

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**  
**DECISION en matière de RADIATION**  
**N° 300041**  
**du 11 juin 2020**

**Requérant :** **BGL BNP Paribas**  
Avenue J.F. Kennedy 50  
2951 Luxembourg  
Luxembourg

**Mandataire :** **Office Freylinger S.A.**  
Route d'Arlon 134  
8010 Strassen  
Luxembourg

*contre*

**Défendeur :** **WH SELFINVEST SA**  
Thomas Edison 5  
1445 Strassen  
Luxembourg

**Mandataire :** -

**Marque contestée :** **Enregistrement Benelux 895105**

 **WH selfinvest**

## **I. FAITS ET PROCEDURE**

### **A. Faits**

1. Le 24 août 2018, le requérant a introduit, en application de l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »)<sup>1</sup>, 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 895105, déposé le 4 février 2011 et enregistré le 8 février 2011, de la marque suivante :



3. La demande de radiation est dirigée contre tous les services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :

Classe 36 : Courtage en bourse ; gestion financière de portefeuilles.

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 28 août 2018 par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (voir 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 ») y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 12 mars 2019.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

### **A. Arguments du défendeur**

6. Le défendeur présente d'abord ses activités et produit ensuite un ensemble de preuves d'usage. Il commence par expliquer que WH SELFINVEST est une entreprise d'investissement luxembourgeoise indépendante créée en 1998. Elle déploie également des activités dans plusieurs autres états membres de l'Union européenne, par exemple en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne où elle a des succursales ou des bureaux de représentation.

7. Le défendeur présente à ses clients la possibilité d'effectuer des opérations de bourse en ligne sur des valeurs mobilières et des produits dérivés. Plus précisément, il offre sous la marque contestée, l'accès

---

<sup>1</sup> 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.

à différents marchés financiers à travers trois types de compte : le compte CFD ('Contracts for Differences'), le compte de futures et d'options et le compte multi-actifs. Le cœur de l'activité de courtier du défendeur est la transmission des ordres vers leurs lieux d'exécution que sont les marchés boursiers ou les plateformes de négociation de gré à gré. Il explique qu'il utilise déjà depuis vingt ans l'internet pour la transmission et l'exécution des ordres de clients. Le fait que les plateformes puissent être qualifiées de logiciel n'enlève rien au fait que le défendeur fournit, par l'intermédiaire desdites plateformes, des services de courtage relevant de la classe 36.

8. Depuis 2008, le défendeur offre des services de gestion de portefeuille sous la marque contestée, à savoir des comptes gérés (il s'agit de comptes sur lesquels des opérations de trading sont réalisées par l'équipe de gestion de WH SELFINVEST au nom et pour le compte du client) ainsi que des services 'stock-box' (ces services permettent à un investisseur de garder son portefeuille d'actions à jour).

9. Le défendeur fait remarquer qu'il a réalisé ensemble avec ses succursales un chiffre d'affaires annuel moyen consolidé de EUR 10.475.184,4 au cours des cinq dernières années auditées (de 2013 à 2017). Il consacre en moyenne EUR 700.000 à EUR 1.000.000 par an à la promotion de ses activités.

10. La présente demande en radiation est, d'après le défendeur introduite par le requérant en défense à une action en contrefaçon du défendeur contre le requérant devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en juillet 2018.

11. Le défendeur justifie l'usage sérieux de la marque contestée par son apposition sur des états financiers qu'il adresse à ses clients, des contrats et conditions générales, des brochures, des sites internet, ainsi que sur des stands et présentations lors de salons publicitaires auxquels il participe. En outre, il utilise la marque contestée dans ses actions de communication, il s'agit de publicités dans la presse écrite ou en ligne, de l'envoi de lettres d'informations ou newsletters et de l'offre de formations sous forme de séminaires, webinaires, présentations lors de salons professionnels ou sur YouTube.

12. Après une présentation des pièces fournies, le défendeur conclut que ces pièces démontrent qu'il a fait un usage constant et effectif de la marque contestée pendant la période pertinente, aussi bien dans le cadre de la commercialisation que de la publicité de ses services en ligne de courtage en bourse et de gestion d'actifs, sur le territoire Benelux. Par conséquent, il demande à l'Office de déclarer non-fondée la présente action en déchéance et de mettre les frais du défendeur à charge du requérant.

## **B. Réaction du requérant**

13. Le requérant demande à l'Office de rejeter tout argument avancé par le défendeur concernant le contexte de son action.

14. Avant d'analyser en détail les pièces introduites, le requérant formule d'abord quelques remarques générales préliminaires. En examinant les preuves d'usage, il a pu constater que de nombreuses preuves correspondent en réalité à l'usage de la dénomination sociale WH SELFINVEST, servant à identifier la société du même nom, et non à l'usage de la marque contestée.

15. Le requérant attire aussi l'attention sur le fait que le défendeur entend démontrer l'usage de la marque contestée par la soumission de pièces faisant état de l'usage de termes tels que WH SELFINVEST,

WH, WHS ou SELFINVEST. Il convient dès lors de déterminer les éléments distinctifs et dominants de la marque contestée et à vérifier ensuite si ces derniers sont présents dans le signe tel qu'il est utilisé.

16. Le requérant fait observer que le défendeur met en avant un logiciel complexe qui ne correspond pas à un logiciel utilisé en marge d'une autre activité. Il s'agit d'une réelle plateforme mise à disposition des consommateurs par le défendeur afin de répondre à un besoin spécifique. Selon le requérant, il faut donc faire une distinction entre les preuves d'usage présentées par le défendeur en lien avec les services visés par la marque contestée en classe 36 et les preuves en lien avec l'usage de la marque contestée pour des produits (logiciels) ou services (formation) n'étant pas protégés par cette dernière.

17. Il convient aussi de souligner que le terme SELFINVEST peut être considéré comme descriptif des services visés en classe 36. Le requérant fait référence ici au refus provisoire émis par l'Office à l'encontre de la demande de marque SELFINVEST en 2018. L'usage de ce seul terme ne peut ainsi pas être reconnu comme un usage de la marque contestée et par conséquent, l'usage de la marque contestée devra être démontré par la soumission de preuves reproduisant la marque contestée comme déposée et non pas des éléments la composant ou des éléments arbitraires tel que WHS. L'usage de la marque contestée pour des produits et services visés en classes 9, 41 et 42 comme démontré par le défendeur, selon le requérant, ne permet pas de prouver un usage sérieux et effectif de ladite marque pour les services visés en classe 36. Un tel usage ne peut donc être retenu en l'espèce au titre de preuve de l'usage sérieux et effectif de la marque contestée.

18. Le requérant souhaite attirer l'attention sur le dépôt de la marque de l'Union européenne effectué par le défendeur le 9 février 2018 en classes 9, 36, 41 et 42 pour un signe identique à la marque contestée. Les preuves fournies par le défendeur concernent des produits et services en classes 9, 41 et 42 mais pas les services en classe 36. Par ce dépôt, le défendeur entend échapper à l'obligation d'usage de la marque contestée et a souhaité agir immédiatement contre la déchéance de la marque contestée. Ce dépôt constituerait ainsi une reconnaissance de l'absence de l'usage de la marque contestée pour les services de la classe 36, selon le requérant.

19. En analysant les pièces fournies, le requérant est d'avis que les preuves soumises ne sont pas de nature à apporter des éléments permettant de prouver l'usage sérieux et effectif de la marque contestée. Il fait remarquer qu'un certain nombre de pièces ne concernent pas la période pertinente et il demande donc à l'Office de les rejeter. Il considère également qu'aucun document ne permet de constater l'usage de la marque contestée pour les services visés en classe 36. Les preuves concernent soit l'organisation de séminaires et webinaires ou toute autre formation et donc des services en classe 41, soit des logiciels et leur mise à disposition et donc des produits et services en classes 9 et 42.

20. Compte tenu de ce qui précède, le requérant considère que la marque contestée n'a pas fait l'objet d'un usage normal sur le territoire Benelux pour les services pour lesquels elle a été enregistrée en classe 36 pendant la période pertinente au Benelux. Il demande à l'Office de mettre les frais relatifs à cette procédure à la charge du défendeur.

