

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DÉCISION en matière d'OPPOSITION**  
**N° 2018522**  
**Du 21 décembre 2023**

**Opposant :** **Bacardi & Company Limited**  
5 Aeulestrasse  
FL-9490 Vaduz  
Liechtenstein

**Mandataire :** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**  
Terhulpsessesteenweg 187  
1170 Bruxelles  
Belgique

**Marque invoquée 1 :** **Marque de l'Union européenne 12292322**  
  
MARTINI

**Marque invoquée 2 :** **Marque de l'Union européenne 8958746**  
  
MARTINI

**Marque invoquée 3 :** **Marque de l'Union européenne 18168607**



**Marque invoquée 4 : Marque de l'Union européenne 18168610**



*contre*

**Défendeur :** **SPRL MAISON D'EMEZ**  
Rue Cavalier Fonck 44  
4890 Thimister-Clermont  
Belgique

**Mandataire :** **LEXING BELGIUM**  
Boulevard d'Avroy 280  
4000 Liège  
Belgique

**Marque contestée :** **Demande Benelux 1472161**

**Martine**

## I. FAITS ET PROCÉDURE

### A. Faits

1. Le 19 octobre 2022, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classes 30 et 32, la demande Benelux de la marque semi-figurative **Martine**. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), le défendeur a requis l'enregistrement sans délai de cette demande (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis en examen sous le numéro 1472161 et a été publié le 21 octobre 2022.

2. Le 21 décembre 2022, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement de la marque de l'Union européenne 12292322, demandée le 8 novembre 2013 et enregistrée le 19 mars 2014 pour des produits en classe 33, de la marque verbale MARTINI ;
- Enregistrement de la marque de l'Union européenne 8958746, demandée le 16 mars 2010 et enregistrée le 17 février 2013 pour des produits en classe 32, de la marque verbale MARTINI ;
- Enregistrement de la marque de l'Union européenne 18168607, demandée le 18 décembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour des produits en classes 32 et 33, de la marque semi-figurative



- Enregistrement de la marque de l'Union européenne 18168610, demandée le 18 décembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour des produits en classes 32 et 33, de la marque semi-figurative



3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des marques invoquées.
4. L'opposition est dirigée contre tous les produits de la marque contestée et est basée sur tous les produits en classes des marques invoquées.
5. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 22 décembre 2022. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. 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 20 juin 2023.

## II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. En application à 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 des articles suivants :

- Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, CBPI : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] : [...] 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 » ;

- Article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI : « Par ailleurs, une marque faisant l'objet d'une opposition est également refusée à l'enregistrement [...] : a. si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice ».

### A. Arguments de l'opposant

8. L'opposant considère que les produits en classe 32 sont partiellement identiques et partiellement similaires. Concernant les produits en classe 30, il indique notamment que les biscuits, tout comme les boissons alcoolisées et les bières, sont consommés au moment de l'apéritif. Il ajoute que dans les bars, les bières sont souvent accompagnées de coupelles de biscuits salés et dans les magasins, ces produits sont souvent présentés dans les mêmes allées, voire côte à côte. L'opposant considère ainsi que le public pourrait déduire que ces produits ont la même origine. Il s'appuie notamment sur l'exemple de la brasserie Val-Dieu qui commercialise également des crackers. L'opposant considère donc ces produits comme similaires.

9. Dans le cadre de la comparaison des signes, l'opposant indique notamment que les termes VIBRANTE et FLOREALE occupent une position secondaire dans les marques semi-figuratives invoquées dans la mesure où ils seront perçus comme une sous-marque, une déclinaison de la marque principale MARTINI. Il considère que les signes en cause sont très similaires d'un point de vue visuel et phonétique car ils sont composés de 7 lettres, dont les 6 premières sont identiques et placées dans le même ordre. Conceptuellement, l'opposant conclut que les signes en cause sont similaires en ce qu'ils ont la même racine et représentent la variante féminine et masculine du même prénom. Il s'appuie notamment sur des décisions de l'EUIPO pour fonder ses propos.

10. L'opposant est d'avis que, dans la mesure où les produits en cause sont des produits de consommation courante et journalière, le niveau d'attention du public pertinent peut être considéré comme faible à moyen de sorte que le public pertinent accordera moins d'attention aux signes et percevra moins les différences entre ceux-ci.

11. Le caractère distinctif des marques invoquées doit, selon l'opposant, être considéré comme très élevé compte tenu de la grande réputation dont elles jouissent auprès du public concerné. Ce caractère distinctif élevé étant le résultat d'un usage prolongé et à grande échelle des marques mais également d'investissements importants dans la publicité et le marketing.

12. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques invoquées et la marque contestée.

13. L'opposant estime que la marque contestée porte atteinte à la renommée de la marque MARTINI. Il énumère notamment l'histoire de la création de la marque depuis 1863 en Italie, puis son développement dès 1867 dans toute l'Europe, aux Etats-Unis puis au Brésil, en Argentine ou encore en Egypte. L'opposant retrace notamment la fusion en 1992 entre Martini & Rossi avec Bacardi, devenant Bacardi-Martini l'une des marques de spiritueux la plus puissante du monde. Il indique que la marque MARTINI désigne un vermouth qui peut être consommé seul ou en cocktail. L'opposant fait pour cela référence à la Vodka Martini « au shaker et pas à la cuillère », cocktail préféré de James Bond.

14. L'opposant poursuit en détaillant les investissements considérables engagés pour protéger et valoriser la marque, notamment dans la publicité et le marketing. Il fournit pour cela plusieurs exemples de documents publicitaires. Il considère que la marque jouit d'une grande reconnaissance sur le marché aussi bien parmi les consommateurs que ses pairs. L'opposant explique que la marque a d'ailleurs obtenu de nombreuses récompenses et est régulièrement classée comme faisant partie des marques les plus reconnues, il fournit des exemples. L'opposant communique également les chiffres de vente de la marque entre 2012 et 2021 au Benelux. Tous ces efforts consentis pendant des décennies ont permis, selon l'opposant, à la marque d'acquérir une renommée élevée au Benelux, renommée qui perdurera encore pendant de nombreuses années.

15. Compte tenu de ce qui précède, l'opposant est d'avis que le public établira un lien entre les marques et qu'en conséquence, la marque contestée bénéficiera indûment de la renommée de la marque invoquée. En outre, il estime que l'usage de la marque contestée sera très clairement préjudiciable au caractère distinctif de la marque invoquée, démontré comme étant élevé. Ainsi il existe, selon l'opposant, un risque important que le consommateur ne puisse plus se fier à la marque MARTINI comme un indicateur de l'origine des produits ce qui résulterait en un changement de comportement économique des consommateurs des produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées. Il conclut en affirmant que l'usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif de la renommée de la marque invoquée. L'opposant précise qu'il n'existe pas de juste motif, pour le défendeur, lui permettant l'usage de la marque contestée.

16. Par conséquent, l'opposant demande à l'Office d'accueillir favorablement l'opposition, de refuser intégralement l'enregistrement de la demande de la marque contestée et de condamner le défendeur aux dépens.

## **B. Réaction du défendeur**

17. Selon le défendeur, la marque invoquée 12292322 ne peut pas être prise en compte dans le cadre de l'examen du risque de confusion puisqu'il n'est pas question d'identité ou de similitude requise des produits que les marques désignent. Il précise pour cela que la marque invoquée exclut littéralement les produits (bières) pour lesquels la marque contestée a été déposée. Le défendeur indique également que l'opposant ne démontre pas l'usage sérieux de la marque verbale européenne « MARTINI » enregistrée sous le numéro 8958746 pour la classe 32 et le défendeur sollicite cette preuve de l'usage sérieux au sein de ses arguments.

18. Concernant le risque de confusion et en raison de ce qui précède, le défendeur se limite tout d'abord à comparer les marques semi-figuratives invoquées et la marque contestée. Il considère que l'aspect visuel des signes en cause est une caractéristique importante dans la perception du public et reproche à l'opposant de le méconnaître dans ses arguments. Le défendeur indique que la marque

contestée est composée de 7 lettres tandis que les marques invoquées contiennent respectivement 28 lettres, ce qui les diffère donc fondamentalement sur le plan visuel. Selon le défendeur, c'est à tort que l'opposant compare uniquement les termes « MARTINI » et « MARTINE » en faisant fi des mots « VIBRANTE MARTINI E ROSSI » et respectivement « FLOREALE MARTINI E ROSSI ». Le défendeur considère que le fait que ces termes sont positionnés en dessous du mot MARTINI, n'implique pas qu'ils ne peuvent pas constituer un élément dominant de la perception de la marque par le public pertinent. Selon lui, ce mot peut, en raison notamment de sa position dans le signe ou de sa dimension, s'imposer à la perception du public et être gardé en mémoire par celui-ci. Le défendeur se pose la question de savoir pourquoi l'opposant a créé deux marques qui se ressemblent énormément visuellement hors de la couleur utilisée, mais qui se distinguent uniquement par les termes VIBRANTE et FLOREALE si le consommateur n'y fait pas attention. Il conclut en indiquant que ces termes ont une importance pour le public qui ne peut être niée. Le défendeur indique que le design des signes, leur typographie, leur contenu, longueur et leur couleur sont tout à fait différents.

19. A titre subsidiaire, le défendeur compare la marque contestée et la marque verbale invoquée et conclut que, visuellement, phonétiquement et conceptuellement les signes sont différents. Parmi ses différents arguments, le défendeur met notamment en avant qu'il est inévitable, dès lors que l'alphabet se compose de 26 lettres, que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu'ils puissent de ce seul fait être qualifiés de similaires sur le plan visuel. Il ajoute que le public n'est généralement pas conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque et donne des exemples de marques enregistrées en classe 30 et/ou 32, composées de MARTIN ou MARTINE.

20. D'un point de vue phonétique, le défendeur considère que les marques présentent des différences importantes dans leur impression générale, notamment au regard de leurs terminaisons (« i » c/ « e », ainsi que les éléments verbaux additionnels tels que VIBRANTE, FLOREALE etc.). Il conclut que les marques doivent donc être considérées comme différentes.

21. Conceptuellement, le défendeur est d'avis que même en prenant uniquement en compte les termes « MARTINI » et « MARTINE », les concepts et l'idée derrière les marques sont assez différentes ce qui exclut un risque de confusion prétendu. En effet, il s'agit selon lui d'une part d'un prénom italien et d'autre part d'un prénom français. Ainsi, le défendeur prétend qu'ils n'ont pas la même origine géographique ni ne sont de la même origine. Subsidiairement, le défendeur convient à une similitude partielle conformément à la jurisprudence GABRIEL citée par l'opposant.

22. Le défendeur indique que les différences visuelles et conceptuelles peuvent neutraliser les similitudes auditives et considère que tel est le cas en l'espèce. Il est donc d'avis que les marques en cause sont clairement et fortement différentes sur le plan visuel de sorte que la signification conceptuelle et les conditions objectives dans lesquelles les marques se présentent sur le marché excluront le risque de confusion prétendu.

23. Concernant la comparaison des produits, le défendeur met en avant les différences existantes entre ces produits concernant leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs circonstances de vente et/ou leurs méthodes d'utilisation et indique que l'examen des produits et le contexte concret de l'espèce ne permet pas de conclure à des produits partiellement identiques ou similaires.

24. Selon le défendeur, les conditions concrètes d'utilisation de la marque contestée sur le marché ont pour conséquence que les consommateurs doivent faire un choix conscient de leur produit et le défendeur ajoute que la bière Martine n'étant pas vendue partout mais seulement dans certains magasins, le degré d'attention du public sera donc plus élevé que la moyenne lors du choix des produits en cause.

25. Le défendeur conteste le caractère distinctif élevé des marques semi-figuratives invoquées faute de preuve apportée par l'opposant.

26. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur conclut à l'absence de risque de confusion dans le chef du public pertinent. Ce public ne pourrait pas croire, selon le défendeur, que les produits désignés par chacune des marques en présence proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

27. Concernant la renommée des marques invoquées, le défendeur indique tout d'abord que les pièces produites par l'opposant ne concernent pas les marques semi-figuratives et considère donc que la renommée n'est pas démontrée pour ces marques. Il indique également que l'usage de la marque verbale invoquée pour les bières n'est pas démontré et qu'elle ne peut donc pas être prise en considération. Le défendeur considère que l'opposant ne démontre pas dans quelle mesure la marque contestée bénéficierait indûment de la renommée des marques invoquées ou porterait atteinte au caractère distinctif. Il considère que l'opposant ne précise pas en quoi les atteintes se situeraient et qu'aucun dommage ou risque de dommage n'est établi. Selon le défendeur, sa marque est utilisée depuis juillet 2020 soit avant que les marques semi-figuratives invoquées puissent jouir d'une quelconque renommée et que les produits en cause n'étant ni identiques, ni similaires, il n'existe pas de violation. Le défendeur ajoute que l'opposant ne produit pas de mise en demeure pour démontrer sa contestation pour l'usage de la marque contestée.

28. Par conséquent, le défendeur demande à l'Office, à titre principal, de rejeter et déclarer non fondée l'opposition formée par l'opposant, d'accepter et maintenir intégralement l'enregistrement de la marque contestée pour l'ensemble des classes et produits enregistrés et de condamner l'opposant à l'entière des dépens de la procédure. A titre subsidiaire, le défendeur demande à l'Office de refuser uniquement l'enregistrement des produits jugés en infraction avec les motifs invoqués par l'opposant, d'accepter et maintenir l'enregistrement de la marque contestée pour les autres produits des classes 30 et 32 et, de condamner l'opposant à l'entière des dépens de la procédure.

### **III. DÉCISION**

#### **A. Preuves d'usage**

29. Dans ses arguments, le défendeur indique que les deux premières marques invoquées n'ont pas fait l'objet d'un usage sérieux pour une partie ou l'ensemble des produits qu'elles désignent (voir point 17).

30. 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 1er de la CBPI ou qu'il existait de justes motifs de non-usage. La preuve doit montrer l'usage au cours des cinq années précédant la date de la demande, ou le cas échéant de la priorité, de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

31. En tout état de cause, les demandes de preuves d'usage doivent être présentées sous la forme d'une demande explicite, inconditionnelle et claire, dans un document distinct exclusivement consacré à cette question. Les demandes de preuve d'usage qui ne satisfont pas ces conditions ne sont pas valables.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Règle du DG « Demandes de preuves d'usage d'une marque invoquée dans les procédures d'annulation et d'opposition » du 13 septembre 2022.

32. En l'espèce, le défendeur n'a pas formulé de demande de preuves d'usage dans un document distinct consacré à cette question. L'Office considère donc qu'il n'y a pas eu une demande de preuves d'usage des marques invoquées valable et l'opposant n'était dès lors pas tenu d'en présenter.

**B. Motif 1 : Risque de confusion**

33. Conformément à l'article 2.14, CBPI, le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, former une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, CBPI.

34. L'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : *"Une marque n'est pas enregistrée si une opposition est formée contre elle [...] si : [...] elle est identique ou similaire à une marque antérieure et se rapporte à des produits ou services identiques ou similaires et il existe donc un risque de confusion dans l'esprit du public, même si cette confusion est causée par l'association avec la marque antérieure".*<sup>2</sup>

35. 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>3</sup>

36. Selon la jurisprudence constante de la 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>4</sup>

**Comparaison des produits**

37. Pour apprécier la similitude des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.<sup>5</sup>

38. Lorsque l'on compare les produits sur lesquels l'opposition est basée aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits tels que formulés au registre.<sup>6</sup>

39. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	CI 30 Biscuits salés; Biscuits salés au riz [senbei]; Biscuits salés [crackers] au riz; Biscuits salés [crackers] goût fromage; Biscuits salés [crackers] fourrés au fromage; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; Biscuits salés

<sup>2</sup> L'art. 2.2ter, paragraphe 1 sous b CBPI 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.

<sup>3</sup> CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).

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

<sup>5</sup> CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

<sup>6</sup> TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).



	<p>[crackers] aromatisés aux épices; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux herbes; Biscuits salés [crackers] aux arômes de légumes; Biscuits salés [crackers] à base de céréales préparées; Biscuits salés [crackers] aromatisés à la viande; Biscuits [sucrés ou salés].</p>
<p>Cl 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. <i>(Marque de l'Union européenne 8958746)</i></p> <p>Cl 32 Bières; Boissons sans alcool; Eaux minérales et gazeuses; Jus de fruits [boissons]; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons. <i>(Marques de l'Union européenne 18168607 et 18168610)</i></p>	<p>Cl 32 Bières; Bières blondes; Bières aromatisées; Bières artisanales; Bières sans alcool; Bières à base de froment; Bières enrichies en minéraux; Bières brunes [bières à base de malt grillé]; Stout (bières); Bière bock; Bière d'orge; Bière de malt; Bière de saison; Bière sans alcool; Bière sans gluten; Bière de gingembre; Bière blonde (pale ale); Bière de gingembre sec; Bière aromatisée au café; Bière et bière sans alcool; Bière à faible teneur en alcool; Porter [bière]; Vin d'orge [bière]; Boissons à base de bière; Imitation de bière; Boissons sans alcool aromatisées à la bière; Cocktails à base de bière.</p>
<p>Cl 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières). <i>(Marque de l'Union européenne 12292322)</i></p> <p>Cl 33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons. <i>(Marques de l'Union européenne 18168607 et 18168610)</i></p>	

➤ *Classe 30*

40. Les produits contestés en classe 30 et les produits couverts par les marques invoquées sont de nature, composition, mode d'utilisation, objectif et (généralement) de fabricants différents. En effet, les produits des marques invoquées concernent des boissons alcoolisées ou non, tandis que les produits contestés en classe 30 couvrent les denrées alimentaires, à savoir des biscuits (salés). Il convient de rappeler que lorsque l'utilisation/consommation conjointe des produits en cause est simplement facultative et n'est ni indispensable ni importante, le lien étroit nécessaire fait défaut.<sup>7</sup> Le fait que des boissons puissent être consommées avec les produits contestés (crackers) ne permet pas de conclure à une complémentarité entre les produits. Les boissons alcoolisées ne sont ni indispensables ni nécessaires à la consommation des produits contestés, et vice versa. Par conséquent, la relation de complémentarité entre ces produits est exclue.

➤ *Classe 32*

41. Les *Bières; Bières blondes; Bières aromatisées; Bières artisanales; Bières sans alcool; Bières à base de froment; Bières enrichies en minéraux; Bières brunes [bières à base de malt grillé]; Stout (bières);*

<sup>7</sup> TUE 28 octobre 2015, T-736/14, ECLI:EU:T:2015:809, point 29 (MoMo Monsters).

*Bière bock; Bière d'orge; Bière de malt; Bière de saison; Bière sans alcool; Bière sans gluten; Bière de gingembre; Bière blonde (pale ale); Bière de gingembre sec; Bière aromatisée au café; Bière et bière sans alcool; Bière à faible teneur en alcool; Porter [bière]; Vin d'orge [bière]* désignées en classe 32 par la marque contestée appartiennent à la catégorie générale des *bières* protégée par les marques invoquées en classe 32. Ces produits sont donc identiques.<sup>8</sup>

42. Les *Boissons à base de bière; Imitation de bière; Boissons sans alcool aromatisées à la bière; Cocktails à base de bière* de la marque contestée sont fortement similaires aux *bières* de l'opposant car ils ont la même finalité et la même méthode d'utilisation. En outre, ils coïncident en ce qui concerne le public, les canaux de distribution et les fabricants concernés. Ils sont en concurrence directe.

43. En outre, l'Office considère que les produits contestés sont également similaires aux *Boissons alcoolisées (à l'exception des bières)* de l'opposant.<sup>9</sup>

#### *Conclusion*

44. Les produits du défendeur sont pour partie identiques ou fortement similaires et pour partie non similaires.

#### **Comparaison des signes**

45. 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>10</sup>

46. 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>11</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>12</sup>

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

48. La première et la deuxième marque invoquée étant identiques, elles ne seront reprises qu'une seule fois ci-après et elles seront mentionnées ensemble comme « la marque verbale invoquée ». Les signes à comparer sont les suivants :

---

<sup>8</sup> TUE 23 octobre 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262, point 32 (Fifties); TUE 24 novembre 2005, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420, point 34 (Arthur et Félicie).

<sup>9</sup> TUE 5 octobre 2011, T-421/10, ECLI:EU:T:2011:565, point 31 (Rosalia de Castro).

<sup>10</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

<sup>11</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

<sup>12</sup> Tribunal UE 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).

49.

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
MARTINI	
	
	

➤ *Comparaison visuelle*

50. La marque verbale invoquée est composée du mot « MARTINI ».

51. La troisième marque invoquée est une marque semi-figurative composée de deux mots, à savoir « MARTINI » et « VIBRANTE ». Le mot « MARTINI » est représenté en blanc sur un fond noir à l'intérieur de plusieurs ronds et ovales superposés. Le mot « VIBRANTE » est représenté à l'intérieur d'un rectangle composée de citrons. D'autres éléments verbaux au sein du rectangle sont perceptibles mais ne sont pas lisibles, il s'agirait de « MARTINI E ROSSI » d'après la description des éléments verbaux au registre.

52. La quatrième marque invoquée est une marque semi-figurative composée de deux mots, à savoir « MARTINI » et « FLOREALE ». Le mot « MARTINI » est représenté en blanc sur un fond noir à l'intérieur de plusieurs ronds et ovales superposés. Le mot « FLOREALE » est représenté à l'intérieur d'un rectangle composée de fleurs. D'autres éléments verbaux au sein du rectangle sont perceptibles mais ne sont pas lisibles, il s'agirait également de « MARTINI E ROSSI » d'après la description des éléments verbaux au registre.

53. La marque contestée est une marque semi-figurative composée du mot « MARTINE », rédigé dans une police d'écriture rose légèrement stylisée.

54. En ce qui concerne les marques composées (éléments verbaux et figuratifs) telles que la troisième et la quatrième marque invoquée et la marque contestée, l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal.<sup>13</sup> Concernant les marques invoquées, bien que les éléments figuratifs ne soient pas négligeables<sup>14</sup>, il est raisonnable de considérer que l'attention du consommateur se portera en premier lieu sur les éléments verbaux « MARTINI » et respectivement, « MARTINI VIBRANTE » et « MARTINI

<sup>13</sup> TUE 14 juillet 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, point 37 (SELENIUM-ACE).

<sup>14</sup> Cour d'appel de La Haye 11 septembre 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916, point 8 (MOOVE-4MOVE).

FLOREALE » étant donné leur taille et leur position au sein du signe. Concernant la marque contestée, l'attention du consommateur portera sur l'élément « MARTINE ».

55. L'Office rappelle qu'en ce qui concerne la comparaison visuelle, le consommateur attribuera plus d'attention à la première partie d'une marque.<sup>15</sup>

56. Les marques invoquées et la marque contestée partagent une structure similaire eu égard à leurs éléments verbaux, à savoir MARTINI et MARTINE. Ils partagent le même nombre de lettres, formant une séquence d'attaque et centrale identique « MARTIN- », dont il résulte une impression d'ensemble commune entre les signes.

57. Les différences entre les signes ne sont pas de nature à écarter toute similarité entre eux en ce qu'elles ne portent que sur la dernière lettre (en ce qui concerne les marques verbales) ou une lettre et un mot – VIBRANTE/FLOREAL – situés en position finale, ainsi que des éléments figuratifs (en ce qui concerne les marques semi-figuratives).

58. L'Office considère que la marque contestée est visuellement fortement similaire à la marque verbale invoquée et visuellement similaire à la troisième et quatrième marque invoquée.

➤ *Comparaison phonétique*

59. 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>16</sup>

60. En ce qui concerne les signes complexes, l'Office relève que le consommateur moyen, lorsqu'il fait référence à une marque, ne va pas prononcer un sous-titre ou une légende<sup>17</sup> et une marque reprenant un certain nombre de termes va être en règle générale abrégée afin de la rendre plus facile à prononcer<sup>18</sup>. Pour cette raison l'Office considère qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que le public, lorsqu'il fait référence oralement à la troisième et quatrième marque invoquée, prononce uniquement la séquence « MARTINI ». La prononciation des marques en cause coïncide dans la séquence d'attaque et centrale identiques « MARTIN- ». Les signes « MARTINE » et « MARTINI » ont le même rythme (trois syllabes), dont deux identiques.

61. L'Office considère que la marque contestée est phonétiquement fortement similaire aux marques invoquées.

➤ *Comparaison conceptuelle*

62. La marque contestée est composée du prénom « MARTINE ». 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>19</sup> ou d'autre part lorsque deux marques partagent le même nom<sup>20</sup>.

<sup>15</sup> TUE 17 mars 2004, T-183/02, point 83 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

<sup>16</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>17</sup> TUE 11 novembre 2009, T-162/08, non publié, ECLI:EU:T:2009:432 (GREEN by missako).

<sup>18</sup> TUE 30 novembre 2006, T-43/05, non publié, ECLI:EU:T:2006:370 (BROTHERS by CAMPER).

<sup>19</sup> CJUE 12 janvier 2006, C-361/04, ECLI:EU:C:2006:25, point 56 (Picasso).

<sup>20</sup> Cour d'appel de La Haye 30 juin 2015, 200.158.420-01, ECLI:NL:GHDHA:2015:1845 (Dean Rich).

63. L'élément « MARTINI » des marques invoquées n'a pas de signification spécifique initiale sur le territoire Benelux. Ce terme est désormais reconnu dans les dictionnaires<sup>21</sup> comme faisant référence à un apéritif/cocktail à base de gin et de vermouth en raison de la renommée de la marque invoquée « MARTINI » de l'opposant.

64. En tout état de cause, la marque contestée n'ayant pas de signification particulière, une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

➤ *Conclusion*

65. La marque contestée est visuellement et phonétiquement (fortement) similaire aux marques invoquées. Conceptuellement, une comparaison n'est pas possible.

### **Appréciation globale**

66. Aux fins de l'appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.<sup>22</sup> Dans le cas d'espèce, il s'agit en l'espèce de produits de consommation courante, qui sont normalement largement distribués, depuis le rayon alimentaire d'un grand magasin jusqu'aux bars et aux cafés. Il y a donc lieu de prendre en considération le grand public faisant preuve d'un niveau d'attention moyen.

67. 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>23</sup> Dans le cas présent, l'Office est d'avis que les marques invoquées disposent d'un caractère distinctif intrinsèque normal puisqu'elles ne décrivent pas une caractéristique des produits en question, voire élevé en raison de la connaissance de la marque antérieure MARTINI sur le marché des produits alcooliques (voir ci-après, sous la partie Motif 2).

68. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, et notamment la similitude des signes 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 signes, et inversement.<sup>24</sup>

69. Il convient également de noter qu'un risque de confusion dans l'esprit d'une partie du public est suffisant pour justifier l'opposition.<sup>25</sup>

70. Les signes sont visuellement et phonétiquement fortement similaires et une comparaison conceptuelle n'est pas possible. Les produits du défendeur sont soit identiques, soit fortement similaires aux produits de l'opposant, soit non similaires. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère que

---

<sup>21</sup> Définition tirée du dictionnaire en ligne Larousse, voir <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/martini/49655>.

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

<sup>23</sup> CJEU 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

<sup>24</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

<sup>25</sup> TUE 9 mars 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, point 39 (Hai/Shark).

le public concerné peut croire que les produits identiques et fortement similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

### **Conclusion risque de confusion**

71. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits retenus comme étant identiques, soit fortement similaires. Quant aux autres produits non similaires aux produits de l'opposant, l'Office conclut qu'en l'absence de similarité entre les produits, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public pour ces produits.

### **B. Motif 2 : Renommée de la marque invoquée 12292322**

72. L'opposant est d'avis que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque verbale MARTINI ou lui porterait préjudice. L'Office examinera ce motif par rapport aux produits restants de la marque contestée, à savoir :

Classe 30 : Biscuits salés; Biscuits salés au riz [senbei]; Biscuits salés [crackers] au riz; Biscuits salés [crackers] goût fromage; Biscuits salés [crackers] fourrés au fromage; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux herbes; Biscuits salés [crackers] aux arômes de légumes; Biscuits salés [crackers] à base de céréales préparées; Biscuits salés [crackers] aromatisés à la viande; Biscuits [sucrés ou salés].

### *Cadre juridique*

73. L'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI ne peut être appliqué que si les conditions suivantes sont remplies :

1. Les marques sont identiques ou similaires ;
2. La marque antérieure jouit d'une renommée ;
3. L'existence d'un lien entre les marques et d'un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure ;
4. Il n'existe pas un juste motif pour l'usage de la marque contestée.

74. Selon la CJUE les atteintes visées dans cet article, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas.<sup>26</sup>

75. Les conditions mentionnées ci-dessus sont cumulatives, de sorte que si l'une d'entre elles n'est pas remplie, elle devrait aboutir au rejet de l'opposition au titre de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI.

#### *i) Identité ou similarité entre les marques*

76. L'Office a déjà établi ci-avant que les signes sont fortement similaires d'un point de vue visuel et phonétique. Une comparaison conceptuelle n'est pas possible (voir point 64 **Error! Reference source not found.**).

---

<sup>26</sup> CJUE 27 novembre 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, point 66 (Intel).

*ii) Renommée de la marque antérieure*

77. Il est d'abord précisé que l'expression « renommée dans l'Etat membre », figurant à l'article 5, paragraphe 3 de la Directive, a la même signification que l'expression identique figurant à l'article 10, paragraphe 2, sous c de la Directive, qui est identique aux articles 8, paragraphe 5 et paragraphe 9, sous c du Règlement (UE) 2017/1001. A cet égard, conformément à la jurisprudence de la CJUE sur l'interprétation de la Directive et du Règlement, la marque antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque<sup>27</sup>, dans une partie significative de ce territoire. Cette partie peut, tant pour une marque de l'Union européenne que pour une marque Benelux, dans certaines circonstances, coïncider avec le territoire d'un seul Etat membre.<sup>28</sup>

78. Cette analyse concerne le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.<sup>29</sup> Le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné.<sup>30</sup>

79. Lors de l'examen du degré de reconnaissance requis auprès du public pertinent, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.<sup>31</sup>

80. Le moment pertinent pour déterminer si la marque antérieure a acquis une renommée est la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque postérieure (voir article 2.2ter, alinéa 2, et, par analogie, article 2.30sexies, CBPI). Ce moment pertinent en l'espèce est le 19 octobre 2022, à savoir la date de dépôt de la marque contestée.

*Analyse des preuves soumises*

81. L'opposant est d'avis que la marque invoquée jouit d'une renommée. Il a soumis les pièces suivantes :

1. Extrait du site internet de l'opposant ;
2. Article de presse du journal « Capital » du 12 août 2016 ;
3. Extraits du site internet Wikipédia concernant le vermouth, le Martini (vermouth) et la vodka Martini ;
4. Liste des marques MARTINI dans le monde ;
5. Exemples de campagnes de publicités de MARTINI datées de 1937 à 1989 au Royaume-Uni, en France, en Italie, aux États-Unis, au Brésil et en Allemagne pour le vermouth « MARTINI » ;
6. Exemples de publicités télévisuelles MARTINI ;
7. Exemples des affiches publicitaires historiques de la marque MARTINI ;
8. Captures écran des pages MARTINI sur Facebook, Instagram et Twitter ;
9. Exemples de certificats et de médailles obtenus par la marque MARTINI ;

<sup>27</sup> CJUE 14 septembre 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, point 31 (General Motors) et CJUE 6 octobre 2009, C-301/07, ECLI:EU:C:2009:611, point 30 (Pago International).

<sup>28</sup> CJUE 6 octobre 2009, C-301/07, ECLI:EU:C:2009:611, point 28 (Pago International).

<sup>29</sup> CJUE 27 novembre 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, point 80 (Intel).

<sup>30</sup> CJUE 14 septembre 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, point 25 (General Motors).

<sup>31</sup> CJUE 14 septembre 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, point 27 (General Motors).

10. Exemples de classement (BEST BRANDS AWARDS) parmi lesquels figurent la marque MARTINI ;
11. Chiffres de vente de la marque MARTINI au Benelux entre 2012 et 2021.

82. Après analyse de l'ensemble des pièces, l'Office établit que les preuves introduites démontrent la marque « MARTINI » a une renommée sur le marché des boissons alcoolisées, notamment pour le vermouth.

83. En effet, il ressort des pièces que la marque MARTINI a fait l'objet d'un usage ancien, puisqu'en 2013 la marque célébrait déjà son 150<sup>ème</sup> anniversaire, intensif et qu'elle est généralement connue sur le marché pertinent pour des *boissons alcoolisées (à l'exception des bières)* et notamment pour le « vermouth » (vin fortifié aromatisé et aromatisé avec diverses plantes).

84. Par ailleurs, les documents publicitaires montrent clairement que l'opposant a mis en œuvre de gros efforts financiers pour promouvoir la marque dans le monde entier et pendant des années. Par exemple, l'extrait de l'article de presse Capital (pièce 2) explique l'évolution de la dénomination « Martini » par rapport au vermouth, dont l'évolution des campagnes publicitaires (avec des célébrités comme George Clooney), la création de la « Terrazza Martini » à Paris, Milan, Barcelone, Londres et Bruxelles. Cet extrait souligne le parrainage « MARTINI » dans des domaines tel que le sport professionnel (courses automobiles, etc.) qui constitue un indice de reconnaissance par une partie du public. Il s'avère également de cet article que le « Musée Mondo Martini » a ouvert ses portes fin 2005 après 10 ans de travaux de restauration des archives historiques. Les vidéos publicitaires/commerciales « MARTINI », telles que celle de 2014 réalisée pour célébrer le 150<sup>ème</sup> anniversaire de la « marque italienne emblématique », celle de 2009 avec Charlize Theron, celle de 2007 et 2008 avec George Clooney (avec 115 397 et 692 234 vues, respectivement) et celle de 2010 avec Monica Bellucci (avec 112 241 vues), sont également le reflet des importants efforts financiers et promotionnels réalisés par l'opposant.

85. La marque est également présente sur les médias sociaux (pièce 8) et les produits de l'opposant ont reçu de nombreuses récompenses (pièces 9 et 10) dans différents États membres et dans le monde entier, telles que la médaille d'or de l'Exposition universelle de Paris en 1878, la médaille d'or de l'Exposition universelle de Bruxelles en 1910, la médaille d'or du concours Sommelier Challenge International Wine & Spirits à Londres en 2010, la médaille d'or du Drinks International - 18<sup>o</sup> Annual Cocktail Challenge à Londres en 2011 et la médaille d'argent à Bruxelles en 2016 pour le vin rosé pétillant MARTINI. Ces récompenses constituent des indications indirectes de la connaissance de la marque par le public.

86. En outre, la liste des marques « MARTINI » (pièce 4) enregistrées dans le monde entier, dont l'Union européenne, montre que la marque est utilisée depuis longtemps sur le marché et que le nombre de consommateurs susceptibles de l'avoir rencontrée est important, et qu'il est probable que ces consommateurs aient rencontré la marque plus d'une fois. L'entrée du terme MARTINI dans les dictionnaires est d'ailleurs un indicateur de la renommée de la marque.

87. Enfin, l'Office établit que les chiffres de vente (pièce 11) confirment cet usage intensif et la connaissance de la marque MARTINI par le public en ce qui concerne le marché des boissons alcoolisées. Entre 2012 et 2021, le chiffre d'affaires réalisé par l'opposant sous la marque MARTINI sur le territoire Benelux s'élevait à plus de 70 millions d'euros par année.

88. Par conséquent, l'Office considère qu'il est clair, sur la base des preuves soumises, que la marque verbale « MARTINI » était reconnue par le public concerné en Union européenne au moment du dépôt de la marque contestée, à tout le moins pour une partie des produits en classes 33, à savoir *boissons*



alcoolisées (à l'exception des bières) ; produits pour lesquels le défendeur ne conteste d'ailleurs pas la renommée.

iii) *Risque de préjudice et lien*

89. L'opposant allègue que tout usage de la marque contestée évoque un lien évident avec la marque invoquée. Cet usage tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque invoquée ou lui porterait préjudice. L'opposant explique que le défendeur essaie de se positionner dans le sillage de la marque invoquée, sans qu'il n'ait à payer de compensation financière ou à faire elle-même les efforts appropriés. En outre, tout usage de la marque contestée a pour conséquence que la marque MARTINI devienne moins apte à identifier les produits comme provenant de l'opposant (voir point 15).

90. Lors de l'évaluation de cette section, les produits suivants des signes doivent être pris en considération :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
CI 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).	CI 30 Biscuits salés; Biscuits salés au riz [senbei]; Biscuits salés [crackers] au riz; Biscuits salés [crackers] goût fromage; Biscuits salés [crackers] fourrés au fromage; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux herbes; Biscuits salés [crackers] aux arômes de légumes; Biscuits salés [crackers] à base de céréales préparées; Biscuits salés [crackers] aromatisés à la viande; Biscuits [sucrés ou salés].

91. Il appartient au titulaire de la marque antérieure qui se prévaut de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI d'apporter la preuve que l'usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque antérieure. À cette fin, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque. Toutefois, le titulaire de la marque antérieure doit établir l'existence d'éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur<sup>32</sup> ou, en d'autres termes, apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice.<sup>33</sup>

*Lien ?*

92. Afin d'établir l'existence d'un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les marques.<sup>34</sup> Dans le contexte de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d'autres termes, il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque

<sup>32</sup> TUE 22 mai 2012, T-570/10, ECLI:EU:T:2012:250, point 51 (Wolf).

<sup>33</sup> TUE 7 octobre 2015, T-534/13, ECLI:EU:T:2015:751, point 76 (Krispy Kreme DOUGHNUTS).

<sup>34</sup> CJUE 23 octobre 2003, C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582, point 41 (Adidas) et CJUE 27 novembre 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, point 79 (Intel).

contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.<sup>35</sup>

93. La question de savoir si le public pertinent établit un lien entre la marque antérieure et la marque contestée, en ce que le signe rappelle à la mémoire la marque antérieure, doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de la cause.<sup>36</sup>

94. L'Office a établi ci-dessus que les signes sont visuellement et phonétiquement (fortement) similaires.

95. Comme indiqué au point 40, les produits contestés en classe 30 n'ont pas la même nature ni la même destination que les boissons alcoolisées. Toutefois, les produits contestés sont spécifiquement des biscuits salés (crackers), qui sont, tout comme les boissons alcoolisées, (généralement) consommés au moment de l'apéritif. Ces produits sont donc consommés en même temps et bien qu'ils ne soient pas toujours placés dans les mêmes rayons ou sections, ils sont généralement placés dans des rayons adjacents. De plus, ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente, telles que les épiceries de nuit. L'opposant a également fourni un exemple montrant que certains producteurs de boissons alcoolisées produisent également des biscuits apéritifs (voir point 8).

96. Compte tenu de la forte renommée dont la marque MARTINI jouit notamment en Union européenne, l'Office considère que le public pertinent pourra établir un lien ici entre les *biscuits salés* du défendeur et les *boissons alcoolisées (à l'exception des bières)* l'opposant en classe 33, en ce que le public pourra croire qu'il s'agit de biscuits destinés à être consommés aux mêmes occasions que des boissons alcoolisées. La forte renommée de la marque invoquée peut donc être transférée par le public aux produits désignés par la marque contestée, facilitant ainsi leur commercialisation. Dans le cas présent, en raison des investissements importants dans la promotion et la publicité, l'opposant et ses prédécesseurs ont effectivement créé au fil des années une image indépendante pour la marque MARTINI à laquelle les consommateurs ont démontré leur attachement (voir les nombreuses récompenses et les chiffres de vente). Le lien existant entre les marques pourrait faciliter la mise sur le marché des produits portant la marque contestée, ce qui réduirait la nécessité d'investir dans la publicité et permettrait au défendeur de bénéficier des efforts et de la réputation de l'opposant sur le marché.

97. Eu égard aux observations qui précèdent, l'Office conclut que l'usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque MARTINI.

*iv) Juste motif ?*

98. La Cour a jugé que le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un « juste motif », de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à sa marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l'usage de ce signe pour le produit identique l'est de bonne foi. Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte, en particulier : de l'implantation et de la réputation dudit signe auprès du public concerné ; du degré de proximité entre les produits ou services pour lesquels le même signe a été originellement utilisé et le

---

<sup>35</sup> TUE 6 juillet 2012, T-60/10, ECLI:EU:T:2012:348, point 48 (Royal Shakespeare) et TUE 22 mars 2007, T-215/03, ECLI:EU:T:2007:93, point 40 (Vips).

<sup>36</sup> CJB (Deuxième Chambre) 7 mars 2022, C 2020/17, point 21 (Urus).

produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée, et de la pertinence économique et commerciale de l'usage pour ce produit du signe similaire à cette marque.<sup>37</sup>

99. En l'espèce, l'Office observe qu'il n'est pas question d'un usage de la marque contestée antérieur au dépôt de la marque invoquée renommée par le défendeur. La seule circonstance que le défendeur considère qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en cause est sans incidence sur la question de savoir si l'utilisation de ce terme constitue un juste motif au sens de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI.

100. Le défendeur n'a donc pas réussi à démontrer l'existence d'un juste motif.

### **Conclusion renommée de la marque antérieure**

101. Eu égard aux observations qui précèdent, l'Office conclut que, étant donné que le public pertinent établira un lien entre les signes, l'usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

### **C. Autres facteurs**

102. En ce qui concerne la référence du défendeur à l'existence d'autres marques composées de MARTIN ou MARTINE (voir point 19). L'Office rappelle qu'il est tenu de rendre une décision indépendante sur la base de la réglementation et de la jurisprudence applicables au Benelux. L'Office n'est pas lié par les décisions d'autres offices/juridictions, qu'elles fassent référence à des cas similaires ou non. En outre, l'Office estime qu'il n'est sans doute pas exclu, dans certains cas, que la coexistence de marques antérieures sur le marché affaiblit le risque de confusion établi entre deux marques en conflit. Il ne peut cependant uniquement être tenu compte de ceci que lorsque le défendeur a au moins au cours de la procédure démontré que cette coexistence repose sur le fait qu'il n'est pas question de risque de confusion pour le public concerné entre les marques antérieures évoquées par le défendeur et les marques antérieures de l'opposant sur lesquelles cette opposition est basée, ce sous réserve que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques.<sup>38</sup> Dans le cas présent, aucune preuve n'a été introduite par le défendeur.

103. Dans son argumentation, le défendeur se réfère également à l'usage effectif des marques (point 24). Toutefois, l'usage effectif des marques en cause ne saurait être pris en compte dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que la comparaison des marques est effectuée uniquement sur la base des données du registre ou, le cas échéant, des preuves d'usage introduites. Des questions telles que les formules de marketing et de vente, qui peuvent également évoluer dans le temps, ne jouent donc aucun rôle dans le cadre d'une opposition.<sup>39</sup>

104. Dans son argumentation, le défendeur ajoute que l'opposant ne produit pas de mise en demeure pour démontrer sa contestation pour l'usage de la marque contestée (voir point 27). L'Office précise à cet effet que l'opposant n'était pas tenu de faire parvenir une lettre de mise en demeure pour démontrer sa contestation, la présente opposition suffit à montrer la volonté de l'opposant à faire valoir ses droits à l'encontre de l'enregistrement de la marque contestée.

---

<sup>37</sup> CJUE 6 février 2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, point 60 (Leidseplein Beheer and de Vries).

<sup>38</sup> Voir en ce sens TUE 7 novembre 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333, point 97 (Top iX) ; TUE 20 janvier 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18, point 68 (LIFE BLOG).

<sup>39</sup> CJUE 15 mars 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, point 59 (Quantum).

**IV. CONSÉQUENCES**

105. L'opposition numéro 2018522 est justifiée.

106. La demande de marque Benelux avec numéro 1472161 n'est pas enregistrée.

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

La Haye, le 21 décembre 2023.



Flavie Rougier  
*rapporteur*

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gerard