

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**  
**DECISION en matière de RADIATION**  
**N° 3000558**  
**du 25 juin 2024**

**Requérant :** **Artimi Vasilakis**  
Avenue du Prince d'Orange 230  
1180 Bruxelles  
Belgique

**Mandataire :** **Julie Lodomez**  
Avenue Marnix 28  
1000 Bruxelles  
Belgique

**Marque invoquée :** **Enregistrement Benelux 910440**

**art'emi**  
F i n e J e w e l r y

*contre*

**Défendeur :** **Guzana concept SRL**  
Chaussée waterloo 744  
1180 Bruxelles  
Belgique

**Mandataire :** **Jean-Christophe LARDINOIS**  
Avenue de la Couronne 224  
1050 Bruxelles  
Belgique

**Marque contestée :** **Enregistrement Benelux 1444933**

**ARTIMS**  
JOAILLIER



## **I. FAITS ET PROCEDURE**

### **A. Faits**

1. Le 17 janvier 2023, le requérant a introduit, en application de l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »), une demande de radiation sur base des motifs de nullité prévus à l'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b CBPI (risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des signes concernés et des produits et services en question).

2. La demande de radiation est basée sur la marque antérieure Benelux 910440, demandée le 22 novembre 2011 et enregistrée le 23 novembre 2011 pour des produits et services en classes 14, 20, 21 et

35, de la marque semi-figurative 

3. Il ressort du registre que le requérant est le titulaire de la marque invoquée.

4. La demande de radiation est dirigée contre l'enregistrement Benelux 1444933, demandé le 14 juin 2021 et enregistré le 28 septembre 2021 pour des produits en classe 14, de la marque semi-figurative



5. La demande de radiation est introduite contre tous les produits de la marque contestée et fut initialement basée sur tous les produits et services de la marque invoquée, puis seulement sur les produits en classe 14.

6. La langue de la procédure est le français.

### **B. Déroulement de la procédure**

7. La demande de radiation est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 21 février 2023 par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (voir ci-après « l'Office »). Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (voir ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 27 juillet 2023.

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

### **A. Arguments du requérant**

8. En premier lieu, le requérant explique qu'il détient les marques Benelux et européennes avec les éléments verbaux « Art'emi », enregistrées respectivement sous les numéros 910440 et 18595763, pour ses activités de vente et de création artisanale de bijoux en pierres précieuses et semi-précieuses, notamment via son site internet. En juillet 2022 le requérant indique avoir découvert, par l'intermédiaire de ses clients, que le défendeur commercialisait des bijoux sous le nom « Artims » dans une boutique à Bruxelles et en ligne. Le requérant affirme qu'il a, à plusieurs reprises, demandé au défendeur de retirer la marque contestée et de cesser son utilisation, sans que cette demande n'ait été suivie d'effet. Face à l'absence de réaction positive du défendeur, le requérant a introduit une demande en nullité contre la marque contestée.

9. Dans le cadre de la comparaison des signes, le requérant explique que la marque invoquée est composée de six lettres et que la marque contestée est composée de la voyelle « A » et du terme de six lettres « ARTIMS ». Il souligne que la lettre « A » dans la marque contestée a été ajoutée afin de correspondre au logo et considère que seul le terme « ARTIMS » est visible et utilisé verbalement. Afin d'illustrer cette affirmation, le requérant produit une capture écran du site internet du défendeur. Selon le requérant, quatre des six lettres des signes en cause sont similaires « A-R-T-M » et sont placées dans le même ordre. S'appuyant sur la jurisprudence européenne et Benelux, le requérant indique que l'apostrophe ne peut suffire à elle seule à distinguer les deux signes puisqu'elle n'attire pas assez l'attention du consommateur moyen et ne compense pas les similarités, d'autant plus que les trois premières lettres « ART » sont identiques. Le requérant affirme également que la seule différence intervient dans la deuxième syllabe respective des signes en cause, à savoir la quatrième et la sixième lettre, et précise que le consommateur a tendance à ne retenir que la première partie d'un mot puisque le sens de lecture va de gauche à droite, et ce, même si le mot est court. Le requérant affirme que le consommateur moyen retient davantage les similarités que les différences entre les signes, même si la deuxième partie des signes diffère, et cite des décisions de l'Office sur des affaires d'opposition pour appuyer son propos. Le requérant considère ainsi que les signes en cause sont visuellement similaires.

10. Phonétiquement, le requérant affirme que les signes en cause se prononcent de manière très similaire. Il précise que l'élément « ART » se prononce de manière identique et la dernière syllabe des signes contient la voyelle « i » qui donne phonétiquement le ton à la syllabe finale. A nouveau, le requérant indique que les distinctions se trouvent dans la dernière partie de chaque signe. Il considère ainsi que les signes sont phonétiquement similaires.

11. Conceptuellement, le requérant est d'avis que les signes en cause ne font pas référence à des éléments connus par le consommateur moyen, de sorte qu'une comparaison conceptuelle est impossible et ne peut influencer la similarité des signes. Le requérant conclut que la similarité visuelle et auditive des signes prévaut sur leurs différences.

12. Dans le cadre de la comparaison des produits, le requérant indique que contrairement à la thèse alléguée par le défendeur, aucune considération relative à l'utilisation marketing de la marque n'est pertinente dans l'examen de la similarité. S'appuyant sur la jurisprudence européenne et Benelux, le requérant affirme qu'il importe peu que la marque contestée soit destinée à une clientèle qu'elle qualifie « de luxe » en ce que la marque contestée doit être appréciée au regard de la manière dont elle est enregistrée, à savoir pour les « articles de bijouterie ». Or, le requérant relève que les articles de bijouterie sont couverts par la marque invoquée. Il conclut que les produits en question sont identiques.

13. Le requérant est d'avis que les produits en cause sont destinés à un public large qui dispose d'un niveau d'attention normal.

14. Compte tenu de ce qui précède, le requérant considère qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public et demande à l'Office de radier la marque contestée et de condamner le défendeur aux frais et coûts de la présente procédure.

## **B. Arguments du défendeur**

15. Le défendeur explique en premier lieu que ses activités concernent principalement des services relatifs à la fabrication et la vente d'articles de joaillerie, de bijouterie et d'orfèvrerie, essentiellement en or, dans son atelier à Bruxelles. Le défendeur ajoute qu'il propose également, depuis 2022, des services de création sur mesure et bijoux en or également au travers d'un site internet. Le défendeur précise qu'il n'avait jamais entendu parler du requérant ni de ses activités jusqu'à la mise en demeure envoyée par ce dernier. Il considère également que la prétendue confusion évoquée par le requérant dans le chef de ses clients concernant la marque contestée n'est étayée par aucun élément de preuve. Le défendeur explique ensuite que l'origine de la marque contestée est l'acronyme « ART », pour artisanat, « IM » pour immigrant et « S » pour syrien. Selon le défendeur, le requérant propose la fabrication, la gravure et la vente de bijoux en ligne par le biais de son site internet mais ne dispose pas de boutique physique pour ce faire. A cet égard, le défendeur souligne que l'adresse de son siège social ne fait apparaître aucune enseigne commerciale. Le défendeur relève également que le requérant n'a pas donné d'explication quant à l'origine du choix des éléments verbaux de sa marque mais émet l'hypothèse selon laquelle elle fait référence au prénom du requérant.

16. Le défendeur constate que le requérant n'a pas fait parvenir de preuve d'usage de la marque invoquée et lui demande de fournir ladite preuve. Il ajoute que la seule et unique utilisation d'un signe prétendument identique au droit sur un site internet ne suffit pas pour conclure que ce signe ait été utilisé sur le marché en tant que marque pour le produit désigné et que des produits aient été introduits sur le marché sous la marque. Le défendeur est également d'avis que l'utilisation de la marque contestée démontre plutôt une utilisation en tant que nom commercial. Par ailleurs, le défendeur constate que la procédure est introduite au nom du titulaire de la marque invoquée alors qu'il ressort de l'extrait du registre que cette dernière a fait l'objet d'une licence et indique que, toutefois, le contrat de licence n'est pas produit par le requérant. Le défendeur se demande si le requérant a concédé le droit à son licencié d'initier toute procédure juridictionnelle ou administrative relative à la défense ou protection de la marque invoquée. Le défendeur affirme que sans preuve de l'usage de la marque invoquée, il n'y a pas lieu, en principe, d'examiner l'éventuel risque de confusion en l'espèce. Il procède toutefois à cet examen dans le cas où l'Office devait considérer que la marque invoquée a fait l'objet d'un usage sérieux.

17. Dans le cadre de la comparaison des signes, le défendeur indique que la marque invoquée se compose d'un seul mot « ART'EMI » et d'une baseline : « Fine Jewelry » et que la marque contestée est une marque complexe, composée d'un élément verbal : « ARTIMS », un logo figuratif avec un rappel de la lettre « A », et une baseline « Joailler ». Le défendeur affirme, contrairement à ce que le requérant soutient, que la lettre « A » n'est pas un raccourci au logo global.

18. Conceptuellement, le défendeur rappelle que la marque contestée fait référence à l'artisanat immigrant syrien. Il affirme que le signe permet d'aider le public à comprendre l'origine du nom et à le

retenir plus facilement. En conséquence, le défendeur considère que le public pertinent attribue une signification à cet acronyme. Le défendeur ajoute que la lettre « A », située au dessus du mot « ARTIMS » est un élément purement figuratif qui vient compléter la marque. Enfin, le défendeur rappelle que la marque invoquée correspond (certainement) à son prénom (Artémi) dont les trois premières lettres « ART » ont été séparé par une apostrophe de la seconde partie du prénom en question « EMI » et note également que la marque invoquée ne se limite pas à la référence au prénom du requérant mais est complétée par l'expression « Fine Jewelry ».

19. Visuellement et phonétiquement, le défendeur affirme l'élément « ART » ne peut être pris en considération car il n'a pas pour vocation de capter l'attention du public, ce qui ressort clairement du fait que des dizaines, voire des centaines, de marques comportent déjà cet élément. Il illustre cette affirmation faisant référence à une décision judiciaire belge. D'un point de vue visuel, le défendeur précise qu'il « reste » donc les éléments « EMI » et « Fine Jewelry » pour la marque invoquée et « IMS » et « Joailler » pour la marque contestée. Le défendeur est d'avis que ces éléments ne peuvent pas être raisonnablement considérés comme semblables. D'un point de vue phonétique, le défendeur indique que les deux signes ont en commun le même préfixe « ART » mais que le reste est différent, à savoir le nombre de syllabes (deux pour la marque invoquée contre trois pour la marque contestée), ainsi que les lettres qui composent l'élément principal à prononcer, à savoir « IMS » pour la marque invoquée et « EMI » pour la marque contestée. Le défendeur ajoute que le rythme sonore global des deux signes est différent. Ainsi, il considère que, nonobstant la présence de deux lettres identiques (« I » et « M ») dans l'ensemble de la perception phonétique, la similitude est quasi inexistante.

20. Dans le cadre de la comparaison des produits, le défendeur constate que les parties en cause n'ont pas le même profil de clients et leurs produits ne répondent pas au même besoin auprès des consommateurs et ne sont donc pas similaires. Il ajoute que, bien que les marques en cause soient enregistrées dans une classe identique, ces produits s'adressent à un public qui est plus que moyennement informé et attentif et qui, lors de ses achats, sera souvent conseillé. Selon le défendeur, il s'agit essentiellement de la fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie en or pour la marque contestée tandis qu'en ce qui concerne la marque invoquée, il s'agit de la fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie comme en atteste le code NACEBEL relatif au requérant. Le défendeur communique à cet effet une copie de ce code et souligne qu'il ne comprend pas la fabrication d'articles de bijouterie en métaux précieux. Le défendeur explique ainsi que, même s'il est possible de trouver des similitudes dans la finalité de commerce des parties (vente de bijoux), le besoin du consommateur n'est pas le même. Ces éléments sont, selon le défendeur, suffisants pour écarter un risque de confusion dans l'esprit du public.

21. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur considère que la demande de radiation de la marque contestée n'est pas justifiée et demande à l'Office de le faire bénéficier de « l'indemnité » prévue en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI à lire en lien avec la règle 1.28, alinéa 3, RE et de donner titre exécutoire à la décision à intervenir en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

### III. Décision

#### A.1. Demande de preuve de l'usage sérieux de la marque invoquée

22. Dans ses arguments en réponse, le demandeur constate que le requérant n'a pas fait parvenir de preuve de l'usage de la marque invoquée et lui demande de fournir lesdites preuves (point 16).

23. Conformément à la règle de procédure du 13 septembre 2022 relative aux demandes de preuves d'usage d'une marque invoquée dans les procédures d'annulation et d'opposition, une demande de preuve d'usage d'une marque antérieure n'est recevable que pour autant qu'elle soit présentée dans le délai applicable, comme une demande explicite, inconditionnelle et claire, dans un document distinct exclusivement consacré à cette question. En l'espèce, l'Office établit que, le défendeur n'ayant pas présenté sa demande par document séparé, les conditions d'une telle demande n'étaient pas remplies et le requérant n'était donc pas tenu de présenter de telles preuves.

24. L'Office n'appréciera donc pas la pertinence de l'usage sérieux de la marque invoquée au titre de la présente procédure.

#### A.2. Risque de confusion (article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b CBPI) : cadre juridique

25. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, CBPI, le titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une demande en nullité auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, et alinéa 3, sous a, CBPI.

