OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière de RADIATION

N° 3000036

du 13 septembre 2021

Requérant : **Martinelli Sophie**
19 rue Jean Jaurès
93230 Romainville
France

Mandataire : **TMARK CONSEILS**
9 avenue Percier
75008 Paris
France

contre

Défendeur : **CACTUS S.A.**
Route d'Arlon, La Belle Etoile - 36 Boîte postale
8005 Bertrange
Luxembourg

Mandataire : **Office Freylinger S.A.**
route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxembourg

Marque contestée : **Enregistrement Benelux 340709**

Cactus

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 10 août 2018, le requérant a introduit, en application de l'article 2.30bis, alinéa 1er, sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »)[1], 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 340709, déposé le 3 août 1976, de la marque semi-figurative suivante :

Cactus

3. La demande de radiation est dirigée contre tous les produits en classe 3 pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « *Produits de nettoyage, parfumerie, cosmétiques, savons, produits de toilette* ».

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 14 août 2018 par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »). Au cours de la phase administrative de la procédure, le défendeur a introduit des preuves d'usage et les parties ont ensuite introduit leurs réactions. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (voir ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 15 mars 2019.

II. MOYENS DES PARTIES

A. Arguments du défendeur

6. Tout d'abord, le défendeur fait valoir que la marque contestée a été déposée le 3 août 1976 dans le respect des dispositions de la seconde édition de la classification de Nice et ne contient pas seulement les produits en classe 3, mais également des produits relevant d'autres classes. Le défendeur souligne que l'édition de la classification de Nice en question ne permettait pas de viser les services de vente au détail ou en gros en classe 35. Il continue qu'il n'était ainsi pas possible, au moment du dépôt de marque de viser ces services.

7. Selon le défendeur, le seul moyen possible de protéger une activité en lien avec les produits visés par la marque contestée était donc de viser les produits eux-mêmes. Se référant à de la jurisprudence

[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.

concernant l'interprétation et un éventuel effet rétroactif de l'arrêt IP Translator sur des marques antérieures, le défendeur allègue qu'il ne peut être reproché à un titulaire de marque de s'être conformé, au moment du dépôt, aux dispositions et pratiques en vigueur. Il demande donc à l'Office d'analyser l'action en déchéance en prenant compte les spécificités de la marque contestée.

8. Le défendeur se présente comme société qui a développé un réseau de supermarchés et de commerces de proximité dans la Grande Région existant depuis 1967 avec un rayonnement fort.

9. En tant que preuves d'usage, le défendeur introduit des dépliants publicitaires, des tickets de caisse et des chiffres d'affaires. La véracité de ces chiffres est soutenue par une déclaration sur l'honneur établie par l'Administrateur-directeur.

10. Le défendeur fait observer que l'usage de la marque contestée pour le vente de produits visés en classe 3 devrait valoir usage de la marque pour les mêmes produits visés en classe 3. Selon lui la marque contestée a ainsi fait l'objet d'un usage sérieux et effectif sur le territoire Benelux au cours des cinq dernières années.

11. Il demande de rejeter l'action en déchéance et de laisser le requérant supporter les frais.

B. Réaction du requérant

12. En réponse aux observations et documents produits par le défendeur, le requérant souligne que ces éléments ne démontrent aucun usage de la marque pour les produits en classe 3 et qu'il n'existe aucun juste motif de non-exploitation.

13. Selon le requérant les documents introduits montrent que l'origine commerciale des produits relevant de la classe 3 est systématiquement identifiée au travers de marques tierces et jamais au travers de la dénomination CACTUS. En ce qui concerne la déclaration sur l'honneur de l'Administrateur-Directeur, le requérant estime que celle-ci ne saurait être prise en considération comme preuve d'un usage sérieux de la marque dans la mesure où elle n'est corroborée par aucun élément probant.

14. Le requérant attire l'attention sur l'abondance de documents non pertinents ou non probants et y voit une tentative désespérée de masquer l'absence d'usage de la marque contestée pour les produits de la classe 3. Selon lui, il ressort des pièces que la dénomination CACTUS correspond plutôt au nom commercial d'une chaine de supermarchés luxembourgeois et qu'un tel usage ne saurait être assimilé à un usage pour ou en lien avec les produits de classe 3. En faisant référence à l'arrêt Celine de la Cour de justice de l'UE (C-17/06), le requérant soutient qu'un usage de la marque comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne ne permet pas de faire échec à la déchéance, à moins qu'il ne s'établisse un lien entre l'usage du signe et les produits en question. Un tel lien ne peut être établi, selon le requérant, dès lors que les produits portent eux-mêmes des marques très différentes. En support de cette thèse, il se réfère à des arrêts du Tribunal de l'UE et des décisions de l'EUIPO.

15. Compte tenu des habitudes du secteur, le requérant estime qu'il est invraisemblable que les consommateurs puissent croire à un lien entre l'origine commerciale des produits cosmétiques et de parfumerie et le nom commercial CACTUS dès lors que celui-ci n'est apposé sur les produits.

16. Le défendeur reconnaît dans ces observations d'ailleurs implicitement l'absence d'usage de la marque pour les produits de la classe 3. Le requérant l'observe vu que le défendeur tente de s'exonérer de son obligation d'usage en invoquant la version de classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la marque, ce qui ne constitue pas un motif recevable de non-exploitation.

17. En ce qui concerne l'argument du défendeur relatif au dépôt pour les produits en classe 3 vu qu'il n'était pas possible de viser les services liés à la vente de produits au détail ou en gros, le requérant le considère comme un dépôt de marque défensive et laisse entendre que le défendeur n'a jamais eu l'intention d'exploiter sérieusement sa marque pour tous les produits couverts. Selon le requérant, l'argument invoqué par le défendeur ne saurait permettre de justifier l'inexploitation de la marque pour les produits en cause, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un juste motif.

18. Sur base de ce qui précède, il demande à l'Office de bien vouloir prononcer la radiation de cette marque pour les produits visés.

C. Dernière réaction du défendeur

19. Le défendeur soulève le manque de pertinence des arguments du requérant dans la mesure où ces arguments font référence aux dispositions du règlement sur les marques de l'UE.

20. L'activité du défendeur qui consiste en l'exploitation d'un réseau de supermarchés et de commerces de proximité se voit reconnue par le requérant, estime le défendeur. Ainsi, l'exigence d'un tri aux seuls produits de la classe 3 est disproportionné et ne permet pas d'apprécier la portée de l'usage de la marque contestée. Le défendeur rappelle que les mentions faites aux produits de la classe 3 sont facilement identifiables et que la marque contestée est indéniablement utilisée pour désigner ses services de vente et pas comme titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne.

21. Il est rappelé par le défendeur que la loi uniforme Benelux en vigueur ne reconnaissait pas les marques de services. Ainsi les acteurs agissant sur le marché Benelux ne pouvaient obtenir aucune protection à titre de marque pour les services prestés dans le cadre de leurs activités. En procédant au dépôt d'une marque de produits, le défendeur a suivi – selon ses propres dires – la pratique et les dispositions en vigueur au moment du dépôt de sa marque.

22. En ce qui concerne les références aux décisions de l'EUIPO, le défendeur avance qu'il ne s'agit pas de dossiers comparables et qu'il existe un manque évident de pertinence de ces documents.

23. Le défendeur insiste sur le fait que la marque contestée est une marque ancienne. Procéder à l'examen de l'usage normal de cette marque eu égard aux pratiques actuelles relèverait selon lui d'un contresens manifeste. De plus, cela reviendrait à reprocher au défendeur de s'être conformé aux prescriptions en vigueur en 1976 et à nier la sécurité juridique des titulaires de marques.

24. Quant à la conclusion du requérant que la marque contestée doit être considérée comme une marque défensive, le défendeur fait observer que la marque défensive n'est pas reconnue par le droit Benelux et ne correspond pas à la stratégie suivie lors du dépôt de la marque contestée. En outre, le défendeur insiste sur le fait qu'il n'a jamais revendiqué dans la présente action un juste motif de non-usage de la marque contestée.

25. Compte tenu de ce qui précède le défendeur considère que l'usage de la marque contestée pour la vente des produits visés en classe 3 devrait être retenu au titre de l'usage normal de cette marque pour les mêmes produits visés en classe 3. Le défendeur demande de rejeter l'action en déchéance et de laisser le requérant supporter les frais de la procédure.

III. Décision

A. Cadre juridique

26. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1er, sous a, CBPI, une demande en déchéance de l'enregistrement peut être présentée auprès de l'Office sur base (entre autres) 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 dans le territoire Benelux ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.

27. La demande de radiation a été introduite le 10 août 2018. La période à prendre en compte – la période pertinente – s'étend donc du 10 août 2013 au 10 août 2018.

28. Conformément à la règle 1.41 lu en combinaison avec 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 faite de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée en contre lesquels la demande de radiation est dirigée.

29. 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 (arrêt de la Cour de Justice de l'UE, ci-après « CJUE », Ansul, C-40/01, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:438). Il y a lieu de considérer que la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur, pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu'elle représente (décisions du Tribunal de l'UE, ci-après « TUE », Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003, ECLI:EU:T:2003:68; TUE, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2005:346; TUE, Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

30. 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. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux (Ordonnance CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003 ; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, précité).

31. 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 (TUE, Hipoviton, T-334/01, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135). La notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (TUE, Vitrafruit, déjà cité).

32. En outre, le Tribunal de l'UE a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002, ECLI:EU:T:2002:316 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 et arrêt Sonia Rykiel, T-131/06, déjà cité).

B. Analyse des preuves d'usage introduites

33. Le défendeur soumet les documents suivants comme preuve de l'usage de la marque contestée :

1. dépliants promotionnels de 2013 à 2018 ;
2. information sur la distribution des dépliants au Luxembourg et en Belgique ;
3. tickets de caisse ;
4. chiffres d'affaires en lien avec la vente de produits des secteurs « Parfumerie, Hygiène, Beauté » et « Entretien de la maison » ;
5. déclaration sur l'honneur établie par l'Administrateur-Directeur de la société Cactus S.A.

Appréciation

34. Comme mentionné ci-dessus il convient de souligner qu'une marque doit être utilisée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. Les preuves d'usage servent à démontrer cet usage.

35. La procédure de déchéance a été engagée contre les produits de la classe 3 de la marque contestée. Le défendeur - se référant à ses activités plus larges en tant que chaîne de supermarchés - considère que les preuves d'usage prouvent qu'il a exercé ces activités pendant la période pertinente. En effet, il considère que - compte tenu du moment du dépôt - les activités de vente de produits en classe 3 doivent être comprises comme un usage de la marque contestée pour les produits en classe 3.

36. Les documents montrent que le défendeur a effectivement vendu des produits relevant de la classe 3. Cependant, il s'agissait toujours de produits portant des marques différentes. Les documents ne contiennent pas de preuves indépendantes selon lesquelles le défendeur aurait, pendant la période pertinente, mis sur le marché des produits de la classe 3 revêtus de la marque contestée et tenté de trouver un marché pour ceux-ci.

37. Il ne ressort donc pas des documents présentés que la marque contestée a été apposée sur des produits de la classe 3. Le défendeur le reconnaît également, puisque ses arguments portent uniquement sur l'absence de la possibilité de revendiquer la protection de marque pour les services de vente au détail au moment du dépôt et sur la nécessité de tenir compte de cette situation lors de l'appréciation de l'obligation d'usage.

38. Quant à l'argument du défendeur concernant l'absence de possibilité, au moment du dépôt, de désigner des services de vente au détail, il convient de noter que c'était effectivement le cas. Les marques de service ont été introduites dans le Benelux par le Protocole du 10 novembre 1983 (entrée en vigueur en 1987). Toutefois, ce Protocole prévoyait la disposition transitoire suivante (article 40 du Protocole) : « *Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, fait usage, sur le territoire Benelux, d'une marque de service et effectue, dans un délai d'une année à compter de cette date, un dépôt Benelux de ladite marque, est réputée, pour l'appréciation de son rang, avoir effectué ce dépôt à la date visée* ». En vertu de cette disposition transitoire, le défendeur avait donc la possibilité de demander une telle marque de service lors de l'introduction des marques de service au Benelux, en tenant compte des droits acquis.

39. Compte tenu de l'existence d'une telle disposition transitoire, l'argument du défendeur concernant les effets négatifs sur les titulaires de marques ne peut être pris en compte. La législation apportait déjà une solution à cet égard. Il n'y a donc aucune raison valable de considérer la preuve de la vente de produits portant des marques de tiers comme une preuve valable de l'usage d'une marque pour ces produits.

40. À l'appui de son argument, le défendeur se prévaut du principe de sécurité juridique, en se référant, entre autres, à un arrêt de la Cour de justice (CJUE, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ, C-501/15 P, 11 octobre 2017, ECLI:EU:C:2017:750) concernant l'application des critères issus des arrêts *Praktiker Bau* et *IP Translator* à des marques antérieures. Le défendeur croit y voir un parallèle avec la situation au moment du dépôt et l'introduction ultérieure des marques de service. Cependant, cette comparaison est erronée. Avant l'entrée en vigueur du protocole le 1er janvier 1987, les marques de service pouvaient exister *de facto* par l'usage, mais la disposition transitoire susmentionnée a été introduite pour régler ce problème. Contrairement à l'arrêt auquel le défendeur se réfère – où la disposition transitoire n'était pas applicable au moment de l'évaluation (le délai n'était pas encore écoulé) – le délai en l'espèce est arrivé à échéance depuis plusieurs décennies. Si le défendeur n'en a pas fait usage, il en porte seul la responsabilité.

41. La référence du défendeur à un ajustement de la structure de la classification manque également de pertinence. Après tout, il est de jurisprudence constante que la division en classes (classification de Nice) ne sert qu'un but administratif. Le fait que certains produits et services aient été reclassés au fil du temps n'affecte pas les droits du titulaire de la marque. Le registre indique toujours de manière claire et précise ce pour quoi la marque a été demandée et ce que le titulaire de la marque revendique.

42. Étant donné que la marque contestée désigne uniquement des produits et que le défendeur ne présente aucune preuve d'un quelconque usage, a fortiori d'un usage sérieux, de la marque contestée pour des produits de la classe 3, il y a lieu de constater que le défendeur n'a pas respecté son obligation d'usage de la marque.

43. En l'absence de preuves relatives à la commercialisation de produits de la classe 3 munis de la marque, il convient de conclure que le défendeur n'a pas prouvé l'usage sérieux de la marque pour ces produits au cours de la période pertinente.

C. Conclusion

44. Le défendeur n’a pas démontré qu'il a fait un usage sérieux pour les produits en classe 3 de la marque litigieuse dans le Benelux pendant les cinq années précédant la demande en déchéance ou qu'il existe un motif valable de non-usage.

IV. CONSÉQUENCE

45. La demande en déchéance portant le numéro 3000036 est justifiée.

46. L’enregistrement de la marque Benelux contestée 340709 est radié pour les produits contre lesquels l’action en déchéance était dirigée, à savoir les produits en classe 3.

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

La Haye, 13 septembre 2021

Diter Wuytens *(rapporteur)*	Willy Neys	Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Diter Wuytens