### **C. Dernière réaction du défendeur**

21. Le défendeur informe l'Office d'abord que l'action en contrefaçon devant le tribunal compétent au Luxembourg est actuellement suspendue dans l'attente de la décision de l'Office dans cette procédure.

22. Le défendeur conteste l'argument du requérant que la marque contestée serait utilisée comme dénomination sociale. La marque contestée apparaît sur les preuves d'usage fournies indépendamment de toute mention de forme sociale, ce qui va clairement dans le sens d'un usage à titre de marque et non de dénomination sociale, d'après le défendeur.

23. Il est aussi manifeste que les documents fournis reproduisent de manière abondante la marque contestée telle que déposée, ou dans des rares cas, sous sa forme verbale WH SELFINVEST. Le défendeur explique que cette forme n'altère en rien le caractère distinctif de ladite marque.

24. Le défendeur conteste l'argument du requérant que son activité consisterait à commercialiser des logiciels et ne serait pas liée au courtage ou à la gestion financière d'instruments financiers. Une telle argumentation est insensée et relève d'une méconnaissance, qui confine à la mauvaise foi. Le défendeur rappelle que le cœur de son activité de courtier est la transmission des ordres de ses clients vers les intermédiaires leur ouvrant l'accès aux marchés financiers. En faisant référence à la définition du courtier en instruments financiers prévue dans la loi luxembourgeoise modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il établit qu'il n'aurait jamais pu maintenir son agrément en tant que courtier s'il ne fournissait pas de services de courtage.

25. En ce qui concerne le prétendu usage de la marque contestée pour désigner des services de la classe 41, le défendeur explique que les formations dispensées par WH SELFINVEST sont exclusivement liées à ses services de courtage et de gestion de portefeuilles, soit ces formations concernent des outils propres à ces services, soit ces formations ont pour objectif de promouvoir ceux-ci.

26. Quant au dépôt de la marque de l'Union européenne 17791823, le défendeur estime que cet argument est indifférent dans cette procédure. Il n'y a pas lieu d'y voir un aveu d'aucune sorte.

27. Pour autant que certains éléments de preuve pourraient être considérés comme insuffisants en soi pour établir l'usage de la marque contestée (notamment parce qu'ils ne comporteraient pas de date), il va de soi, selon le défendeur, que celles-ci doivent être appréciées de manière globale.

28. Après une analyse de l'ensemble des preuves, le défendeur conclut que l'Office ne peut qu'établir que les arguments du requérant ne sont pas pertinents. Les pièces fournies démontrent un usage de la marque contestée, aussi bien dans le cadre de la commercialisation que de la publicité des services en ligne de courtage en bourse et de gestion d'actifs au Benelux. Par conséquent, il répète sa demande de déclarer la présente action non-fondée et que les frais de procédure soient à charge du requérant.

29. Le défendeur a encore soumis cinq pièces supplémentaires dans sa dernière réaction (pièces 23 jusqu'à 27).

### **III. Décision**

#### **A. Cadre juridique**

30. En application de l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, 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.

31. La demande de radiation a été introduite le 24 août 2018. La période à prendre en compte – la période pertinente – s'étend donc du 24 août 2013 au 24 août 2018.

32. Conformément à la règle 1.41 io 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.

33. 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).

34. 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, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:438).

35. 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, Vitafruit, déjà cité).

36. 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**

37. A titre de preuves d'usage, le défendeur a introduit les pièces suivantes :
1. Extraits de principaux sites Internet exploités par WH SELFINVEST au Benelux et des rapports statistiques des sites « whselfinvest.com », « whselfinvest.be » et « whselfinvest.nl » sur les années 2016 à 2018 ;
  2. Extraits des registres WHOIS attestant de la titularité par WH SELFINVEST des noms de domaine « whselfinvest.com », « whselfinvest.be » et « whselfinvest.nl » et « whselfinvest.lu » ;
  3. Exemples de brochures WH SELFINVEST datant de 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
  4. Exemples de participation de WH SELFINVEST à des salons professionnels au Benelux en 2009, 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018 ;
  5. Chiffre d'affaires de WH SELFINVEST
    - a. Comptes annuels publiés par WH SELFINVEST au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg au titre de l'exercice 2016
    - b. Attestation du réviseur de WH SELFINVEST attestant du chiffre d'affaires réalisés au titre des exercices 2013 à 2016
    - c. Exemples d'états de comptes adressés par WH SELFINVEST à ses clients résidents en Belgique et au Luxembourg sur la période 2011 à 2018
  6. Aperçu des établissements de WH SELFINVEST au Benelux ;
  7. Rapport DELOITTE & TOUCHE ' Belgian & Luxembourg – « Brokerage » - Transactional Internet Sites ' datant de 1999 ;
  8. Classement 2010 des meilleurs courtiers en ligne selon le magazine Moneyweek France ;
  9. Articles de presse en ligne au Benelux se référant à WH SELFINVEST de 2000, 2001, 2007, 2008 et 2016 ;
  10. Plusieurs documents, entre autres des extraits de sites web d'eurexchange.com et whselfinvest.lu, datant de 2016, 2017 et 2018 attestant du partenariat de WH SELFINVEST avec l'EUREX et faisant référence soit à l'Allemagne, soit au Luxembourg;
  11. Exemples de contrats conclus par WH SELFINVEST dans le domaine du courtage et de la gestion de portefeuille pour des clients au Benelux entre 2011 et 2018 ;
  12. Séminaires et webinaires organisés par WH SELFINVEST aux Benelux entre 2011 et 2018 ;
  13. Exemples de newsletters en allemand, français et néerlandais diffusées par WH SELFINVEST en matière de courtage et gestion d'actifs datant de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
  14. Exemples de publicités datant de 2003, 2005 et 2006 et parues dans des magazines belges et néerlandais reproduisant la marque contestée ;
  15. Copies d'écran du chaîne YOUTUBE néerlandaise WH SELFINVEST et nombre de vues ;
  16. Publicités effectuées sur Google Adwords pour la Belgique et les Pays-Bas ;
  17. Recherches sur Google et Google Trends concernant la marque contestée dans le Benelux ;
  18. Plusieurs attestations testimoniales datant de 2018 ;
  19. Attestations testimoniales de clients et de partenaires commerciaux en Autriche, Belgique et au Royaume-Uni de WH SELFINVEST ;
  20. Sites Internet Benelux renvoyant aux sites internet Benelux « whselfinvest » ;
  21. Webinaires diffusés par WH SELFINVEST en 2011, 2015, 2016 et 2017 ;
  22. Exemples de prix délivrés à WH SELFINVEST pour ses services de courtage en instruments financiers en 2010, 2013, 2017 et 2018. Ces prix ne concernent pas le Benelux ;

23. Courriers de la CSSF datant de 1999 ainsi qu'un courrier du Ministre luxembourgeois des finances de 2000 concernant le changement de la dénomination WH SELFINVEST ;
24. Article 'Comment choisir son courtier en ligne ?' paru sur le site de BFM Bourse ;
25. Présentation du service 'Self Invest International' disponible sur le site BGL BNP Paribas ;
26. Présentation de l'application Web Banking de la BGL BNP Paribas sur son site Internet ;
27. Copies Wayback Machine des sites Benelux renvoyant aux sites 'whselfinvest' sous pièce 20.

### *Appréciation*

38. L'Office établit sur base d'une appréciation globale de l'ensemble des pièces que le défendeur a déployé des activités de courtage en bourse et a rendu des services de gestion financière de portefeuilles pendant la période pertinente au Benelux sous la marque contestée. Le défendeur produit une multitude de pièces portant soit la marque contestée, soit le signe WH SELFINVEST qui démontrent que la marque contestée a été utilisée publiquement et vers l'extérieur, pour assurer un débouché aux services qu'elle représente. L'appréciation de l'Office est élaborée plus en détail ci-dessous.

### *Caractère distinctif de la marque contestée n'est pas altéré*

39. Plusieurs pièces ne contiennent pas la marque contestée enregistrée, mais les signes verbaux WH SELFINVEST, WHS ou WH. La suppression de l'élément figuratif ne rend pas le signe exploité différent par rapport à la marque enregistrée. Par contre, la suppression du S ou SELFINVEST rend ce signe différent.

40. Lorsque des éléments sont « supprimés » dans l'usage d'une marque, il convient de vérifier que le caractère distinctif de cette marque n'est pas altéré. Il faut donc clarifier ce qu'il faut entendre par caractère distinctif de la marque enregistrée et évaluer si la marque utilisée altère ce caractère distinctif. Si l'élément omis est secondaire et non distinctif, son omission n'altère pas le caractère distinctif de la marque (TUE, Online Bus, T-135/04, 24 novembre 2005, ECLI:EU:T:2005:419). Par contre, si l'élément omis est important, son omission altèrera le caractère distinctif du signe utilisé. Par conséquent l'usage dudit signe, ayant un caractère distinctif altéré, ne constituera pas un usage de la marque enregistrée.

41. La suppression de l'élément figuratif de la marque contestée ne rend pas le signe exploité différent par rapport à la marque enregistrée. Le caractère distinctif de la marque est dominé par les mots WH SELFINVEST et seulement marginalement influencé par l'élément figuratif (TUE, Lidl express, T-225/12, 27 février 2014, ECLI:EU:T:2014:94). L'élément figuratif étant négligeable, l'usage du signe verbal WH SELFINVEST n'est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque.

42. Par contre, la suppression du S ou SELFINVEST rend le signe exploitée différent par rapport à la marque enregistrée. En principe, une différence au niveau des mots ou des lettres, équivaut à une altération du caractère distinctif de la marque. WHS constitue un autre signe que WH SELFINVEST. Les lettres WH ne concernent qu'un des deux éléments de la marque. Visuellement la longueur des signes est différente. En outre, l'omission du S ou SELFINVEST crée une différence phonétique. Cette omission ne sera pas perçue comme secondaire, mais comme un changement altérant de façon significative le caractère distinctif de la marque enregistrée. Les signes WH ou WHS sont donc des marques séparées.

*Usage comme marque non comme dénomination sociale*

43. L'utilisation d'un nom commercial peut être une utilisation « pour des produits ou services » lorsque le nom commercial est utilisé de telle façon qu'il établit un lien entre la dénomination sociale, ou le nom commercial, et les services en cause (TUE, Coloris, T-353/07, 30 novembre 2009, EU:T:2009:475). La marque contestée correspond à la dénomination sociale de la société « WH SELFINVEST ». Lors de l'évaluation de l'usage en tant que marque, il convient de tenir compte du fait que les services en classe 36 sont des activités immatérielles sur lesquelles la marque ne saurait être apposée. Eu égard à la nature intangible des services et au fait que l'utilisation du signe permette en pratique d'établir un lien entre la dénomination sociale et les services, il n'est pas exclu que le signe verbal soit utilisé en tant que marque pour désigner des services en classe 36 (voir arrêt TUE, Alder Capital, T-209/09, 13 avril 2011, ECLI:EU:T:2011:169).

44. En l'espèce, le nom de l'entreprise du défendeur WH SELFINVEST est utilisé en relation étroite avec les services en classe 36. Le défendeur produit une multitude de demandes d'ouverture de comptes (futurs ou CFD/Forex), des relevés de compte adressés à des clients résidents en Belgique et au Luxembourg datant de la période 2011 à 2018 (pièces 5.c), ainsi que des contrats (comme des mandats de gestion discrétionnaire) entre le défendeur et des clients aux Benelux entre 2011 et 2018 (pièces 11). Ces documents portent soit la marque contestée, soit le signe WH SELFINVEST et concernent des montants de quelques centaines ou milliers d'euros ou US dollars par transaction. Les relevés de compte démontrent des transactions (soit débit, soit crédit) et des commissions perçues par le défendeur en raison des transactions passés par le client. Les comptes ouverts par le biais du défendeur permettent aux clients d'investir en bourse. Via les mandats de gestion discrétionnaire les clients confient la gestion de leur compte au défendeur et donc la gestion financière de leur portefeuille. