

ARRÊT (Deuxième Chambre)

3 décembre 2024

dans l'affaire C 2023/16

Entre :

Pascal Lenoir

Et :

Niko s.à r.l.

Langue de la procédure : le français

ARREST (Tweede Kamer)

3 december 2024

in zaak C 2023/16

Tussen:

Pascal Lenoir

En:

Niko s.à r.l.

Procestaal: Frans

Arrêt du 3 décembre 2024

dans l'affaire C 2023/16

rendu par la Deuxième Chambre de la Cour de Justice Benelux

Entre :

Pascal Lenoir, demeurant à Genappe, Belgique,

partie requérante,

ci-après : la requérante,

représentée par Maître P.-Y. Thoumsin, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique,

et :

Niko s.à r.l., établie à Harlange, Luxembourg,

partie défenderesse,

ci-après : la défenderesse,

ne comparant pas.

A. Antécédents du litige

- 1 La requérante est titulaire de la marque figurative avec éléments verbaux (ci-après : la Marque)



portant le numéro 901256, déposée le 11 mai 2011 et enregistrée le 10 août 2011 pour les produits et services suivants :

- CI 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
 - CI 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'intermédiaires en affaires commerciales concernant la vente en gros et au détail des produits mentionnés en classe 33, également via Internet.
- 2 Le 15 février 2022, la défenderesse a demandé, en vertu des articles 2.30bis, alinéa 1er, sous a, et 2.27, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après : la CBPI), auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : l'Office), la déchéance de la Marque, faisant valoir qu'aucun usage sérieux n'a été fait de la Marque conformément à l'article 2.23bis de la CBPI. Elle a fondé cette demande, sur (a) l'affirmation selon laquelle la requérante n'a jamais fait usage de la Marque dans la forme enregistrée, l'usage de la Marque ayant été fait dans une forme ayant altéré le caractère distinctif de cette marque, (b) l'affirmation selon laquelle la requérante n'a pas fait un usage sérieux de la Marque pendant une période de cinq ans préalablement à la requête (indépendamment de la forme utilisée).
 - 3 Par décision du 28 avril 2023, portant le numéro 3000408, l'Office a dit la demande en déchéance justifiée, a décidé la radiation de l'enregistrement Benelux de la Marque et condamné la requérante aux frais de 1.420 euros.

B. Procédure devant la Cour

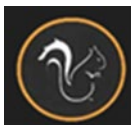
- 4 Par requête (avec 10 annexes) parvenue à la Cour de Justice Benelux (ci-après : la Cour) le 28 juin 2023, la requérante a demandé à la Cour de déclarer nulle la décision de l'Office du 28 avril 2023 et de constater que la Marque a fait l'objet d'un usage sérieux entre le 15 février 2017 et le 15 février 2022 pour les produits couverts en classe 33 et les services en classe 35, tout en condamnant la défenderesse aux dépens des deux instances.

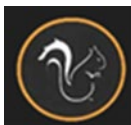
La défenderesse n'ayant pas déposé de mémoire en défense, la requérante a, par courrier du 16 octobre 2023, demandé qu'un arrêt soit rendu par défaut et que la Cour fasse droit à ses conclusions.

C. Motifs du recours et moyens de défense


Les motifs du recours

5 La requérante estime que c'est à tort que l'Office a considéré que :



1) l'usage du signe  ne constitue pas un usage de la Marque, dans la mesure où l'un des éléments distinctifs serait absent de ce signe,



2) l'usage du signe  ne constitue pas non plus un usage de la Marque,

3) les factures produites par lui ne prouvent pas une exploitation commerciale effective de la Marque,

Elle estime qu'il y a lieu d'analyser le dossier dans son ensemble et conclut qu'elle a rapporté la preuve de l'usage de la Marque, dans une forme n'altérant pas son caractère distinctif, tant par son volume commercial suffisant que sur une longue durée de plus de 15 ans.

D. Appréciation

1. Recevabilité du recours

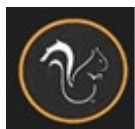
6 La requête de la requérante contre la décision de l'Office du 28 avril 2023 a été introduite dans le délai de deux mois prévu par l'article 1.15bis de la CBPI, de sorte qu'elle est recevable.

2. Fond

7 Conformément à l'article 2.27, alinéa 2 de la CBPI, « *le titulaire d'une marque peut [...] être déchu de ses droits lorsqu'il n'y a pas eu d'usage sérieux de celle-ci en vertu de l'article 2.23bis* », ledit article prévoyant que « *si dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux par le titulaire dans le territoire Benelux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque est soumise aux limitations et sanctions prévues aux articles [...] 2.27, alinéa 2 [...] sauf juste motif pour le non-usage* ». L'alinéa 5, début et sous a, de

l'article 2.23bis prévoit que « *sont également considérés comme usage au sens de l'alinéa 1er : a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée [...]* ».

- 8 La demande de radiation ayant été introduite le 15 février 2022, c'est à juste titre que l'Office a retenu que la période à prendre en compte s'étend du 15 février 2017 au 15 février 2022.
- 9 C'est encore à juste titre que l'Office a rappelé qu'une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L'usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n'inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne¹.
- 10 L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque². Toutefois, l'objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux « *ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes* »³.
- 11 La requérante a produit à titre de preuves d'usage les mêmes pièces que lors de la procédure devant l'Office, sauf que la numérotation des pièces a changé.
- 12 Il résulte des pièces, point qui n'est pas contesté par la requérante, que la Marque n'a jamais été utilisée sous sa forme enregistrée, mais que les signes



et



ont été utilisés tantôt seuls tantôt ensemble.

- 13 L'objet de l'alinéa 5, point a, de l'article 2.23bis de la CBPI, qui évite d'imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d'apporter au signe, à l'occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux

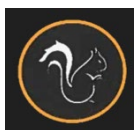
¹ CJUE 11 mars 2003, C-40/01, EU:C:2003:145, points 35-37 et 43 (Ansul).

² Idem C-40/01, point 38.

³ TUE 8 juillet 2004, T-203/02, EU:T:2004:225, point 38 (Vitafruit).

exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d'application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d'une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l'obligation d'usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l'usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce⁴.

- 14 À cet égard, il convient de rappeler que le caractère distinctif d'une marque au sens de la CBPI signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises⁵.
- 15 La Marque sous sa forme enregistrée représente un écureuil entouré d'un cercle formé par les éléments verbaux « NUTTS ORIGINAL », tandis que dans le signe



utilisé, les éléments verbaux « NUTTS ORIGINAL » dans le cercle ont été supprimés du cercle au profit d'un cercle de couleur orange. Le fond noir carré a été ajouté et les couleurs noires et blanches dans l'image de l'écureuil sont interverties.

- 16 La requérante considère que l'élément verbal n'est pas distinctif de façon à ce que son omission altérerait le caractère distinctif de la Marque enregistrée, d'une part étant donné que l'élément verbal « NUTTS ORIGINAL » serait systématiquement inscrit à proximité de l'élément figuratif représentant l'écureuil et d'autre part étant donné que selon la pratique commune des Offices européens (CP8 du 15 octobre 2020) sur l'usage d'une marque sous une forme différente de celle qui a été enregistrée, l'omission d'un élément distinctif n'altère pas le caractère distinctif de la marque lorsque les éléments omis sont « *ignorés par le consommateur du fait de leur petite taille et /ou de leur position* ». Tel serait en l'espèce le cas, étant donné que les éléments verbaux de la Marque sont écrits en petits caractères et placés en position périphérique, en sorte que le consommateur portera son attention sur l'élément le plus dominant du signe, c'est-à-dire le logo « écureuil », selon la requérante.

⁴ TUE 15 décembre 2015, T-83/14, EU:T:2015:974, point 18 et jurisprudence citée (LTJ Diffusion / OHMI- Arthur et Aston).

⁵ CJUE 18 juillet 2013, C-252/12, EU:C:2013:497, point 22 et jurisprudence citée (Specsavers International Healthcare e.a).

- 17 C'est à juste titre que l'Office a observé que la variation de couleur (à savoir le remplacement du noir et blanc et *vice versa*, ainsi que l'ajout d'orange) n'est pas de nature à affecter le caractère distinctif de la Marque.
- 18 La Cour rejoint l'analyse correcte de l'Office quant au caractère distinctif de l'élément verbal et retient que l'élément verbal « NUTTS ORIGINAL », grâce au dédoublement de la lettre T dans le mot « NUTTS », n'est pas descriptif et constitue un élément distinctif.
- 19 Si par sa taille et sa position centrale dans un cercle, l'élément figuratif « écureuil » est l'élément dominant et le plus accrocheur de la Marque, l'élément verbal est aussi un élément ayant un caractère distinctif, qui définit également l'image d'ensemble de la Marque telle qu'enregistrée, consistant en la combinaison de l'élément verbal « NUTTS ORIGINAL » avec l'élément figuratif « écureuil », et qui a donc une incidence sur le caractère distinctif de la Marque. Il s'ensuit que l'omission de l'élément verbal altère bien le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée.
- 20 En effet, pour que le signe utilisé soit reconnu comme n'altérant pas le caractère distinctif de la marque sous sa forme enregistrée, il ne suffit pas que l'élément dominant de la marque antérieure sous sa forme enregistrée soit repris dans le signe utilisé. L'examen de l'altération du caractère distinctif consiste en la comparaison de la marque antérieure sous sa forme enregistrée avec le signe utilisé aux fins d'examiner si cette marque et ce signe diffèrent ou non par des éléments négligeables et s'ils peuvent être considérés comme globalement équivalents⁶.
- 21 De même, c'est à juste titre que l'Office a retenu que l'usage du seul élément verbal « NUTTS ORIGINAL » placé dans un rectangle doit aussi être considéré comme un usage sous une forme qui diffère et qui altère également de manière significative le caractère distinctif de la Marque.
- 22 La requérante fait ensuite valoir qu'elle a utilisé l'élément verbal à proximité de l'élément figuratif représentant l'écureuil, de sorte qu'il n'y a pas eu d'altération du caractère distinctif de la Marque.
- 23 Or, la suppression de l'élément verbal « NUTTS ORIGINAL » du cercle-cadre de l'élément figuratif pour le mettre, moyennant une stylisation spécifique différente, même à proximité de la représentation de l'écureuil, constitue une modification significative de la Marque de telle sorte que le caractère distinctif de la Marque telle qu'enregistrée s'en trouve altéré.
- 24 Les variations de la Marque, telles qu'utilisées par le requérant, ne sont dès lors pas acceptables au sens de l'article 2.23bis, alinéa 5, point a, de la CBPI.

⁶ Idem TUE, T-83/14, point 34.

25 Les pièces produites, qui ne font référence qu'à des formes altérées de la Marque, ne peuvent dès lors pas servir à démontrer un usage sérieux de la Marque, comme l'a, à juste titre, retenu l'Office.

26 La décision est encore à confirmer en ce que l'Office a retenu que les six factures justifiant la vente de 112 unités de boissons vendues, ne peuvent pas non plus être considérées comme suffisantes pour prouver la réalité d'une exploitation effective commerciale de la Marque sur le marché Benelux pendant la période de référence par le requérant.

3. Conclusion

27 Il ressort de ce qui précède que la requérante n'a pas démontré un usage sérieux de la Marque au Benelux pour la période pertinente. Il convient dès lors de confirmer la décision de l'Office.

28 Le recours n'étant pas fondé, il est à rejeter.

4. Dépens

29 Vu le rejet du recours introduit par la requérante, cette dernière doit supporter les dépens. Pour la défenderesse, ces dépens sont fixés à zéro.

E. Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre, statuant par défaut :

- Rejette le recours,
- Décide que Pascal Lenoir supportera les dépens. Les dépens pour la défenderesse sont fixés à zéro.

Le présent arrêt a été rendu par A.D. Kiers-Becking, second vice-président, C. Besch, juge et K. Vandenberghe, juge suppléant.

Il a été prononcé à Luxembourg à l'audience publique du 3 décembre 2024 par Th. Schiltz, président, en présence de A. van der Niet, greffier, conformément à l'article 1.60, paragraphe 2, du Règlement de procédure.

A. van der Niet
Greffier

Th. Schiltz
Président