



## Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

18 mai 2018\*

« Marque de l'Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l'Union européenne verbale VSL#3 – Marque devenue une désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée – Marque de nature à induire le public en erreur – Article 51, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l'affaire T-419/17,

**Mendes SA**, établie à Lugano (Suisse), représentée par M<sup>e</sup> G. Carpineti, avocat,

partie requérante,

contre

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

**Actial Farmaceutica Srl**, établie à Rome (Italie), représentée par M<sup>e</sup> S. Giudici, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'EUIPO du 3 mai 2017 (affaire R 1306/2016-2), relative à une procédure de déchéance entre Mendes et Actial Farmaceutica,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2017,

vu le mémoire en réponse de l'EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2017,

\* Langue de procédure : l'italien.

vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

## Arrêt

### Antécédents du litige

- 1 Le 23 décembre 1999, Mendes s.u.r.l. a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal VSL#3.
- 3 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; produits nutriceutiques ; compléments alimentaires ».
- 4 La demande de marque de l'Union européenne a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 2000/059, du 24 juillet 2000, et la marque a été enregistrée le 5 juillet 2001.
- 5 Le 1<sup>er</sup> avril 2004, l'EUIPO a procédé à l'enregistrement de la cession, par Mendes s.u.r.l., de la marque contestée en faveur de Actial Farmacêutica Lda.
- 6 Le 2 décembre 2016, l'EUIPO a procédé à l'enregistrement de la cession, par Actial Farmacêutica Lda, de la marque contestée en faveur de l'intervenante, Actial Farmaceutica Srl.
- 7 Le 8 septembre 2014, la requérante, Mendes SA, a déposé une demande de déchéance de la marque contestée pour tous les produits pour lesquels elle était enregistrée, en vertu de l'article 51, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001], au motif, premièrement, que ladite marque serait devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de l'intervenante, la désignation usuelle dans le commerce des produits en question et, deuxièmement, que ladite marque induirait en erreur le public en raison de son usage.
- 8 Par décision du 2 juin 2016, la division d'annulation a rejeté la demande en déchéance.
- 9 Le 19 juillet 2016, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d'annulation.
- 10 Par décision du 3 mai 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l'EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que les éléments de preuve présentés par la requérante ne permettaient pas d'établir que la marque contestée

était devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits pour lesquels elle était enregistrée. En second lieu, la chambre de recours a estimé, en substance, que l'usage trompeur de la marque contestée n'avait pas été dûment prouvé par la requérante.

### **Conclusions des parties**

- 11 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  - annuler la décision attaquée ;
  - ordonner que lui soient intégralement remboursés les dépens afférents à la procédure, ou du moins ordonner la compensation intégrale des dépens.
- 12 L'EUIPO et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
  - rejeter le recours ;
  - condamner la requérante aux dépens.

### **En droit**

#### ***Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal***

- 13 L'EUIPO fait valoir que les annexes A.9, A.36 et A.39 de la requête, concernant les lignes directrices de la World Gastroenterology Organisation (annexe A.9), le contenu du site Internet « www.vsl3.co.uk » (annexe A.36) et l'emballage du produit en question distribué avec une formulation modifiée (annexe A.39), sont produites pour la première fois devant le Tribunal et, dès lors, sont irrecevables.
- 14 En l'espèce, il convient de relever que les annexes A.9, A.36 et A.39 de la requête ne faisaient pas partie du dossier administratif présenté, par la requérante, devant la chambre de recours de l'EUIPO.
- 15 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'EUIPO, au sens de l'article 65 du règlement n° 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n'est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui.
- 16 Il convient donc d'écarter les documents susvisés sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

#### ***Sur le fond***

- 17 À l'appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré d'une violation de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Le second est tiré d'une violation de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

- 18 Dans le cadre du premier moyen, tiré d'une violation de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la requérante allègue, tout d'abord, que la chambre de recours a commis une erreur dans la définition du milieu intéressé et dans la perception par ce dernier de la marque contestée. La requérante soutient en outre que la mutation de la marque contestée en la désignation usuelle dans le commerce du produit pour lequel elle est enregistrée est imputable à son titulaire.
- 19 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
- 20 Aux termes de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée.
- 21 Il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de jurisprudence portant sur l'application de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Néanmoins, la Cour, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 29 avril 2004, *Björnekulla Fruktindustrier* (C-371/02, EU:C:2004:275), et du 6 mars 2014, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company* (C-409/12, EU:C:2014:130), a été appelée à interpréter l'article 12, paragraphe 2, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), et l'article 12, paragraphe 2, sous a), 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 (JO 2008, L 299, p. 25), dont le contenu est, en substance, identique à celui de l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
- 22 Il ressort de la jurisprudence de la Cour applicable, par analogie, à l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 que cet article vise une situation dans laquelle la marque n'est plus apte à remplir sa fonction d'indication d'origine (voir, par analogie, arrêts du 29 avril 2004, *Björnekulla Fruktindustrier*, C-371/02, EU:C:2004:275, point 22, et du 6 mars 2014, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company*, C-409/12, EU:C:2014:130, point 19).
- 23 Parmi les diverses fonctions de la marque, la fonction d'indication d'origine a un rôle essentiel. Elle permet d'identifier le produit ou le service désigné par la marque comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises. Ladite entreprise est celle sous le contrôle de laquelle le produit ou le service est commercialisé (voir, par analogie, arrêt du 6 mars 2014, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company*, C-409/12, EU:C:2014:130, point 20 et jurisprudence citée).
- 24 Le législateur de l'Union européenne a consacré la fonction d'indication d'origine de la marque en disposant, à l'article 4 du règlement n° 207/2009 (devenu article 4 du règlement 2017/1001), que les signes susceptibles d'une représentation graphique ne peuvent constituer une marque qu'à la condition qu'ils soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (voir, par analogie, arrêt du 6 mars 2014, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company*, C-409/12, EU:C:2014:130, point 21 et jurisprudence citée).
- 25 Ainsi, alors que l'article 7 du règlement n° 207/2009 (devenu article 7 du règlement 2017/1001) énumère des situations dans lesquelles la marque n'est pas susceptible ab initio de remplir la fonction d'indication d'origine, l'article 51, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement concerne la situation dans laquelle l'usage de la marque s'est à ce point généralisé que le signe qui la constitue tend à désigner la catégorie, le genre ou la nature des produits ou des services visés par l'enregistrement, et non plus les produits ou les services spécifiques provenant d'une entreprise déterminée (voir, par

- analogie, conclusions de l'avocat général Léger dans l'affaire *Björnekulla Fruktindustrier*, C-371/02, EU:C:2003:615, point 50). La marque, devenue la désignation usuelle d'un produit, a dès lors perdu son caractère distinctif, de sorte qu'elle ne remplit plus cette fonction (voir, par analogie, arrêt du 6 mars 2014, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company*, C-409/12, EU:C:2014:130, point 22 et jurisprudence citée).
- 26 Le titulaire d'une marque peut alors être déchu des droits qui lui sont conférés par l'article 9 du règlement n° 207/2009 (devenu article 9 du règlement 2017/1001) pour autant, premièrement, que cette marque est devenue, dans le commerce, une désignation usuelle d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée et, deuxièmement, que cette mutation est due à l'activité ou à l'inactivité dudit titulaire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 mars 2014, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company*, C-409/12, EU:C:2014:130, point 30, et conclusions de l'avocat général Cruz Villalón dans l'affaire *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company*, C-409/12, EU:C:2013:563, point 31). Il s'agit là de conditions cumulatives.
- 27 C'est à la lumière des principes susvisés qu'il convient d'examiner le présent moyen.
- 28 La chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que les éléments de preuve produits par la requérante ne permettaient pas d'établir la mutation de la marque contestée en une désignation usuelle, dans le commerce, du produit pour lequel elle était enregistrée. Plus particulièrement, dans un premier temps, la requérante ne démontrant pas que la marque contestée était perçue comme une désignation usuelle dans le commerce par les consommateurs finals, la chambre de recours a estimé que cela suffisait à s'opposer à la demande en déchéance présentée par celle-ci. Toutefois, dans un second temps, la chambre de recours a poursuivi son examen en analysant la perception de la marque contestée par les vendeurs du produit commercialisé sous la marque contestée, en particulier les pharmaciens. Même en supposant que la sanction de la déchéance pour mutation de la marque en une désignation usuelle dans le commerce fût également applicable à l'hypothèse selon laquelle la marque était parfaitement en mesure d'exercer sa fonction d'indication d'origine pour les consommateurs finals, la chambre de recours a considéré que les éléments produits par la requérante étaient inadéquats pour prouver que les vendeurs du produit en question percevaient la marque contestée comme une désignation usuelle dans le commerce dudit produit. La chambre de recours a, en outre, considéré que, en toute hypothèse, les preuves apportées par la requérante ne démontraient pas de manière exhaustive que même les médecins et la communauté scientifique percevaient la marque contestée comme une désignation usuelle. Dès lors, la marque contestée serait parfaitement en mesure d'exercer sa fonction d'indication d'origine.
- 29 Aucun des arguments avancés par la requérante ne saurait infirmer cette conclusion.
- 30 Selon la requérante, la chambre de recours n'aurait pas tenu compte, à tort, de la perception que les médecins spécialistes et la communauté médicale et scientifique ont de la marque contestée. En ce qui concerne les consommateurs finals, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en ne considérant pas, d'une part, que, parmi ces derniers, ceux qui achetaient le produit commercialisé sous la marque contestée de façon autonome constituaient une partie non significative et, d'autre part, qu'ils avaient une perception limitée voire nulle de la marque, dont ils prenaient connaissance après la délivrance de la prescription, sans opérer en réalité de choix au moment de l'achat. La requérante soutient que le public pertinent serait constitué, premièrement, de la communauté médicale et scientifique, deuxièmement, des professionnels qui interviennent dans la commercialisation du produit, en particulier les médecins, et, troisièmement, des consommateurs finals, relevant toutefois uniquement de catégories particulières de patients atteints de certaines maladies spécifiques.
- 31 À cet égard, selon la jurisprudence, dans l'hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution au consommateur ou à l'utilisateur final d'un produit couvert par une marque enregistrée, les milieux intéressés, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est



- devenue, dans le commerce, la désignation habituelle du produit en cause, sont constitués par l'ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 29 avril 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2004:275, point 26).
- 32 En effet, la marque fait partie intégrante d'un processus de communication entre les vendeurs et les acheteurs. Ce processus ne peut avoir le succès voulu et la marque ne pourra assumer la fonction justifiant son existence que si les deux parties à la communication appréhendent la marque comme telle, c'est-à-dire sont conscientes de sa fonction d'indication d'origine. Si l'un des deux groupes voit dans la marque une désignation générique, il y a échec du transfert de l'information communiquée par la marque (voir, par analogie, conclusions de l'avocat général Cruz Villalón dans l'affaire Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, point 58 ; voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 mars 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, point 29).
- 33 Toutefois, même si l'acheteur ignore qu'il a affaire à une marque, celle-ci peut continuer à exercer sa fonction d'indication d'origine lorsqu'un intermédiaire exerce une influence déterminante sur la décision d'achat de l'acheteur, de telle sorte que sa connaissance de la fonction d'indication d'origine de la marque permet au processus de communication d'aboutir. Tel est le cas lorsque, sur le marché correspondant, il est d'usage que l'intermédiaire donne des conseils déterminant la décision d'achat, voire prenne cette décision en lieu et place du consommateur, comme c'est le cas pour les pharmaciens et les médecins en matière de médicaments soumis à ordonnance (voir, par analogie, conclusions de l'avocat général Cruz Villalón dans l'affaire Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, point 59).
- 34 Ainsi, si les milieux intéressés comprennent avant tout les consommateurs et utilisateurs finals, les intermédiaires jouant un rôle dans l'appréciation du caractère usuel de la marque doivent également être pris en compte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 mars 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, point 27 et jurisprudence citée, et conclusions de l'avocat général Cruz Villalón dans l'affaire Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, point 59).
- 35 Il découle de la jurisprudence citée aux points 31 à 34 ci-dessus que le milieu intéressé, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si la marque contestée est devenue, dans le commerce, la désignation usuelle du produit commercialisé sous elle, doit être défini eu égard aux caractéristiques du marché dudit produit.
- 36 En l'espèce, le produit commercialisé sous la marque contestée consiste en une préparation probiotique destinée au traitement de pathologies gastro-intestinales. Ce produit pharmaceutique est en vente libre et peut être acquis sans prescription médicale, ce qui est au demeurant admis par la requérante. Toutefois, la requérante soutient que la part des consommateurs finals qui achètent spontanément, pour la première fois, sans prescription ou suggestion médicale, le produit pharmaceutique en question constitue une partie non significative de l'ensemble des consommateurs finals. Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la pertinence de cet argument, il doit être constaté que la requérante ne l'étaye nullement.
- 37 Le milieu intéressé inclut alors, en premier lieu, les consommateurs finals du produit commercialisé sous la marque contestée. Ledit produit n'étant pas soumis à prescription médicale, les consommateurs finals, notamment exposés à la publicité faite par l'intervenante ainsi qu'aux commentaires d'autres patients, jouent un rôle dans la décision d'achat dudit produit, contrairement à ce que fait valoir la requérante (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2006:687, point 55). Les consommateurs finals comprennent les personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux, et non uniquement celles atteintes de certaines maladies spécifiques,

comme le soutient la requérante. En effet, outre le fait que la requérante n'apporte aucun élément de preuve au soutien de son affirmation, il ressort des documents présentés par elle que le produit commercialisé sous la marque contestée est également utilisé pour le traitement de troubles gastro-intestinaux.

- 38 En second lieu, concernant les professionnels, le milieu intéressé inclut, avant tout, comme le constate la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, les pharmaciens. Ceux-ci, susceptibles de fournir des explications et des conseils aux personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux, peuvent jouer un rôle important dans la décision d'achat des consommateurs finals (voir, en ce sens et par analogie, conclusions de l'avocat général Cruz Villalón dans l'affaire Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, point 59).
- 39 Le milieu intéressé, du point de vue des professionnels, inclut également les médecins, généralistes ou spécialistes. En effet, si la décision d'acheter les médicaments non soumis à prescription est très souvent prise par le seul consommateur final, ces médicaments peuvent être acquis également à l'instigation des médecins (voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2006:687, point 55).
- 40 En revanche, contrairement à ce qu'allègue la requérante, la communauté scientifique ne fait pas partie du milieu intéressé, celle-ci n'intervenant aucunement dans le processus de communication entre, d'une part, le vendeur et, d'autre part, l'acheteur. Par conséquent, son influence sur la décision d'achat des consommateurs finals est inexistante.
- 41 Par conséquent, c'est au regard du milieu intéressé ainsi défini qu'il convient d'examiner si la marque contestée s'est transformée en la désignation usuelle, dans le commerce, du produit pour lequel elle est enregistrée.
- 42 À titre liminaire, en l'espèce, eu égard à l'influence exercée par les professionnels, c'est-à-dire les pharmaciens et les médecins, sur la décision d'achat des consommateurs finals, il découle de la jurisprudence citée aux points 31 à 34 ci-dessus que le fait que les consommateurs finals percevaient toujours la fonction d'indication d'origine de la marque contestée est insuffisant pour faire échec à la demande de déchéance de ladite marque compte tenu de l'importance de la perception qu'ont les professionnels de celle-ci.
- 43 Si, dans la décision attaquée, la chambre de recours a limité, dans un premier temps, son analyse à la perception de la marque contestée par les seuls consommateurs finals, cela n'est cependant pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a, dans un second temps, également pris en compte la perception de ladite marque par les professionnels, c'est-à-dire les pharmaciens et les médecins.
- 44 Cela étant, force est de constater que la requérante ne parvient pas à démontrer que les consommateurs finals et les professionnels, c'est-à-dire les pharmaciens et les médecins, perçoivent la marque contestée comme une désignation usuelle du produit en question.
- 45 Tout d'abord, concernant les consommateurs finals du produit commercialisé sous la marque contestée, la requérante, qui considère que ceux-ci n'appartiennent pas au milieu intéressé, ne procède pas à la démonstration du changement de perception qu'ont ceux-ci de ladite marque. En tout état de cause, la documentation scientifique, spécialisée, présentée par la requérante ne cible pas les consommateurs finals. Ainsi que le souligne par ailleurs la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, le signe verbal VSL#3 est indiqué sur l'emballage du produit commercialisé sous la marque contestée suivi, qui plus est, du symbole « © ». La marque contestée est donc parfaitement en mesure d'exercer sa fonction d'indication d'origine à l'égard des consommateurs finals.

- 46 En outre, concernant les professionnels, la requérante, qui concentre uniquement sa démonstration sur les médecins spécialistes et la communauté scientifique, ignore totalement la perception qu'ont les pharmaciens et les médecins généralistes de la marque contestée. Quoi qu'il en soit, la documentation scientifique, spécialisée, présentée par la requérante ne permet pas de constater, pour les pharmaciens et les médecins, généralistes ou spécialistes, un changement de perception de ladite marque. En effet, premièrement, le signe verbal VSL#3 est, dans certaines publications, directement associé à une origine commerciale, mentionnée entre parenthèses. Deuxièmement, dans la très grande majorité des articles, la référence au signe verbal VSL#3 est précédée d'expressions telles que « préparation probiotique », « mixture probiotique » ou encore simplement du terme « probiotique ». La marque contestée n'étant donc pas utilisée comme un nom commun, celle-ci n'est pas présentée comme la désignation usuelle dans le commerce du produit pour lequel elle est enregistrée. Troisièmement, comme le relève dans un souci d'exhaustivité la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, la requérante ne contredit pas l'intervenante lorsque cette dernière soutient que le signe verbal VSL#3 ne figure dans aucun dictionnaire, qu'il n'a jamais été classé comme désignation usuelle ou qu'il n'est pas inscrit sur la liste des dénominations communes internationales (DCI).
- 47 Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement les pharmaciens, ainsi que le souligne la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, ceux-ci ont connaissance des sources de production et du contrôle de la commercialisation. Or, la requérante ne démontre pas que la documentation produite, majoritairement américaine, exercerait sur eux et sur leur perception de la marque contestée une quelconque influence. À titre surabondant, comme l'indique encore la chambre de recours sans être contredite par la requérante, le fait que la marque contestée ne soit pas utilisée par d'autres entreprises, concurrentes à l'intervenante, fait obstacle au changement de perception de ladite marque par les pharmaciens.
- 48 La marque contestée exerce donc toujours sa fonction d'indication d'origine à l'égard des professionnels, c'est-à-dire des pharmaciens et des médecins.
- 49 Partant, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le milieu intéressé perçoit dorénavant la marque contestée comme la désignation usuelle du produit pour lequel elle est enregistrée.
- 50 La première des conditions énoncées au point 26 ci-dessus n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter le premier moyen sans examiner si la requérante a présenté des éléments permettant d'établir que la mutation de la marque contestée en désignation usuelle dans le commerce des produits qu'elle couvre est due à l'activité ou à l'inactivité de l'intervenante.

Sur le second moyen, tiré d'une violation de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

- 51 Dans le cadre du second moyen, tiré d'une violation de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la requérante soutient que la chambre de recours a, à tort, conclu que l'usage trompeur de la marque contestée à la suite de son enregistrement n'avait pas été dûment prouvé.
- 52 L'EUIPO et l'intervenante contestent les arguments de la requérante.
- 53 Aux termes de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.



- 54 Il ressort de la jurisprudence que la cause de déchéance visée par l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 suppose l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 33 ; voir également, par analogie, arrêt du 30 mars 2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, point 47].
- 55 L'applicabilité de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 est subordonnée à l'utilisation trompeuse de la marque après son enregistrement. Une telle utilisation trompeuse doit être dûment prouvée par la partie requérante (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, point 36).
- 56 C'est à la lumière de ce qui précède qu'il convient d'examiner le présent moyen.
- 57 En l'espèce, la chambre de recours a estimé, au point 52 de la décision attaquée, que l'usage trompeur de la marque contestée à la suite de son enregistrement n'avait pas été dûment prouvé par la requérante. Le titulaire de la marque contestée ne devait, en conséquence, pas être déchu de ses droits, en vertu de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Selon la chambre de recours, ce ne serait que lorsque le consommateur visé est amené à croire que les produits et les services revêtent une certaine caractéristique, qu'ils ne possèdent pas en réalité, qu'il serait trompé par la marque. Toutefois, si le message véhiculé par la marque n'est pas suffisamment clair pour désigner une caractéristique précise des produits et des services couverts, ce message ne pourrait pas être considéré comme trompeur. Dès lors qu'elle avait déjà établi que la marque contestée n'était pas la désignation usuelle, dans le commerce, du produit pour lequel elle était enregistrée, ni que celle-ci contenait la moindre indication descriptive de ce produit ou de ses caractéristiques, la chambre de recours a affirmé que ladite marque ne consistait pas en une désignation suffisamment précise pouvant être à l'origine d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromper le consommateur.
- 58 La requérante ne soulève aucun argument de nature à invalider l'appréciation de la chambre de recours.
- 59 Premièrement, selon la requérante, le signe verbal VSL#3 serait l'acronyme de « Very Safe Lactobacilli », le symbole « # » signifiant « nombre » en anglais et le chiffre 3 se référant au nombre d'espèces de bifidobactéries. Or, depuis le deuxième semestre de l'année 2014 et les modifications apportées, par un producteur différent, à la formulation du produit pour lequel la marque contestée est enregistrée, la notion de « very safe lactobacilli » ne s'appliquerait plus. Le fait que l'intervenante a continué à utiliser la marque contestée pour le nouveau produit, potentiellement dangereux, en s'appropriant indûment la littérature scientifique concernant le principe actif « VSL#3 », prouverait le caractère trompeur du comportement de l'intervenante.
- 60 Si, eu égard au libellé de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, des modifications dans la composition d'un produit couvert par une marque peuvent entraîner sa déchéance, celle-ci n'interviendra toutefois que si la marque transmet une information inexacte sur la nature, la qualité ou la provenance dudit produit.
- 61 Or, il ressort des points 49 et 50 ci-dessus que la marque contestée n'est pas devenue, dans le commerce, la désignation usuelle du produit en question, pour lequel elle est enregistrée. En outre, la requérante ne produit pas d'éléments propres à démontrer que la marque contestée devrait être comprise comme l'acronyme de « Very Safe Lactobacilli ». Le caractère descriptif de la marque contestée n'est, en conséquence, pas établi. Partant, contrairement à l'allégation de la requérante, la marque contestée ne véhicule pas de message clair concernant le produit en question ou ses caractéristiques.

- 62 Dès lors que la marque contestée ne constitue pas une désignation suffisamment précise pouvant être à l'origine d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromper le consommateur, l'argumentation de la requérante mentionnée au point 59 ci-dessus doit être rejetée comme étant non fondée.
- 63 Deuxièmement, la requérante soutient, en substance, que l'intervenante devrait être déchue de ses droits en raison de la détérioration qualitative du produit commercialisé sous la marque contestée. Selon la requérante, depuis le deuxième semestre de l'année 2014, la formulation dudit produit, et plus particulièrement son profil immunologique et biochimique, aurait été radicalement modifiée. La marque contestée désignerait alors un produit ne présentant plus le même profil d'innocuité ni les mêmes effets thérapeutiques qu'auparavant.
- 64 Contrairement à ce qu'allègue la requérante et tel qu'il ressort de la jurisprudence citée aux points 53 à 55 ci-dessus, la protection garantie aux consommateurs en vertu de l'article 51, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 porte sur les seules caractéristiques intrinsèques du produit, attendues par ceux-ci eu égard au message transmis par la marque. Cette disposition ne vise aucunement à faire peser sur le titulaire d'une marque l'obligation d'assurer un certain niveau de qualité, excepté lorsque la marque véhicule pareil message. En l'espèce, la requérante n'étant pas parvenue à démontrer que la marque contestée créait une quelconque attente de la part des consommateurs, que cela soit lié aux caractéristiques intrinsèques ou à l'aspect qualitatif du produit en question, c'est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 50 de la décision attaquée, que l'éventuelle détérioration du produit en question pourrait entraîner une « déchéance commerciale », mais non juridique.
- 65 Par ailleurs, la chambre de recours a relevé à juste titre au point 51 de la décision attaquée que les consommateurs étaient, en tout état de cause, en mesure d'apprécier directement la qualité du produit en question, lors du choix de celui-ci, les emballages des deux formulations différentes dudit produit fournissant toutes les informations nécessaires concernant son contenu. En particulier, comme le constate la chambre de recours sans que cela soit contesté par la requérante, il ressort de ces emballages que les deux formulations du produit en question contiennent chacune huit souches différentes de bactéries lactiques viables qui, bien qu'elles soient d'origines différentes, sont de même espèce.
- 66 Partant, c'est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 52 de la décision attaquée, que l'usage trompeur de la marque contestée à la suite de son enregistrement n'avait pas été dûment prouvé par la requérante.
- 67 En outre, il convient d'observer que l'argument non étayé de la requérante, selon lequel l'impossibilité pour les opérateurs du marché d'utiliser le mélange probiotique « VSL#3 » crée un monopole indu et une distorsion manifeste de la concurrence allant à l'encontre de la protection des consommateurs, ne saurait être retenu.
- 68 En vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 (devenu article 9, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), l'intervenante, en tant que titulaire de la marque contestée, s'est vu conférer un droit exclusif lui permettant, notamment, d'interdire à tout tiers de faire usage d'un signe pour lequel, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et de l'identité des produits couverts par les marques en conflit, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. L'intérêt du régime juridique de la marque de l'Union européenne réside précisément dans le fait qu'il permet aux détenteurs d'une marque antérieure de s'opposer à l'enregistrement de marques ultérieures tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Ainsi, loin d'accorder un monopole injuste et injustifié aux détenteurs d'une marque antérieure, ledit régime permet à ces détenteurs de protéger et de valoriser les investissements substantiels entrepris pour promouvoir leur marque antérieure [arrêt du 21 février 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T-214/04, EU:T:2006:58, point 43].

- 69 En l'espèce, dans la mesure où il n'a pas été prouvé par la requérante que la marque contestée était utilisée de manière trompeuse par l'intervenante, cette dernière est en droit d'exercer son droit exclusif au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.
- 70 Il ressort de ce qui précède qu'il convient de rejeter le deuxième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

### **Sur les dépens**

- 71 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
- 72 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l'EUIPO et de l'intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

- 1) Le recours est rejeté.**
- 2) Mendes SA est condamnée aux dépens.**

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mai 2018.

Signatures