26. L'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI, stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : « Une marque [...], si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle: [...] b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».<sup>1</sup>

27. Un risque de confusion au sens de cette disposition existe si le public peut croire que les produits ou services désignés par cette marque et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées.<sup>2</sup>

28. Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : « CJUE »), l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, notamment le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services concernés, le degré de notoriété de la marque antérieure et le degré de distinctivité - inhérent ou acquis par l'usage - de la marque antérieure.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> L'art. 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup> sous b BCPI met en œuvre l'art. 5, paragraphe 1 sous b Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Une disposition comparable figure à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

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

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

### **Comparaison des produits**

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

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

31. Les produits à comparer sont les suivants :

<b>Radiation basée sur :</b>	<b>Radiation dirigée contre :</b>
CI 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.	CI 14 Articles de bijouterie.

32. Les *articles de bijouterie* couverts par la marque contestée étant inclus dans la catégorie générale « bijouterie » couverte par la marque invoquée, ces produits sont identiques.<sup>5</sup>

### **Comparaison des marques**

33. 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>6</sup>

34. 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>7</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>8</sup>

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

<sup>5</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>6</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

<sup>7</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

<sup>8</sup> TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) et 13 décembre 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).

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

36. Les marques à comparer sont les suivantes :

Marque invoquée :	Marque contestée :
	

#### *Comparaison conceptuelle*

37. La marque invoquée est une marque semi-figurative composée de l'élément verbal « art'emi », écrit en lettres minuscules dans une police d'écriture simple de couleur taupe, et des éléments verbaux « Fine Jewelry » placés en dessous, dans une police beaucoup plus petite.

38. La marque contestée est également une marque semi-figurative, composée de la lettre « A » représentée dans une police d'écriture stylisée ocre, de l'élément verbal « ARTIMS » situé sous la lettre « A », écrit en lettres majuscules noires et dont la lettre « i » est plus longue que les autres lettres et comprend un point de couleur ocre et noire. En dessous de cet élément, le mot « JOAILLIER » est écrit dans une police d'écriture beaucoup plus petite.

39. L'Office rappelle que le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci.<sup>9</sup>

40. Les mots anglais « Fine Jewelry » de la marque invoquée seront aisément compris par le public pertinent en ce qu'il s'agit de mots anglais de base qui signifient « bijouterie fine ». Ces termes sont descriptifs des caractéristiques des produits concernés en classe 14, et ont donc un caractère distinctif tout au plus inférieur à la moyenne, également en raison de leur taille et leur position au sein de la marque invoquée. Concernant la marque contestée, le mot français « JOAILLIER »<sup>10</sup> fait référence à une personne qui crée, fabrique et/ou vend des bijoux en métal précieux ornés le plus souvent de pierreries. Cet élément est donc également descriptif des caractéristiques des produits concernés en classe 14 et a donc un caractère distinctif tout au plus inférieur à la moyenne, également en raison de sa taille et position au sein de la marque contestée.

41. L'Office établit que si le consommateur moyen perçoit généralement une marque dans son ensemble et ne prête pas attention à ses différents détails<sup>11</sup>, un consommateur qui perçoit une marque verbale la décomposera néanmoins en éléments verbaux qui ont une signification concrète pour lui ou qui

<sup>9</sup> TUE 3 juillet 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, point 53 (Budmen).

<sup>10</sup> Définition tirée du dictionnaire français en ligne Larousse, voir <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/joaillier/44919>.

<sup>11</sup> CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 25 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).



sont similaires à des mots qu'il connaît.<sup>12</sup> Comme les parties le mentionnent, l'élément ART sera compris par le public en raison de son contenu sémantique. L'Office observe qu'étant donné que les produits couverts par les signes en cause peuvent relever du domaine de l'art, l'élément verbal « ART » est à considérer comme moins dominant.

42. En tout état de cause, il faut constater que cette signification ne donne pas une signification établie aux signes en cause dans leur ensemble. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas possible.

#### *Comparaison visuelle*

43. En ce qui concerne les marques complexes (éléments verbaux et figuratifs) telles que les marques en cause, 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 la marque invoquée, l'attention du consommateur se portera en premier lieu sur l'élément « ART'EMI ». Concernant la marque contestée, 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 l'élément « ARTIMS » en raison de sa position et sa taille.

44. L'élément dominant de la marque invoquée est composé de six lettres et d'une apostrophe, ART'EMI. L'élément dominant de la marque contestée est composé de six lettres, ARTIMS.

45. L'Office établit que la marque invoquée et la marque contestée partagent quatre lettres placées dans le même ordre, à savoir [ART\*\*M\*] ainsi qu'une lettre placée différemment, à savoir la lettre I. Comme indiqué précédemment, l'influence de l'élément verbal « ART » est réduite par son moindre degré de distinctivité. Les marques diffèrent dans leurs éléments graphiques, leurs éléments verbaux descriptifs ainsi que par l'ajout d'une apostrophe au sein de la marque invoquée.

46. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un certain degré.

#### *Comparaison phonétique*

47. En ce qui concerne la comparaison phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel.<sup>15</sup> Le consommateur attribuera également plus d'attention à la première partie d'une marque.<sup>16</sup>

48. La prononciation des signes coïncide dans les lettres « ART\*\*M\* ». Toutefois, l'élément dominant de la marque invoquée se prononce en trois syllabes, [ART-E-MI] tandis que celui de la marque contestée se prononce en deux syllabes, [AR-TIMS].

---

<sup>12</sup> TUE 13 février 2007, T- 256/04, ECLI:EU:T:2007:46, point 57 (Respicur); TUE 13 février 2008, T-146/06, ECLI:EU:T:2008:33 point 58 (Aturion) et TUE 14 février 2008, T-189/05, ECLI:EU:T:2008:39, point 62 (Galvalloy).

<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).

<sup>15</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>16</sup> TUE 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

49. Phonétiquement, les marques en cause sont similaires à un certain degré.

#### *Conclusion*

50. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un certain degré. Conceptuellement, une comparaison n'est pas possible.

#### **Appréciation globale**

51. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

52. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire.<sup>17</sup> Dans le cas d'espèce, les produits en question peuvent être bon marchés ou coûteux. L'Office part du principe que le public concerné a un niveau d'attention normal. Les produits en question sont destinés à un public large et varié, dont le niveau d'attention ne diffère pas de celui du consommateur moyen.

53. 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>18</sup> L'Office est d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal car elle ne décrit aucune caractéristique des produits en question.

54. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.<sup>19</sup>

55. Les marques sont phonétiquement et visuellement similaires à un certain degré. Une comparaison conceptuelle n'est pas en cause. Les produits sont identiques. Pour ces raisons, et en tenant compte de tous les facteurs à prendre en considération, l'Office conclut que le public concerné peut croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée et qu'il existe donc un risque de confusion.

#### **Conclusion**

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

---

<sup>17</sup> CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

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

<sup>19</sup> CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 19 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) et CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 17 (Canon).

**B. Autres facteurs**

57. Le requérant demande à l'Office de condamner le défendeur aux dépens (voir point 14). 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).

58. Le défendeur considère que la prétendue confusion évoquée par le requérant chez ses clients n'est étayée par aucun élément de preuve (voir point 15). Cependant, le critère que l'Office doit évaluer est l'existence non pas d'une confusion réelle mais d'un risque de confusion. À l'appui de cette affirmation, nous renvoyons à l'article 2.2ter (1)(b) BCIP. Ainsi, la probabilité de confusion est suffisante.

59. Concernant la remarque du défendeur relative à l'absence le contrat de licence produit par le requérant (voir point 16), l'Office rappelle que l'article 2.30bis CBPI dispose qu'une demande en nullité peut être présentée auprès de l'Office sur la base des motifs de nullité relatifs visés à l'article 2.2ter, alinéa 1er et 3, sous a, CBPI « par les titulaires de marques antérieures et les licenciés autorisés par ces titulaires ». Ainsi, il n'est pas nécessaire pour le titulaire de prouver qu'il est autorisé par un contrat de licence.

60. Concernant la référence du défendeur à l'existence d'autres marques composées de l'élément « ART » (voir point 19). 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>20</sup> Dans le cas présent, aucune preuve n'a été introduite par le défendeur.

61. Dans le cadre de la comparaison des produits, le défendeur constate que les parties en cause n'ont pas le même profil de clients et leurs produits ne répondent pas au même besoin auprès des consommateurs et ne sont donc pas similaires. L'Office rappelle toutefois que 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 le profil de clients, qui peuvent également évoluer dans le temps, ne jouent donc aucun rôle dans le cadre d'une opposition.<sup>21</sup>

---

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

<sup>21</sup> CJUE 15 mars 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, point 59 (Quantum).

**IV. CONSÉQUENCE**

62. La demande en radiation portant le numéro 3000558 est justifiée.

63. L'enregistrement Benelux 1444933 est radié.

64. La demande en radiation étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.420 euros au bénéfice du requérant en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5, CBPI et la règle 1.44, alinéa 2 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 25 juin 2024

Flavie Rougier  
(*rapporteur*)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaet