

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière de RADIATION
N° 3000012
du 3 août 2023

Requérant : **OFFICE FREYLINGER SA**
234, route d'Arlon
8010 Strassen
Luxembourg

Mandataire : **OFFICE FREYLINGER SA**
234, route d'Arlon
8010 Strassen
Luxembourg

contre

Défendeur : **Robert Carter**
rue de Beggen 84
1220 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : -

Marque contestée : **Enregistrement Benelux 851405**
IPAYMO

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 2 juillet 2018, le requérant a introduit, en application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »), une demande de radiation sur base du motif de déchéance prévu à l'article 2.27, alinéa 2, CBPI : absence d'usage sérieux de la marque contestée conformément aux dispositions de l'article 2.23bis, CBPI.

2. La demande de radiation est dirigée contre l'enregistrement Benelux 851405 de la marque verbale IPAYMO, demandée le 3 octobre 2008 et enregistrée le 12 janvier 2009 pour des produits et services en classes 9, 36, 38 et 42.

3. La demande de radiation est introduite contre tous les produits et services de la marque contestée, à savoir :

Classe 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; supports de données magnétiques, cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à microprocesseur, programmes d'ordinateurs enregistrés, périphériques d'ordinateurs, ordinateurs, modems, lecteurs (informatique), appareils téléphoniques, téléphones portables, transmetteurs (télécommunication), instruments pour la navigation.

Classe 36 Affaires financières, services financiers, services de cartes de crédit, émission de cartes de crédit, transfert électronique de fonds.

Classe 38 Télécommunications, transmission par satellite, transmission d'images et de messages assistée par ordinateur, radiotéléphonie mobile, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, informations en matière de télécommunications.

Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateurs, conception de logiciels, installation, maintenance et mise à jour de logiciels, services de protection contre les virus informatiques, reconstitution de bases de données.

4. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

5. La demande de radiation est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 19 juillet 2018 par l'Office. Au cours de la phase administrative de la procédure, le défendeur a introduit des preuves d'usage et les parties ont ensuite soumis leurs arguments. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 31 janvier 2019.

II. MOYENS DES PARTIES

A. Arguments du défendeur

6. Le défendeur souligne que les documents communiqués par ses soins doivent être traités de façon confidentielle et qu'ils ne sauraient être utilisés à des fins étrangères à la présente procédure.

7. Selon le défendeur, la demande d'annulation aurait dû être déclarée irrecevable. Tout d'abord, le requérant n'a déposé aucun autre document à part un formulaire standard réimprimé. La demande ne saurait donc être considérée comme motivée.

8. Ce dépôt incomplet est encore aggravé par le fait qu'aucune demande explicite n'est incluse pour obtenir une preuve de l'usage de la marque contestée. Il en résulte que la demande des preuves d'usage de l'Office doit être considérée comme une demande faite à l'initiative de l'OBPI et comme une demande d'office.

9. Il semble donc que l'Office ait décidé de son propre chef de renverser la charge de la preuve. Un tel renversement de la charge de la preuve dans une procédure administrative est inadmissible, alors que ce pouvoir est attribué par la CBPI uniquement à un organe judiciaire.

10. Enfin, le défendeur est d'avis que le requérant en révocation n'a ni la qualité ni intérêt à agir et ne remplit dès lors pas les conditions mentionnées dans la CBPI, notamment la qualité de « tout intéressé ». Il en conclut que la demande doit également être déclarée irrecevable pour cette raison.

11. Le défendeur déclare expressément que la preuve de l'usage n'est pas produite de son plein gré, mais exclusivement pour se conformer à la demande de l'Office et afin d'éviter que la procédure ne soit clôturée et, par conséquent, la marque contestée annulée.

12. Pour mieux comprendre comment les start-ups de haute technologie développent habituellement un modèle d'entreprise, le défendeur identifie différentes étapes qui, de manière itérative, ont été mises à jour au cours du cycle de développement de la marque. Ceci est fourni pour mieux saisir le contexte d'IPAYMO. Ces étapes sont les suivantes :

- Étape 1) R&D, étude de faisabilité et plan d'affaires, protection des DPI ;
- Étape 2) Marketing, avant-vente, production, personnalisation, promotion, partage de marques, conquête d'un client de lancement : YAPITAL ;
- Etape 3) Réorientation et pivot, développement sur mesure et IPAYMO intérieur ;
- Étape 4) Commodité et assurance des clients comme le Groupe LOTOS.

13. Le défendeur a présenté plusieurs éléments de preuve de l'usage de la marque contestée, qui seront examinés plus en détail ci-dessous.

B. Réaction du requérant

14. Le requérant rappelle qu'une action en déchéance est ouverte à tout intéressé en application de la CBPI. Le requérant n'a pas l'obligation de démontrer un tel intérêt dans la mesure où la présente action a pour objet la protection de l'intérêt général et la protection de l'intérêt de la déchéance des marques qui ne satisfont pas à l'obligation d'usage.

15. La présente action en déchéance a été introduite conformément aux dispositions applicables et doit donc être déclarée comme étant recevable. Le fait qu'un simple formulaire suffise à introduire une telle action, ainsi que les autres arguments soulevés par le défendeur n'ont aucune pertinence.

16. Selon le requérant, la question de la charge de la preuve n'est pas pertinente ici. Dans tous les cas, il ne pourrait pas être possible de faire supporter la charge d'une preuve négative au requérant.

17. Le requérant estime que les déclarations provenant du défendeur (faites par les parties elles-mêmes ou par leurs salariés) ne peuvent suffire, à elles seules, à prouver l'usage sérieux de la marque contestée sur le territoire du Benelux.

18. Le requérant soutient qu'une partie considérable des documents et observations sont bien antérieurs à la période pertinente et doivent donc être écartés en ce qu'ils n'apportent aucune information quant à l'usage de la marque contestée pendant la période pertinente.

19. Enfin, le requérant revient en détail sur chacune des preuves fournies qu'il trouve insuffisantes.

20. Le requérant conclut qu'aucun élément fourni par le défendeur ne permet de constater une réelle exploitation commerciale de la marque contestée, même si le défendeur se dit appartenir à un secteur économique particulier, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits et services protégés.

21. Le requérant sollicite dès lors que l'Office prenne acte du non-usage de la marque contestée en la déclarant déchue pour tous les produits et services couverts.

C. Dernière réaction du défendeur

22. En réponse, le défendeur considère que la période dite pertinente mentionnée par le requérant a été choisie arbitrairement et qu'il n'a nulle part demandé de prouver l'usage de la marque contestée au cours de cette période. Il soutient que la marque a également été utilisée en dehors de cette période ce qui n'a pas été pris en compte par le requérant.

23. Le défendeur rappelle que sa marque représente une nouvelle méthodologie technologique innovante et des produits et services intégrant une technologie nouvellement conçue qui utilisent une innovation développée par lui. La technologie sur laquelle les produits et services sont basés a été développée à partir de 2007. La réalisation et la validation du concept ont pris plusieurs années. Le défendeur précise que la marque contestée est un produit lié à l'espace qui assure la sécurité dans le monde financier en utilisant des appareils de navigation mobiles et en support aux points de vente en appliquant des technologies satellitaires pour protéger les systèmes et réseaux informatiques.

24. Enfin, le défendeur revient longuement sur la mauvaise foi du requérant et sur les procédures contentieuses parallèles entre les parties.

III. DÉCISION

A. Cadre juridique

25. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI¹, une demande en déchéance de l'enregistrement peut être présentée auprès de l'Office, notamment sur la base des motifs visés à l'article 2.27, alinéa 2 CBPI. Dans ce cas, il appartient au défendeur de fournir la preuve que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis CBPI, pendant une période de cinq ans précédant l'introduction de la demande sur le territoire Benelux ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

26. La demande de radiation a été introduite le 2 juillet 2018. La période à prendre en compte – la période pertinente – s'étend donc du 2 juillet 2013 au 2 juillet 2018.

27. Conformément à la règle 1.41 RE, lue conjointement avec la règle 1.25 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque contestée, pour les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée et contre lesquels la demande de radiation est dirigée.

28. 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 a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque.² 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 dans la vie des affaires, 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 marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque.³ De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur.⁴

29. Le Tribunal de l'UE a précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux.⁵ Dans l'interprétation de la notion d'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence 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, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.⁶

¹ La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision

² CJUE 3 juillet 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, point 38 (Viridis) et CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 43 (Ansul).

³ CJUE 31 janvier 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, point 83 (Pandalis) et CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 43 (Ansul).

⁴ TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 29 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

⁵ TUE 8 juillet 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, point 36 (Hipoviton) et TUE 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, point 41 (Sonia Rykiel).

⁶ TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 28 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

30. En outre, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.⁷

B. Analyse des preuves d'usage introduites

31. À titre de preuves d'usage, le défendeur a introduit les pièces suivantes :

- 1) Tableau indiquant les usages de la marque dans les classes enregistrées ;
- 2) Des exemples à l'appui montrant l'utilisation dans les classes enregistrées ;
- 3) Échantillon de preuves de la classe 9 indiquant les types d'équipement utilisés dans le cadre des solutions IPAYMO ;
- 4) Échantillon de preuve de la classe 36 montrant l'utilisation dans le secteur de la fintech ;
- 5) Échantillon de preuve de la classe 38 montrant l'utilisation dans le secteur des communications (spatiales) ;
- 6) Échantillon de preuve de la classe 42 montrant les services scientifiques et consultatifs ainsi que le développement d'applications ;
- 7) Summary presentation – Cosic Ku Leuven ;
- 8) Déclaration de Neil Coble ;
- 9) Déclaration de Tor Fykse ;
- 10) Graphique 1 et son tableau explicatif ;
- 11) Graphique 2 et son tableau explicatif ;
- 12) Graphique 3a et son tableau explicatif ;
- 13) Graphique 3b et son explicatif ;
- 14) Recherche Google IPAYMO ;
- 15) Photos de badges d'entrée ;
- 16) EuroConsult sur l'industrie spatiale ;
- 17) IPAYMO dans l'industrie luxembourgeoise ;
- 18) Double utilisation de la marque IPAYMO ;
- 19) IPAYMO en tournée de promotion
- 20) IPAYMO reconnue comme startup FINTECH par un jury international ;

⁷ TUE 8 juillet 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, point 35 (GNC LIVE WELL).

- 21) IPAYMO reconnu dans les rapports internationaux ;
- 22) IPAYMO dépasse les frontières européennes ;
- 23) IPAYMO – Business plan ;
- 24) Equens presentation – deploying space technology securing financial services – next gen security solutions ;
- 25) Summary presentation – PriceWaterhouseCoopers – Luxembourg – an innovative disruptive technology ;
- 26) Transaction security & convenience – IPAYMO – Master of authentication ;
- 27) IPAYMO – ensuring identity & transaction integrity in the digital world ;
- 28) LuxLaunch VIII-3.

Appréciation

32. Comme le défendeur a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis-à-vis des tiers (voir point 6), l'Office ne décrira les preuves qu'en des termes généraux sans divulguer de telles informations.

33. Les produits et services de la marque contestée sont représentés dans le registre par les intitulés des classes de la classification de Nice. Dans le *tableau décrivant l'usage de la marque* et les *descriptifs donnant des exemples d'un tel usage* (pièces 1 et 2), le défendeur indique plus précisément les produits et services visés par des termes tels que « *IPAYMO utilise des équipements terminaux dédiés ou prêts à l'emploi tels que des appareils de point de vente, des capteurs IoT et des équipements de communication tels que des smartphones avec fonctions de navigation intégrées pour fournir nos solutions de sécurité géospatiales* ». Il s'agit donc seulement d'allégations de la part du défendeur et non d'éléments concrets et objectifs. Ces allégations ne peuvent donc, à elles seules, démontrer l'existence d'un usage réel.

34. Les *échantillons de preuve* (pièces 3 à 6) contiennent un certain nombre de diagrammes sous forme de présentation. L'Office comprend qu'ils sont destinés à visualiser la mission décrite par le défendeur au point 33, mais n'est pas en mesure d'en déduire les produits et services par lesquels cela doit être fait, et encore moins les produits et services pour lesquels la marque contestée aurait été utilisée.

35. La *Summary presentation – Cosic Ku Leuven* (pièce 7) est datée le 29 avril 2011, c'est donc avant la période pertinente. Dans la présentation, la marque contestée est entre autres présentée comme suit :



. La présentation fait état de données générales, allant des systèmes globaux de navigation par satellite à la sécurité informatique et à la cryptographie industrielle, en passant par la détermination des distances, les systèmes de coordonnées, le concept de temps jusqu'aux lois de Kepler. Étant donné le lieu de la présentation, celle-ci s'est probablement déroulée dans un cadre universitaire, mais elle ne démontre pas l'usage de la marque contestée pour les produits et services couverts.

36. La *déclaration du représentant de la société Yapital* (une société de services financiers dans le domaine des paiements mobiles, pièce 8) a été établie après la période pertinente (13 septembre 2018). Cependant, en dépit d'une inversion considérable, la société n'avait pas pu recruter suffisamment de consommateurs pour assurer la viabilité de l'entreprise. Le modèle commercial n'a donc pas décollé et il a été décidé de fermer les opérations de Yapital au Luxembourg en octobre 2015. Cette déclaration ne donne aucune information sur l'usage ni ne précise clairement pour quels produits et services la marque aurait été utilisée.

37. La *déclaration du représentant de la société Advancia Bank* (l'une des banques émettrices de cartes à la croissance la plus rapide en Allemagne, en Autriche, en France et au Luxembourg, pièce 9) a été établie après la période pertinente (3 septembre 2018). Cette pièce concerne des négociations commerciales, mais au cours de l'année 2013, la banque a choisi de ne pas poursuivre la solution technologique d'IPAYMO, mais plutôt d'opter pour une technologie plus conventionnelle, n'étant pas confronté à un défi particulier en termes de conformité. Cette pièce ne donne donc aucune information sur l'usage ni ne précise clairement pour quels produits et services la marque aurait été utilisée.

38. Les diverses *graphiques et leurs tableaux explicatifs* (pièces 10 à 13, établies par le défendeur) mettent en exergue certains prix gagnés par le défendeur et un nombre d'évènements (ou du moins leurs présentations sommaires) mais ne donnent aucune corrélation avec les produits et services concernés. Une grande partie des événements/présentations sont d'ailleurs antérieurs à la période pertinente.

39. La *recherche Google* pour IPAYMO (pièce 14), démontre selon le défendeur que sa marque bénéficie d'une forte exposition sur internet. Il faut cependant signaler que cette recherche a été effectuée le 15 septembre 2018, c'est-à-dire après la période pertinente. De plus, le requérant fait observer à juste titre qu'une telle recherche ne peut être considérée comme étant objective, vu la personnalisation des résultats obtenus par le moteur de recherche Google. Les 2.300 résultats ne permettent d'ailleurs pas de démontrer une exposition de la marque contestée sur internet. Encore faudrait-il prouver la pertinence de ces résultats et un affichage en lien avec les produits et services couverts par la marque contestée sur le territoire Benelux.

40. Les *photos de badges d'entrée* (pièce 15) ne permettent pas de démontrer l'usage de la marque contestée pour les produits et services couverts. En effet, le défendeur ne donne aucune information sur les événements auxquels il a assisté (ni leur date) et ne donne aucune indication concernant le potentiel usage de la marque contestée pendant ces événements.

41. Le rapport *EuroConsult sur l'industrie spatiale* (pièce 16) est daté le 5 novembre 2012, soit avant la période pertinente et ne fait pas mention de la marque contestée.

42. Le document *IPAYMO dans l'industrie luxembourgeoise* (pièce 17) n'est pas daté et mentionne la marque contestée comme suit : « *This application aka IPAYMO has won several awards and is currently part of the ESA Technology Transfer Programme and is incubated in ESA's technology centre in Darmstadt (DE)* ». Ce document ne donne aucune information concernant le lieu, la durée, l'importance ou la nature de l'usage qui aurait été fait de la marque contestée en relation avec les produits et services pertinents.

43. Le document *double utilisation IPAYMO* (pièce 18) n'est pas daté et provient apparemment du défendeur lui-même, en lisant : « *We offer generic authentication and access management services for enterprise customers provided in a single turn-key solution which is easy to use and simple to implement* ». Ce document ne donne aucune information concernant le lieu, la durée, l'importance ou la nature de l'usage qui aurait été fait de la marque contestée en relation avec les produits et services concernés.

44. Le document *IPAYMO en tournée de promotion* (pièce 19) a été émis avant la période pertinente (3-5 mars 2010) et ne mentionne pas la marque contestée ou ses potentielles activités.

45. Le document *IPAYMO reconnue comme startup FINTECH par un jury international* (pièce 20) a été émis avant la période pertinente (12 mars 2013). De plus, le signe contesté est désigné comme étant une start-up et non comme une marque : « *Le jury a retenu le dossier d'Ipaymo, une startup ...* ». Ce document n'est donc pas apte à démontrer que le signe contesté a été utilisé en tant que marque, c'est-à-dire pour identifier l'origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.

46. Le document *IPAYMO reconnu dans les rapports internationaux* (pièce 21) ne contient que le titre *EU-Japan Centre for Industrial Cooperation* et le sous-titre *The Space Sector EU-Japan business and technological cooperation potential*, n'est pas daté et ne mentionne pas le signe litigieux. Ainsi, ce document ne contient aucune information sur l'utilisation éventuelle de ce signe.

47. Le document *IPAYMO dépasse les frontières européennes* (pièce 22) est rédigé en japonais et n'est pas accompagné d'une traduction. De plus, il doit être relevé que le document n'est pas daté et que le signe contesté apparaît (en caractères latins) inclus dans des listes de noms de sociétés et non comme une marque.

48. Le *Business plan* (pièce 23) est en fait une étude scientifique menée par cinq étudiants en master à la Wirtschafts Universität Wien entre février et juin 2009, c'est-à-dire avant la période concernée. Dans la préface, le défendeur précise que « *In the enclosed scenario IPAYMO addresses primarily the problems faced by the credit card industry, [...] IPAYMO offers an effective and cost efficient solution that may save credit card industry multi-billions of Euros in the years to come* ». L'étude parle donc plutôt en termes de scénarios, de solutions et de développement de techniques. La preuve de l'utilisation extérieure réelle du signe contesté n'est pas fournie par ce document.

49. Les pièces 24 à 28 sont des présentations antérieures à la période concernée (2010-2013). On ne sait pas exactement à qui s'adressent ces présentations, mais elles parlent de développement technologique, de solutions, de nouvelle génération, d'amélioration, de renouvellement, d'innovation, de mission, de préparation, d'avenir, de changement. En résumé, ces présentations visent clairement à exposer et à promouvoir de nouvelles techniques, sans qu'il y ait un usage effectif du signe litigieux pour les produits et services visés par la présente procédure.

Conclusion

50. II ressort de ce qui précède que le défendeur n'a pas démontré l'usage sérieux de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.

C. Autres facteurs

51. Le texte de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI au moment du dépôt de la présente requête se lisait comme suit : « *Une demande en nullité ou en déchéance de l'enregistrement d'une marque peut être présentée auprès de l'Office : a. par tout intéressé [...]* ». Le terme « *tout intéressé* » n'est pas expliquée plus en détail dans la Convention. Toutefois, l'Office considère que le régime de déchéance est destiné à purger le registre des enregistrements invalides et que le terme « *tout intéressée* » doit donc être interprété au sens large.

52. En outre, les considérants de la directive sur les marques⁸ stipulent que « Les marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou les services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché. Une exigence d'usage est par ailleurs nécessaire pour réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques. Il est donc essentiel d'imposer que les marques enregistrées soient effectivement utilisées pour les produits ou les services pour lesquels elles ont été enregistrées, ou puissent donner lieu à déchéance si elles ne sont pas utilisées à cet effet dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle s'achève la procédure d'enregistrement ». On peut en déduire que la déchéance de marques non utilisées sert également un intérêt général et que, dans cette optique, la simple affirmation de l'absence d'intérêt privé spécifique du demandeur ne permet pas de conclure qu'il n'est pas une partie intéressée au sens de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI.⁹

53. Le terme « *tout intéressé* » est donc un concept large, ce qui peut également être déduit de la jurisprudence européenne et Benelux.¹⁰

54. Enfin, on peut également se référer dans ce contexte au régime de la Directive sur les marques¹¹ et au règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil¹², qui n'imposent pas l'exigence d'un intérêt particulier.¹³ Ces dispositions sont reproduites dans le texte actuel de la CBPI.¹⁴

55. Il doit être relevé que le requérant a utilisé le formulaire fourni par l'Office et il apparaît clairement qu'il s'agit d'une demande en déchéance contre tous les produits et services de la marque contestée. Le nombre de motifs sur lesquels cette action peut être fondée est énuméré de manière exhaustive dans la CBPI¹⁵, de sorte qu'il suffit de cocher ce motif pour que cela soit clair.

56. Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au défendeur. En effet, on ne saurait attendre du requérant qu'il prouve une négation, à savoir que la marque n'a pas été utilisée au cours d'une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc au titulaire de la marque contestée de prouver l'usage sérieux au sein du Benelux ou de présenter des motifs valables de non-usage.

57. L'Office n'est pas compétent pour se prononcer, dans le cadre d'une procédure en déchéance, sur un éventuel manquement antérieur du requérant. Ainsi, ni l'existence d'éventuels conflits d'intérêts ou de mauvaise foi ne constituent des motifs d'irrecevabilité de l'action en déchéance.

58. Le délai dans lequel l'usage normal de la marque contestée doit être démontré est de cinq ans avant la demande de déchéance conformément à la logique. Si la marque contestée a fait l'objet d'un usage normal au cours de cette période, les prétentions du requérant sont réfutées et la demande doit être rejetée. Si l'usage normal est démontré au cours d'une période différente, qui ne chevauche pas, au moins en partie, ladite période, l'argument du requérant n'est pas contesté et la demande doit être acceptée.

⁸ Directive (UE) 2015/2436 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, considérant 31.

⁹ Voir également Tribunal La Haye 9 juillet 2003, BIE 2004, 80, Montana/Farbo, ECLI:NL:RBSGR:2003:AR6788).

¹⁰ CJUE 25 février 2010, C-408/08 P, ECLI:EU:C:2010:92 (Color Edition) et CJBen 18 novembre 1988, NJ 1989, 299 (KIM).

¹¹ Art. 45.

¹² Art. 63, paragraphe 1.

¹³ Voir également CJUE Color Edition, déjà cité.

¹⁴ Art. 2.30bis, alinéa 1^{er}, sous a.

¹⁵ Art. 2.30bis CBPI.

D. Conclusion

59. II ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n'a pas démontré l'usage sérieux de la marque pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la marque contestée doit être radiée en tout.

IV. CONSÉQUENCES

60. La demande en déchéance portant le numéro 3000012 est justifiée.

61. L'enregistrement Benelux de la marque contestée 851405 est radié.

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

La Haye, 3 août 2023



Willy Neys
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Diter Wuytens