

Arrêt N° 40/20 IV-COM

Audience publique du onze mars deux mille vingt

Numéro 41977 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, président de chambre;
Carole BESCH, conseiller;
Thierry SCHILTZ, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société anonyme de droit espagnol SOC1.), établie et ayant son siège social à E-(...), (...), (...), représentée par son conseil d'administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de A Coruña, page C-(...), feuillets 17 et suivants du volume (...),

appelante aux termes d'un acte de l'huissier de justice Cathérine Nilles de Luxembourg du 20 janvier 2015,

comparant par Maître Jean-François Findling, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société de droit italien SOC2.) ITALIA S.P.A établie et ayant son siège social à I-(...), (...), représentée par son conseil d'administration, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés italien, inscrite au répertoire économique administratif (REA) italien sous le numéro TV-(...), anciennement dénommée société anonyme **SOC2.),** ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(...), (...), ayant été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (...),

intimée aux fins du prédit acte Nilles,

comparant par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Par exploit d'huissier de justice du 7 novembre 2013, la société anonyme **SOC1.)** SA (ci-après : **SOC1.)**) a assigné la société anonyme **SOC2.)** SA (ci-après : **SOC2.)**) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour :

- voir constater la renommée de la marque **MARQUE1.)**, ainsi que la ressemblance entre la marque **MARQUE1.)** et la marque Benelux pasta **MARQUE1.)** Sublime n° **NO1.)** enregistrée le 5 septembre 2008 ;
- en conséquence, entendre déclarer la nullité de l'enregistrement Benelux n° **NO1.)** du 5 septembre 2008 de la marque Benelux pasta **MARQUE1.)** Sublime couvrant des produits en classe 30,
- voir ordonner la radiation de la marque pasta **MARQUE1.)** Sublime du registre Benelux des marques de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : OBPI) ;
- voir ordonner la radiation de la marque pasta **MARQUE1.)** Sublime du registre international des marques de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
- voir ordonner l'inscription de la décision à intervenir sur le registre Benelux des marques de l'OBPI et sur le registre international des marques de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
- voir interdire tout usage de la marque pasta **MARQUE1.)** Sublime sur le territoire du Benelux sous peine d'astreinte.

La demanderesse conclut encore à l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.500 euros et à l'exécution provisoire du jugement.

SOC1.) fit valoir qu'elle est titulaire de la marque internationale n° **NO7.) MARQUE1.)**, enregistrée le 1^{er} février 2001 visant les produits et services des classes 25 et 35 ainsi que de la marque Benelux n° **NO8.) MARQUE1.)**, enregistrée le 12 août 1987, visant les produits des classes 23, 24 et 25 (ci-après la/les marque(s) **MARQUE1.)**) qui jouissent d'une très grande notoriété au niveau international.

La reprise à l'identique par **SOC2.)** dans ses marques pasta **MARQUE1.)** Sublime¹ créerait une similarité indéniable entre les marques pasta **MARQUE1.)** Sublime et les marques **MARQUE1.)** de sorte que **SOC2.)** se rendrait coupable d'atteinte au droit exclusif d'**SOC1.)** sur lesdites marques.

En raison de l'atteinte portée au caractère renommé et au pouvoir distinctif de sa marque, **SOC1.)** sollicite la nullité de la marque Benelux

¹ la marque semi-figurative Benelux n° **NO1.)** enregistrée le 5 septembre 2008 pour des produits de la classe 30, laquelle constitue la base de l'enregistrement international du 7 novembre 2008 sous le n° **NO9.)** également pour les produits de la classe 30

pasta **MARQUE1.)** Sublime pour l'intégralité des produits visés en classe 30.

Elle avait basé son action à titre principal sur les articles 2.28 alinéa 3.a) et 2.3 c) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 (ci-après : la CBPI) et à titre subsidiaire sur l'article 2.20 1. c) de cette Convention.

La demanderesse rappela que l'issue de la marque Benelux pasta **MARQUE1.)** Sublime liera l'enregistrement international pasta **MARQUE1.)** Sublime (en application de l'article 6 § 3 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques).

Par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal a dit la demande recevable, l'a déclarée non fondée, a débouté **SOC1.)** de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure civile, l'a condamnée à payer à **SOC2.)** une indemnité de procédure de 1.500 euros et a condamné **SOC1.)** aux frais et dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que la marque de **SOC2.)** est constituée du terme **MARQUE1.)** et de divers autres éléments verbaux et visuels et il a dit qu'en raison de la combinaison de ces différents éléments, *« il ne saurait être conclu à la ressemblance entre le terme isolé de **MARQUE1.)** et cette juxtaposition de noms et d'images dont **MARQUE1.)** ne constitue qu'un élément parmi bien d'autres ».*

Il a de même retenu que nonobstant le fait que **MARQUE1.)** soit une marque renommée et connue du grand public, il n'était pas établi par **SOC1.)** que le public concerné moyen fasse, lorsqu'il serait confronté aux deux marques litigieuses, un lien entre la marque figurative pasta **MARQUE1.)** Sublime et la marque **MARQUE1.)**.

Les juges de première instance ont donc conclu que *« l'existence d'un lien entre les marques litigieuses résultant de leur similitude laisse à être établie. Les conditions permettant l'annulation de la marque de **SOC2.)** ne sont ainsi pas remplies. Il en découle que la demande basée sur l'article 2.28 alinéa 3 de la CBPI est à déclarer non fondée ».*

Le tribunal a également déclaré non fondée la demande subsidiaire alors que les conditions d'application prévues par l'article 2.20 1.c) de la CBPI sont identiques à celles de la demande principale et donc non établies en l'espèce.

Par exploit d'huissier du 20 janvier 2015, **SOC1.)** a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié en date du 20 janvier 2015.

L'appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toute sa forme et teneur. Elle conclut à être déchargée de toute condamnation prononcée à son encontre et requiert le débouté de toutes les demandes adverses.

Finalement, **SOC1.)** réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l'instance d'appel.

Ce n'est que dans ses conclusions récapitulatives que l'appelante demande à la Cour de :

- voir recevoir l'appel et ces conclusions en réponse en la forme,
 - au fond les voir dire fondé et justifié, partant l'admettre et réformer le jugement entrepris en toute sa forme et teneur,
 - au fond, déclarer la nullité de l'enregistrement Benelux n°**NO1.)** du 5 septembre 2008 de la marque semi-figurative pasta **MARQUE1.)** Sublime couvrant les produits suivants de la classe 30 : pâtes alimentaires, fraîches, séchées, conservées, congelées, et prêtes à l'emploi (précuites),
 - ordonner la radiation de la marque Benelux semi-figurative pasta **MARQUE1.)** Sublime n°**NO1.)** du Registre Benelux des Marques de l'OBPI,
 - ordonner l'inscription de la décision à intervenir sur le Registre Benelux des Marques de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle,
 - interdire tout usage de la marque pasta **MARQUE1.)** Sublime sur le territoire du Benelux, sous peine de 500 euros par jour,
 - pour autant que de besoin décharger la partie appelante de toute condamnation prononcée contre elle dans le jugement a quo,
 - au besoin débouter la partie intimée de ses demandes,
 - la société **SOC2.)** s'entendre condamner à payer à la partie requérante une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l'instance d'appel alors qu'il serait inéquitable de laisser les frais à sa charge au vœu de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, parmi lesquels les honoraires d'avocat,
 - entendre condamner la société **SOC2.)** à tous frais et dépens de l'instance,
- (...).

Les moyens de la partie appelante

A l'appui de son appel, **SOC1.)** reprend mot pour mot son exploit introductif de première instance. Elle rappelle qu'elle est en particulier titulaire de la marque internationale n° **NO7.) MARQUE1.)**, enregistrée le 1^{er} février 2001, pour les produits et services des classes 25 et 35 et de la marque Benelux n° **NO8.) MARQUE1.)**, enregistrée le 12 août 1987, pour les produits des classes 23, 24 et 25. Ces deux marques servent au soutien de sa demande dans le cadre du présent litige.

L'appelante conclut à la confirmation du jugement uniquement en ce qu'il a été retenu que la marque **MARQUE1.)** est une marque renommée et que cette renommée est intense.

Elle fait toutefois valoir que le tribunal aurait dû faire droit à sa demande principale en nullité (basée sur les articles 2.28 alinéa 3 a) et 2.3 c) de la CBPI) dès lors qu'il avait reconnu la renommée des marques **MARQUE1.)**. Elle expose que les cinq conditions cumulatives de la protection des marques renommées seraient remplies en l'espèce (i.e. la renommée de la marque **MARQUE1.)**, l'emploi par la partie adverse de la marque pasta **MARQUE1.)** Sublime dans la vie des affaires, la ressemblance entre les marques **MARQUE1.)** et pasta **MARQUE1.)** Sublime, l'utilisation de la marque pasta **MARQUE1.)** Sublime est de nature à causer un préjudice et l'utilisation de la marque pasta **MARQUE1.)** Sublime est faite sans justes motifs).

SOC1.) souligne que le tribunal aurait, à tort, exigé qu'une seconde enquête soit menée, pour établir le lien fait par le public entre les marques en litige. Elle affirme qu'il n'existe pas de mode de preuve spécifique concernant les critères de protection de marque renommée, de sorte que toutes les preuves seraient acceptées. Selon l'appelante, les éléments du dossier seraient suffisants, pour prouver l'existence d'un lien, dans l'esprit du public, entre la marque **MARQUE1.)** et la marque pasta **MARQUE1.)** Sublime.

Les deux marques comporteraient le terme **MARQUE1.)**, qui dans la marque pasta **MARQUE1.)** Sublime serait rédigé en calligraphie analogue à celle de la marque antérieure **MARQUE1.)**, les deux marques seraient donc similaires du point de vue auditif, phonétique et visuel.

Les termes « pasta » et « sublime » seraient descriptifs et donc non distinctifs. Ils ne seraient partant pas de nature à retenir l'attention spécifique du consommateur. Seul le terme « **MARQUE1.)** », élément fort et dominant de la marque de l'intimée, serait de nature à attirer l'attention du public concerné qui en l'espèce serait un public moyen (elle renvoie au jugement du 17 octobre 2014, rôle 157977, rendu par le tribunal de commerce dans une affaire de demande de déchéance de la marque pasta **MARQUE1.)** Sublime et elle affirme que ce jugement serait en contradiction avec celui qui fait l'objet du présent appel).

SOC1.) soutient de même que l'élément figuratif adopté dans la marque pasta **MARQUE1.)** Sublime n'est pas de nature à altérer le caractère essentiel de l'élément « **MARQUE1.)** ».

Elle fait grief au tribunal d'avoir retenu comme argument que « *Selon l'enquête versée par **SOC1.)**, 69-90% du public interrogé relie effectivement la marque **MARQUE1.)** à des magasins/vêtements/*

mode/linge de maison » et elle donne à considérer que le tribunal aurait dû effectuer une appréciation inverse et analyser uniquement si le public confronté à la marque postérieure pasta **MARQUE1.)** Sublime effectue un lien avec la marque **MARQUE1.)**.

Selon l'appelante, le public auquel s'adresse la marque pasta **MARQUE1.)** Sublime fera un lien avec la marque **MARQUE1.)** en raison de la ressemblance frappante entre les deux marques. Ce public, qui est le même pour les deux marques en conflit, effectuera un rapprochement (et donc un lien) entre les marques même s'il ne les confond pas et il peut être amené à penser que les produits relevant des deux marques ont une origine commune. Elle conclut que le tribunal a donc à tort considéré que les marques en cause n'étaient pas assez semblables pour qu'un lien puisse être établi. Selon **SOC1.)**, un risque de confusion ne pourrait être exclu alors surtout qu'il n'y aurait pas lieu de prendre en considération, en raison de la renommée de la marque antérieure **MARQUE1.)**, le fait que les classes des produits visés par les marques en conflit ne sont pas identiques voire similaires.

SOC1.) invoque encore l'existence d'un préjudice porté à sa renommée et un risque de grignotage à sa marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son entreprise dans l'esprit du public. Elle rappelle que selon la jurisprudence constante, elle n'est pas tenue de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle mais que l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à sa marque suffit. Elle craint encore que l'intimée ne tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure.

Selon l'appelante, la forte ressemblance entre les deux marques ne peut qu'entraîner un préjudice pour elle. Selon la doctrine, il suffirait que l'usage de la marque ressemblante tire profit de la réputation de la marque renommée ; le préjudice porté à la renommée réside dans le « lien » qui peut être fait entre les marques en litige. **SOC1.)** soutient également que **SOC2.)** ne justifie d'aucun juste motif de nature à légitimer l'usage du signe alors qu'elle « *ne justifie d'aucune nécessité telle qu'il ne peut pas être raisonnablement exigé d'[elle qu'elle] s'abstienne d'utiliser sa marque* » (cf. Cour Benelux, 1^{er} mars 1975, arrêt C./K.).

SOC2.) ne justifierait aucune nécessité d'utiliser le nom de « **MARQUE1.)** » d'autant plus qu'elle n'aurait aucune relation avec la localité italienne du même nom. Elle ne justifierait de même pas l'implantation géographique et la réputation en ce qui concerne l'usage à partir de 1978 de la dénomination « Pasta **MARQUE1.)** SAS di D. C. R. & Cie ».

L'appelante estime que la mauvaise foi de **SOC2.)** serait établie au vu de ses dépôts de marques (cf. marques n° **NO2.)**, **NO3.)**, **NO4.)**, **NO5.)**) ; les éléments figuratifs y auraient tendance à disparaître au

profit du terme **MARQUE1.)** qui serait mis en exergue. Il serait clair que **SOC2.)** souhaiterait ainsi créer une famille de marques autour du terme **MARQUE1.)**. **SOC2.)** chercherait encore à étendre ses marques à de nouvelles classes de services, telle que la classe 35 (publicité) de sorte qu'il faudrait reconnaître que la partie intimée se placerait dans le sillage des marques **MARQUE1.)** afin de profiter des efforts et de la réputation de celles-ci. Ce comportement de **SOC2.)** causerait indubitablement un préjudice à **SOC1.)** et porterait atteinte à ses droits antérieurs.

Subsidiairement, l'appelante s'oppose à tout usage par l'intimée de sa marque ressemblante pasta **MARQUE1.)** Sublime sur base de l'article 2.20 1.c) de la Convention BENELUX.

Les développements de la partie intimée

Dans ses conclusions récapitulatives, l'intimée **SOC2.)** indique que sa dénomination a été changée en « **SOC2.)** Italia Spa » et que son nouveau siège social est fixé à I-(...) ((...)), (...).

Elle conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de procédure de 7.000 euros.

L'intimée explique qu'elle est titulaire de la marque Benelux n° **NO1.)**, enregistrée le 5 septembre 2008, ainsi que de la marque internationale n° **NO6.)** chaque fois pour les produits de la classe 30 ainsi que des marques internationales (« Pasta **MARQUE1.)** ») n° **NO2.)**, **NO3.)**, **NO4.)** et **NO5.)** dont l'usage s'applique uniquement à des pâtes. Elle commercialise des pâtes alimentaires par le biais de son licencié PASTA **MARQUE1.)** spa qui produit des pâtes depuis 115 ans et qui est le premier exportateur de pâtes sèches italiennes consommées dans le monde.

SOC2.) insiste sur le fait que la première marque PASTA **MARQUE1.)** a été enregistrée le 10 septembre 1968, bien avant qu'**SOC1.)** n'ouvre son premier magasin **MARQUE1.)** et que l'usage du signe « PASTA **MARQUE1.)** » remonte au moins à 1978. Elle conteste tout risque de dilution et soutient qu'**SOC1.)** n'établit pas la preuve de ses allégations.

En droit, l'intimée fait valoir que les cinq conditions cumulatives prévues par la CBPI pour pouvoir prononcer la nullité de sa marque Benelux n° **NO1.)** ne sont pas remplies en l'espèce. Elle rappelle que la marque **MARQUE1.)** est une marque notoire dans le domaine de la mode mais souligne que cette marque n'est pas enregistrée pour la classe 30. **SOC2.)** se rallie au constat du tribunal qu'**SOC1.)** est restée en défaut d'établir que, confronté à la marque « pasta **MARQUE1.)** Sublime », le grand public est incité à penser à la marque **MARQUE1.)** et qu'**SOC1.)** est donc restée en défaut d'établir l'existence d'un risque de confusion. Elle conclut qu'en l'absence d'un risque de confusion,

l'argument d'**SOC1.)** que **SOC2.)** aurait intention de tirer profit de la marque **MARQUE1.)** est à écarter.

L'intimée donne à considérer qu'il n'y a aucune similitude entre les produits des parties au litige tout comme il n'y a pas de ressemblance entre les marques, pris dans leur ensemble. Elle estime de même qu'il est peu probable que le public concerné, qui est un public moyen, établisse un lien entre les marques en conflit. Elle insiste sur le fait qu'il n'y a aucun emploi sans juste motif dans son chef de la marque « pasta **MARQUE1.)** Sublime » et qu'elle commercialisait ses pâtes depuis de longues années avant qu'**SOC1.)** n'apparaisse sur le marché.

Finalement, l'intimée affirme qu'elle ne tire aucun profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque **MARQUE1.)** et qu'elle ne lui porte aucun préjudice. Il ne saurait y avoir lieu à « dilution » de la marque **MARQUE1.)** étant donné que seul 0,3% du public interrogé associe le signe **MARQUE1.)** au domaine alimentaire. Ce public ne fera donc aucun lien entre les deux marques et ne pensera certainement pas qu'il existe une collaboration entre les parties au litige.

Appréciation

Le 5 septembre 2008, **SOC2.)** a déposé la marque

(...)

(ci- après « pasta **MARQUE1.)** sublime ») auprès du Bureau Benelux des marques sous le n° **NO1.)** pour les produits de la classe 30. Cette marque constitue la base de l'enregistrement international n° **NO6.)** du 7 novembre 2008.

Conformément aux termes de l'acte d'appel, la Cour est uniquement saisie de la demande en nullité de l'enregistrement de la marque BENELUX n° **NO1.)** pasta **MARQUE1.)** sublime du 5 septembre 2008, couvrant les produits de la classe 30 (ainsi que des conséquences découlant de cette nullité).

A l'appui de sa demande, **SOC1.)** a invoqué ses marques antérieures **MARQUE1.)** (ci-après « **MARQUE1.)** ») à savoir la marque Benelux n° **NO8.)**, enregistrée le 12 août 1987 pour les produits et services des classes 23, 24 et 25 et la marque internationale n° **NO7.)**, enregistrée le 1^{er} février 2001 pour les produits et services des classes 25 et 35.

Les moyens soulevés et les développements avancés par les parties au sujet de marques autres que celles qui font l'objet du présent litige ne sont donc pas pertinents.

Par ailleurs, les décisions citées par la partie appelante et qui ont été rendues en matière de déchéance de marque ou en matière d'opposition d'enregistrement ne sont pas ipso facto transposables au cas d'espèce qui concerne une demande en nullité de marque.

quant à la demande principale

L'appelante fait valoir que le tribunal aurait dû faire droit à sa demande en nullité après avoir constaté la renommée des marques antérieures **MARQUE1.)** ainsi que la ressemblance entre la marque **MARQUE1.)** et la marque pasta **MARQUE1.)** sublime.

Elle a basé sa demande principale sur les articles 2.28 alinéa 3 a) et 2.3 c) de la CBPI.

L'article 2.28 alinéa 3 a) (dans sa version applicable en l'espèce) dispose comme suit :

« Pour autant que le titulaire de l'enregistrement antérieur (...) prenne part à l'action, tout intéressé peut invoquer la nullité (...) de l'enregistrement de la marque qui prend rang après celui d'une marque ressemblante, dans les conditions prévues à l'article 2.3 ».

En vertu de l'article 2.3 « le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à (...) c. des marques ressemblantes déposées pour des produits ou services non similaires, qui jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ».

L'article 2.3 précité est le corollaire de l'article 4 paragraphe 4 a)² de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques ; le régime des marques BENELUX est en effet identique à celui des marques communautaires, seule diffère l'étendue du territoire à prendre en considération pour l'appréciation du caractère descriptif de la marque.

La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de

² « 4. Un État membre peut en outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

- a) la marque est identique ou analogue à une marque nationale antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre concerné 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;

responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Les conditions prévues à l'article 2.3 de la CBPI doivent être cumulativement remplies et le non-respect de l'une d'entre elles suffit à rendre la disposition caduque ; l'atteinte à la marque sera donc illicite si : la marque est renommée, l'emploi a lieu dans la vie des affaires, la marque attaquée doit être jugée identique ou similaire, l'emploi doit avoir été réalisé sans juste motif, et il faut encore que, par cet usage le tiers tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou porte préjudice au titulaire de celle-ci.

- la marque doit être renommée

Il est de principe qu'une marque enregistrée, bénéficie en raison de sa renommée, d'une protection spéciale, élargie.

Ce n'est en effet que dans l'hypothèse d'un degré suffisant de connaissance de la marque antérieure que le public mis en présence de la marque postérieure peut, le cas échéant, même pour des produits ou des services non similaires, effectuer un rapprochement entre les deux marques, et que, par voie de conséquence, il peut être porté atteinte à la marque antérieure.

Le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque. La Cour - à l'instar du tribunal - considère qu'en l'espèce, les produits pour lesquels les marques en conflit ont été enregistrés sont destinés au grand public alors qu'ils s'adressent au consommateur moyen - non spécialisé. Le consommateur moyen des produits en question doit être présumé normalement informé, et raisonnablement attentif et avisé.

La protection élargie se justifie par l'idée que de tels signes ont un pouvoir d'attraction propre, indépendant des produits ou services qu'ils désignent, qui ne doit pas, sous couvert du principe de spécialité des signes distinctifs, pouvoir être mis à profit par des tiers pour la désignation de produits ou services ni identiques, ni similaires, en raison des risques que cela comporterait en termes de banalisation et d'affaiblissement du pouvoir distinctif et de la force attractive de ces signes ou de détournement de leur renommée.

Dans un arrêt du 14 septembre 1999 (C-375/97), rendu sur demande d'interprétation de l'article 5, paragraphe 2 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant

les législations des États membres sur les marques (qui correspond à l'article 4 paragraphe 4 a) de la Directive 2008/95/CE visée ci-dessus), la CJUE a défini la renommée comme suit :

« L'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE (...), doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans le territoire Benelux, il suffit qu'elle soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays le composant. »

La CJUE a précisé que ni la lettre, ni l'esprit de l'article 5, paragraphe 2, de la directive n'autorisent à exiger que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public concerné par la marque.

Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque.

Au plan territorial, la condition est remplie lorsque, conformément aux termes de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, la marque jouit d'une renommée «dans l'État membre». En ce qui concerne les marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques, le territoire Benelux doit être assimilé au territoire d'un État membre, l'article 1^{er} de la directive assimilant ces marques à celles enregistrées dans un État membre.

L'article 5, paragraphe 2, doit donc être entendu comme visant une renommée acquise «dans» le territoire Benelux. Pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la condition de renommée dans un État membre, il ne peut ainsi être exigé d'une marque Benelux que sa renommée s'étende à la totalité du territoire Benelux. Il suffit que cette renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays du Benelux.

Il ressort du document intitulé « *Degré de connaissance de la marque **MARQUE1.)** Benelux* » (versé en pièce n° 7 par **SOC1.)**) que « *86% de la population (18 à 65 ans) du Benelux connaissent ou reconnaissent le mot « **MARQUE1.)** » sans avoir vu son logo. Pour 80%, ce mot signifie directement : magasins/vêtements/mode/linge de maison - 79 % le relie de manière spécifique à **MARQUE1.)** lorsqu'on leur pose la question du secteur commercial* ».

Au vu de cette pièce, il est établi que la marque **MARQUE1.)** constitue indubitablement une marque renommée au sens de l'article 2.3 c) de la CBPI.

L'appelante fait valoir qu'il y aurait lieu de suivre la position de l'AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) selon laquelle « *les marques ayant une haute renommée devraient être protégées contre l'usage ou l'enregistrement de tous produits ou services sans obligation de prouver une quelconque atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque* ».

Toutefois, dans la mesure où ce souhait de l'AIPPI est contraire aux dispositions impératives de la CBPI et notamment à celles de l'article 2.3 précité, il n'y a pas lieu de le suivre dans le cadre du présent litige.

L'existence de la renommée de la marque **MARQUE1.)**, dans le domaine de la mode, qui n'est pas contestée par l'intimée, n'est pas suffisante pour faire droit - sur base de ce seul élément - à la demande en nullité. Contrairement aux affirmations de l'appelante les éléments du dossier, tel que soumis au tribunal et à la Cour, ne sont pas suffisants pour prouver - sur base de la seule renommée de la marque **MARQUE1.)** - l'existence d'un lien dans l'esprit du public entre la marque **MARQUE1.)** et la marque pasta **MARQUE1.)** sublime.

Il convient donc d'examiner si les autres conditions exigées par l'article 2.3 précité sont remplies.

- l'emploi doit avoir lieu dans la vie des affaires

Pour qu'il y ait lieu à protection de la marque renommée, conformément à l'article 2.3 précité, il faut qu'il y ait usage dans la vie des affaires d'un signe postérieur identique ou similaire, sans justes motifs et que cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.

La condition tirée de l'usage par **SOC2.)** de la marque pasta **MARQUE1.)** sublime dans la vie des affaires est également remplie en l'espèce.

- les marques sont ressemblantes

Même si comme en l'espèce, il n'existe pas d'identité ou de similitude entre les produits et services des marques en litige, les atteintes visées ci-dessus ne peuvent se produire qu'au cas où le signe et la marque antérieure se ressemblent de manière à ce que le public concerné fasse un lien entre elles, même s'il ne les confond pas.

L'intimée soutient qu'**SOC1.)**, en n'ayant déposé aucune marque dans la classe 30, ne pourrait dès lors pas interdire à **SOC2.)** de

produire et de commercialiser ses pâtes sous la marque pasta **MARQUE1.)** sublime alors qu'il n'y aurait aucun risque de confusion. Ce moyen est à rejeter comme non fondé. En effet, il peut y avoir risque de confusion même en présence de deux marques qui sont enregistrées pour des produits ou services non identiques ou non similaires.

L'appelante a fait valoir que la preuve d'une confusion n'est pas nécessaire.

Il est exact que dans le cadre d'une demande basée sur l'article 2.28 de la CBPI, la preuve de l'existence d'une confusion dans l'esprit du public entre les deux marques n'est pas nécessaire, la preuve d'un lien reste cependant à rapporter dans la mesure où l'article 2.3 précité exige que les marques soient ressemblantes.

Contrairement aux affirmations de l'appelante, il n'est pas établi sur base de la seule renommée de la marque **MARQUE1.)**, que le public auquel s'adresse la marque pasta **MARQUE1.)** sublime fera un lien avec la marque **MARQUE1.)** (cf. conclusions récap. du 10 mai 2019, p. 18/29).

Il appartient dès lors à **SOC1.)** de démontrer que le public concerné fasse un lien entre les deux marques.

Ce lien existe, si dans l'esprit du public, il y a risque d'association entre les marques litigieuses en raison de l'identité ou de la similitude de la marque postérieure avec la marque antérieure.

Pour apprécier le degré de similitude des marques, il convient d'examiner l'existence de leurs ressemblances phonétiques, visuelles ou conceptuelles.

A ce sujet, les juges de première instance ont constaté que même si la marque complexe, semi-figurative de **SOC2.)** reprend le terme verbal « **MARQUE1.)** » en caractères majuscules, il n'en reste pas moins que la marque est constituée de divers autres éléments et qu'en raison de la combinaison de ces différents éléments verbaux et visuels, il ne saurait être conclu, à défaut du moindre élément de preuve à cet égard que le public fasse le lien avec **MARQUE1.)**.

Pour déterminer s'il y a ressemblance entre un signe et une marque antérieure, il convient de se fonder sur la perception du public pertinent: le consommateur moyen des produits ou services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

L'appréciation (globale) doit, en ce qui concerne la comparaison visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par le signe et la marque antérieure, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

Les marques verbales invoquées par **SOC1.)** sont constituées par le seul mot « **MARQUE1.)** », en lettres majuscules d'imprimeries noires.

Le mot « **MARQUE1.)** » dans la marque postérieure est écrit en lettres majuscules d'imprimeries blanches, sur fond foncé dans une forme ovale. Il n'y a donc pas, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, de « reprise à l'identique », les deux marques utilisant par ailleurs une police différente.

Par ailleurs, la marque invoquée par **SOC2.)** est constituée par une combinaison de l'élément verbal « pasta **MARQUE1.)** sublime » avec un élément figuratif qui n'est pas descriptif. Il s'agit d'une marque complexe semi-figurative qui comporte des mots descriptifs et non descriptifs.

Même s'il est admis que le consommateur moyen perçoit normalement la marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il est vrai que le consommateur, en percevant un signe verbal, décomposera ce signe en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît.

Les termes « pasta » et « sublime » sont descriptifs et donc non distinctifs ; seul le terme « **MARQUE1.)** » constitue l'élément verbal dominant et distinctif dans les deux marques. Il est écrit dans une typologie similaire (lettres majuscules) et il se prononce de la même façon ((...)/(...)) de sorte que la Cour constate qu'il existe un certain degré de similitude visuelle et auditive entre les marques concernées.

Toutefois, l'élément verbal « **MARQUE1.)** » dans la marque postérieure n'est pas utilisé isolément mais uniquement en combinaison avec les termes « pasta » et « sublime » et forme un tout.

Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération la marque postérieure, qui est une marque complexe, dans son ensemble. La combinaison des trois termes « pasta **MARQUE1.)** sublime », intégrée dans un élément figuratif (femme tenant un bouquet de blé), forme un tout indivisible suggérant une relation particulière. L'élément figuratif est, de par sa taille, mis en évidence et attirera l'attention du consommateur. La marque complexe postérieure constitue donc un ensemble qui est plus distinctif que la somme de ces divers éléments pris isolément.

S'il est admis qu'en principe les adjonctions ne suppriment pas la ressemblance, il en est autrement lorsque la marque seconde forme un tout indivisible dans lequel l'élément emprunté à la marque première a perdu son individualité ; dans ce cas l'élément emprunté ne possède plus de caractère distinctif propre et la marque seconde ne ressemble plus à la marque première.

Tel est le cas en l'espèce.

La Cour conclut au vu de ce qui précède qu'il n'existe pas de similitude conceptuelle entre les deux marques. Par conséquent, le public pertinent percevra les marques en conflit comme étant conceptuellement différentes en ce que la marque antérieure est dénuée de toute signification alors que la marque postérieure a une signification claire. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, lorsque la signification de l'une au moins des deux marques en cause est claire et déterminée, de sorte qu'elle peut être saisie directement par le public pertinent, les différences conceptuelles relevées entre ces marques peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre elles.

Même si la marque antérieure **MARQUE1.)** a une renommée importante, les différences entre les signes, en particulier en raison de l'unité conceptuelle créée par l'association de l'élément verbal «pasta **MARQUE1.)** sublime» et de l'élément figuratif dominant, sont suffisamment importantes pour que le public n'établisse pas de lien entre elles.

L'appelante reste en défaut d'établir que la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et elle reste donc en défaut d'établir l'existence d'un lien entre les marques en conflit.

Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il ne saurait être conclu à la ressemblance entre le terme isolé de **MARQUE1.)** et la juxtaposition de noms et d'images dont **MARQUE1.)** ne constitue qu'un élément et qu'il a conclu que l'existence d'un lien entre les marques litigieuses laissait d'être établie.

La demande d'**SOC1.)** en nullité de la marque intimée a dès lors été à juste titre déclarée non fondée et le jugement dont appel est à confirmer.

Il n'est dans ces circonstances plus nécessaire d'examiner s'il y a ou non absence de juste motif dans l'usage de la marque de l'intimée comme il est superfétatoire d'examiner si elle tire profit de la marque de l'appelante et si elle porte préjudice au caractère distinctif de celle-ci.

- la demande subsidiaire

SOC1.) a basé sa demande subsidiaire en nullité sur les dispositions de l'article 2.20 1 c) de la CBPI qui accorde une protection au titulaire d'une marque renommée.

Cet article dispose comme suit :

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement :

a. (...);

b. (...);

c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. (...) ».

C'est à bon droit que les juges de première instance ont, au vu du rejet de la demande principale, également déclaré non fondée la demande subsidiaire étant donné que les conditions d'applications des deux demandes sont identiques.

Au vu des développements qui précèdent, l'appel n'est pas fondé et le jugement est à confirmer.

- les indemnités de procédure

L'appelante demande une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l'instance d'appel.

Au vu du sort réservé à son appel, cette demande requiert un rejet. Il est en effet établi qu'une partie qui doit supporter l'entière charge des frais et dépens, n'a pas droit à une indemnité de procédure (cf. Cass.1^{er} déc. 2011, n° 66/11 ; Cour d'appel, 1^{ère} chambre, 24 oct. 2007, rôle 31065).

L'intimée a conclu à l'allocation d'une indemnité de procédure de 7.000 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à sa seule charge l'intégralité des frais irrépétibles que l'intimée a dû exposer pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur du montant de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l'appel en la forme,

le déclare non fondé,

partant,

confirme le jugement n° 2021/14 du 17 octobre 2014,

dit non fondée la demande de la société anonyme de droit espagnol **SOC1.) SA** sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit fondée la demande de la société de droit italien **SOC2.) SPA** sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour le montant de 5.000 euros,

condamne la société anonyme de droit espagnol **SOC1.) SA** à payer à la société de droit italien **SOC2.) SPA** une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l'instance d'appel,

condamne la société anonyme de droit espagnol **SOC1.) SA** aux frais et dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas Decker, sur ses affirmations de droit.