ; Indicateurs de quantité ; Mesureurs ; Densimètres ; Densitomètres ; Détecteurs ; Détecteurs à infrarouges ; Jauges ; Logiciels ; Diodes laser ; Interféromètres ; Appareils électriques de contrôle ; Appareils et instruments de physique ; Photomultiplicateurs ; Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; Appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical ; Appareils à rayons X non à usage médical ; Appareils de traitement de données ; Capteurs actifs infrarouges ; Capteurs à infrarouges pyroélectriques ; Batteries électriques ; Fils électriques ; Interfaces [informatique] ; Appareils électriques de mesure ; Explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] ; Appareils de mesure de précision destinés à la production de produits par procédés d'extrusion, enduction, lamination.

- CI 42 Recherches scientifiques dans le domaine des robots industriels, des capteurs, des systèmes de pilotages de lignes de production industrielles et traitement de données informatiques ; Développement d'ordinateurs et conception de logiciels informatiques de systèmes de pilotage automatisé de lignes de production industrielles ; Services de conseils technologiques dans le domaine de la production de produits par procédés d'extrusion, enduction, lamination ; Contrôle de qualité ; Étalonnage [mesurage] ; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes ; Télésurveillance de systèmes informatiques ; Services de recherche technique dans le domaine des robots industriels, des capteurs, systèmes de pilotages de lignes de production industrielles et traitement de données informatiques.

38. En l'espèce, l'Office établit que le public visé par les produits et services en cause est constitué tant par des consommateurs moyens que par des professionnels, ayant un niveau d'attention variant de moyen à élevé.

39. Comme indiqué ci-dessus (voir point 28), une marque ne peut être déclarée nulle en vertu de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c CBPI, que si elle est constituée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci, n'est pas enregistrée ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle. La marque contestée  est composée d'éléments verbaux, mais pas seulement. La marque contestée est également composée d'éléments figuratifs.

40. En général, les termes ou signes non distinctifs, descriptifs ou génériques peuvent être exclus du champ d'application d'un refus (ou d'une annulation) fondé sur l'article 2.2bis, alinéa 1^{er} sous b et c CBPI lorsqu'ils sont combinés avec d'autres éléments qui rendent le signe distinctif dans son ensemble. En d'autres termes, les refus (et annulations) fondés sur l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b et c CBPI ne peuvent pas s'appliquer à des signes constitués d'un élément non distinctif, descriptif ou générique combiné à d'autres éléments qui portent le signe dans son ensemble au-delà d'un niveau minimal de distinctivité.

41. Bien que l'élément verbal soit reproduit dans une police d'écriture blanche plutôt banale sur un fond rectangulaire noir, les triangles placés au bord du rectangle, en dessous et au-dessus de la lettre A attirent immédiatement le regard, leur pointe respective dirigée vers cette lettre. L'Office y voit un choix arbitraire de créer un effet géométrique triangulaire avec la lettre A, et ce notamment au regard de la forme triangulaire de la partie supérieure de la lettre A, de dimension similaire aux deux triangles blancs. Compte tenu du contraste entre le fond noir et les lettres et éléments visuels blancs, ainsi que de la taille de ces

éléments visuels et du choix du placement en « négatif » du triangle de la lettre A, la configuration crée une impression globale suffisamment distinctive.

42. Conceptuellement, il est difficile de déterminer ce que l'élément figuratif, représenté par les deux triangles, peut signifier. Il s'agit, a priori, d'un élément esthétique dépourvu de signification. Si certains consommateurs peuvent y voir un cadran d'instrument de mesure, cela étant, cet élément figuratif tel que représenté n'évoque pas de concept clair et le requérant n'a pas apporté suffisamment de preuves pour corroborer son argument selon lequel le public pertinent le percevrait comme un cadran d'instrument de mesure. Une telle interprétation devient encore moins plausible eu égard à l'élément verbal « SCANTECH », qui ne suscite pas l'idée d'un cadran d'instrument de mesure. Ainsi, l'Office considère que cet élément figuratif, tel que représenté, ne constitue pas en lui-même un élément descriptif des produits et services concernés. Tout au plus, cet élément visuel peut être considéré comme référentiel et n'est ni un élément visuel commun ni un élément visuel banal.

43. L'Office estime que les éléments figuratifs sont distinctifs et influencent la représentation générale de la marque. Bien que l'expression « SCANTECH » puisse être significative, la marque contient divers éléments stylisés. Dans son ensemble, la marque est complexe et possède des effets géométriques élaborés, ne serait-ce que peu. En raison de leur position, de leur taille et de leur conception, les éléments figuratifs de la marque ne peuvent pas être négligés et ne peuvent pas non plus être perçus comme des éléments secondaires. Ils sont perceptibles ou reconnaissables dans la marque contestée.

44. Les éléments figuratifs conférant un minimum de caractère distinctif à la marque contestée, l'Office ne voit pas la nécessité d'évaluer si les éléments verbaux sont descriptifs ou non.

45. Au regard de ce qui précède et contrairement aux arguments du requérant, il y a lieu de conclure que la marque contestée, prise dans son ensemble, n'est pas descriptive des produits et services en cause au sens de l'Article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c CBPI.

46. Les arguments du requérant concernant l'absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et reposent sur l'hypothèse que le signe est descriptif (voir point 11). Il n'invoque aucun nouvel élément de nature à démontrer que la marque contestée serait inapte à identifier les produits et services en cause comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d'autres entreprises. Comme il a été expliqué ci-dessus, il ne peut pas être conclu que la marque contestée est descriptive pour les produits et services en question. Par conséquent, aucune absence de caractère distinctif de la marque contestée ne peut être affirmée en raison de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits et services. Le requérant n'a pas fourni d'autres arguments ou éléments de preuve pour démontrer l'absence de caractère distinctif de la marque contestée.

47. L'Office estime que la marque contestée est suffisamment stylisée pour fonctionner comme un signe d'origine. Comme expliqué précédemment, l'élément figuratif confère à la marque un caractère distinctif, au moins à un niveau minimum. Dès lors, même si le public pertinent venait à considérer les éléments verbaux comme étant descriptifs, la marque contestée n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous b CBPI.

B. Autres facteurs

48. Le défendeur fait part des antécédents ayant eu lieu entre les parties avant la procédure d'annulation (voir point 23). L'Office fait observer que la procédure de nullité vise seulement la validité de la marque contestée et plus particulièrement la question de savoir si elle était distinctive au moment de son dépôt. D'autres motifs ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de cette procédure.

49. En ce qui concerne le renvoi à la jurisprudence d'autres instances européennes ou le renvoi à des décisions de l'Office concernant l'enregistrement ou non de marques considérées similaires par le requérant (voir points 8 et 13), 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.

50. Le requérant demande à l'Office de mettre à la charge du requérant l'ensemble des frais supportés dans le cadre de la présente procédure (voir point 25). 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).

C. Conclusion

51. L'Office considère que la marque contestée n'est pas descriptive et n'est pas dépourvue de caractère distinctif.

52. La marque contestée ayant été jugée intrinsèquement distinctive, il n'est pas nécessaire d'examiner la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage apportée par le défendeur.

IV. CONSÉQUENCE

53. La demande en radiation portant le numéro 3000491 n'est pas justifiée.

54. L'enregistrement Benelux de la marque contestée 1422441 est maintenu.

55. 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 31 août 2023



Flavie Rougier
(*rapporteur*)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier