

BOIP



Office Benelux de la
**Propriété
intellectuelle**

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2017265
du 30 décembre 2022

Opposant : **LABORATOIRE MOTIMA**
Rue de Passy 19
75016 Paris
France

Mandataire : **CABINET STRATO-IP, (Société à responsabilité limitée)**
Boulevard de Ménilmontant 63
75011 Paris
France

Marque invoquée : **Marque de l'Union européenne 3910353**

LABORATOIRE MOTIMA

contre


Défendeur : **LM CORPORATION Sprl**
Bld. Louis Mettewie 443/3
1080 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **ATLANTIP BENELUX SRL**
Rue des Paysagistes 59
1160 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Demande de marque Benelux 1444353**

Motéma

I. FAITS ET PROCÉDURE**A. Faits**

1. Le 6 juin 2021, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 3 et 44, la demande de marque Benelux, de la marque semi-figurative . Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1444353 et a été publiée le 13 juillet 2021.
2. Le 17 août 2021, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de la marque de l'Union européenne, numéro 3910353 de la marque verbale LABORATOIRE MOTIMA déposée le 1 juillet 2004 et enregistrée le 7 novembre 2005 pour des produits en classes 3 et 5.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de la marque invoquée.
4. L'opposition est dirigée contre tous les produits et services du signe contesté et basée sur tous les produits de la marque invoquée.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).
6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 18 août 2021. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 5 mai 2022.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

8. En application de l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant fait valoir que les produits en classe 3 du signe contesté sont soit fortement similaires, soit similaires aux produits en classe 3 de la marque antérieure. Les services en classe 44 du signe contesté sont similaires par complémentarité aux produits de la marque invoquée.
10. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant établit que l'élément « LABORATOIRE » dans la marque invoquée, présente un caractère secondaire et n'est pas de nature à retenir l'attention des consommateurs. En effet, ce terme sera probablement compris par le public pertinent comme désignant le lieu de recherche, d'essais, de conception et de fabrication des produits identifiés par la marque invoquée. Le terme « LABORATOIRE » apparaît dès lors dépourvu de caractère distinctif. L'opposant indique que c'est la solution qu'a retenue l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après «

EUIPO ») dans des cas similaires, s'agissant de marques intégrant le terme « LABORATORY ». A contrario, l'élément « MOTIMA », dénué de toute signification, apparaît pour l'opposant tout à fait distinctif vis-à-vis des produits en cause.

11. L'opposant précise que l'appréciation du risque de confusion doit s'effectuer en comparant l'élément distinctif et dominant de chacun des signes en cause, à savoir MOTIMA et MOTÉMA. Les éléments dominants ont une longueur identique. Par ailleurs, cinq des six lettres qui composent l'élément distinctif et dominant de la marque invoquée sont reproduites dans le signe contesté, disposées exactement dans le même ordre et selon le même rang (M-O-T-I-M-A vs M-O-T-É-M-A). Par conséquent, les signes apparaissent fortement similaires d'un point de vue visuel.

12. Phonétiquement, l'élément distinctif et dominant de la marque invoquée et le signe contesté présentent le même rythme. En outre, l'élément distinctif et dominant de la marque invoquée est reproduit quasi-intégralement au sein du signe contesté. L'opposant conclut que les signes sont fortement similaires.

13. Conceptuellement, les signes sont composés de néologismes n'ayant aucune signification particulière.

14. Selon l'opposant, la similitude visuelle et phonétique entre les signes est telle qu'elle fera nécessairement naître un risque de confusion entre les signes auprès des consommateurs d'attention moyenne. Or, ce risque est d'autant plus important que les produits et services désignés par le signe contesté sont fortement similaires aux produits de la marque invoquée.

15. L'opposant fait observer que la marque antérieure revêt un caractère distinctif intrinsèque élevé à cause de l'élément « MOTIMA », un néologisme arbitraire vis-à-vis des produits servant de fondement à l'opposition et quasi-entièrement reproduit au sein du signe contesté. Ainsi, l'existence du signe contesté et sa coexistence avec la marque antérieure LABORATOIRE MOTIMA pour désigner les mêmes produits et services, entraînerait la confusion des consommateurs.

16. Par conséquent, l'opposant demande à l'Office de refuser le signe contesté pour l'intégralité des produits et services désignés.

17. Sur la demande du défendeur l'opposant a produit des preuves d'usage de la marque invoquée.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur explique d'abord qu'il n'argumentera pas quant au risque de confusion dans la mesure où l'opposant n'a pas établi la preuve de l'usage de la marque invoquée.

19. Le défendeur fait observer que les documents soumis par l'opposant consistent essentiellement en des factures qui ne sont aucunement appuyées par d'autres documents corroborant la réalité de la vente comme des photos ou images. Les factures ne permettent pas d'établir un lien entre les produits invoqués et la marque invoquée. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'opposant a démontré que des produits revêtus de la marque invoquée ont été mis sur le marché de l'Union Européenne.

20. Les preuves d'usages attestent d'un usage de la marque invoquée uniquement à titre de dénomination sociale et/ou nom commercial. Le défendeur explique que l'usage d'une dénomination sociale/nom commercial se limite à identifier une société et ne peut pas être considéré comme étant fait pour des produits ou services, c'est à dire comme un usage en tant que marque. Sur l'ensemble des pièces produites par l'opposant, la marque LABORATOIRE MOTIMA apparaît le plus souvent sur l'entête, mais elle ne se situe jamais dans la liste des produits facturés par l'opposant à ses clients. Ces produits portent des

noms tels que notamment VIRALGIL, EVACRINE, GONAXINE, V-CYST, SILINOVEA. Selon le défendeur, ceci atteste que LABORATOIRE MOTIMA est la société commercialisant des produits mais pas que des produits sont effectivement vendus sous la marque invoquée.

21. Si l'Office considérait que l'opposant a établi la réalité de l'exploitation de la marque invoquée, cela ne peut être que pour des services de vente de produits, mais certainement pas pour les produits en classes 3 et 5 de la marque invoquée. Cependant, le défendeur considère que la marque invoquée ne désigne pas de services de vente.

22. Pour ces raisons, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition pour manque de preuves de l'usage de la marque invoquée.

III. DÉCISION

A. Preuves d'usage

23. En application de l'article 2.16bis, alinéa 1er CBPI l'opposant doit, à la demande du défendeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis, alinéa 1 CBPI ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. La preuve doit montrer l'usage au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

24. Le signe contesté a été déposé le 6 juin 2021. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 6 juin 2016 au 6 juin 2021. Etant donné que l'enregistrement de la marque invoquée est antérieur au 6 juin 2016, la demande de preuves d'usage pour la marque invoquée est fondée.

25. Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque.¹ L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque.² De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur.³

26. Le Tribunal de l'UE a précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux.⁴ Dans l'interprétation de la notion d'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler

¹ CJUE 3 juillet 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, point 38 (Viridis) et CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 43 (Ansul).

² CJUE 31 janvier 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, point 83 (Pandalis) et CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 43 (Ansul).

³ Tribunal UE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 29 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

⁴ Tribunal UE 8 juillet 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, point 36 (Hipoviton) et Tribunal UE 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, point 41 (Sonia Rykiel).

la stratégie économique d'une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.⁵

27. En outre, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.⁶

28. Le droit invoqué est une marque de l'Union européenne. S'il est certes raisonnable de s'attendre à ce qu'une marque de l'Union européenne - en raison du fait qu'elle jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale - fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'« usage sérieux », il n'est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant. Il doit être démontré si la marque en cause est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de créer ou de conserver des parts de marché pour les produits ou les services protégés dans l'Union européenne, tenant compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents au principal, tels que notamment les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier. Pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux dans l'Union européenne », il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.⁷

29. Conformément à la règle 1.25 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Appréciation des preuves d'usage

30. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

1. 16 Factures à la société Biolab datées entre 2018 et 2022
2. 2 Factures à un client anonymisé datées de 2018 et 2019
3. 2 Extraits de comptes de client avec commandes
4. 3 Bons de commandes de la société Biolab de 2017 et 2018
5. Courrier de 2019 à l'opposant portant sur une modification de prix
6. Communications entre l'opposant et des médecins/prescripteurs au Benelux, dont une date de la période pertinente et deux en dehors de la période pertinente.

31. L'Office établit que le nom LABORATOIRES MOTIMA est seulement repris dans l'entête des factures introduites. Il n'existe toutefois pas de lien entre les produits vendus et la marque invoquée en ce que lesdits produits sont spécifiés avec différentes autres marques. La même chose vaut pour les extraits de compte de client, les bons de commandes et le courrier portant sur une modification de prix. Dans chaque

⁵ Tribunal UE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 28 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

⁶ Tribunal UE 8 juillet 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, point 35 (GNC LIVE WELL).

⁷ CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, points 50 et suivants (ONEL).

cas, la marque invoquée se trouve seulement dans l'entête des documents mais n'est pas utilisée en relation avec les produits vendus, la désignation des produits reprenant différentes autres marques.

32. En ce qui concerne la pièce 6, l'Office observe qu'il est précisé « *Nous sommes le Laboratoire Motima, spécialisé dans la conception et la distribution des compléments nutritionnels, élaborés à partir des substances d'origine naturelle, végétale, organique et minérale.* » et « *Ainsi, en tant que partenaire de l'IEMPI, nous profitons de ce courrier pour vous transmettre ces trois produits Motima présentés à cette réunion : MÉNOXINE (Troubles de la ménopause et de la périménopause - Sans hormones), RESISTIM (Protection des voies respiratoires et buccales, renforcement de l'immunité), EVACRINE (Détoxifiant et drainant)* ». Cette communication confirme que l'opposant fournit des services de conception et de distribution des compléments nutritionnels. Cependant, la marque invoquée n'est pas enregistrée pour des services. L'opposant n'utilise pas la marque invoquée en relation avec les produits, mais il commercialise ces produits sous différentes autres marques. Cette pièce ne fournit donc pas de preuve de l'usage sérieux de la marque invoquée pour les produits visés.

33. La marque invoquée est enregistrée pour des produits en classes 3 et 5. Pourtant l'Office établit que les pièces introduites ne démontrent aucunement que l'opposant a effectivement commercialisé des produits portant la marque.

Conclusion

34. Etant donné que les pièces ne prouvent pas que des produits ont été mis sur le marché dans l'Union européenne sous la marque invoquée, l'Office conclut que le défendeur n'a pas démontré l'usage sérieux de la marque invoquée pour tous les produits visés en classes 3 et 5 lors de la période pertinente.

B. Autres facteurs

35. En ce qui concerne le renvoi du défendeur à la jurisprudence d'autres instances européennes (voir point 10), 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.⁸

C. Conclusion

36. Vu ce qui précède, l'Office conclut que l'usage sérieux de la marque invoquée n'a pas été démontré. Pour ces raisons, l'Office n'est pas parvenu à l'appréciation du risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCES

37. L'opposition numéro 2017265 n'est pas justifiée.

38. La demande de marque Benelux 1444353 est enregistrée.

39. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.28, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

⁸ Tribunal UE 3 mai 2007, T-353/04, ECLI:EU:T:2007:47, point 77 (Curon).

La Haye, le 30 décembre 2022



Tineke Van Hoey
rapporteur

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gerard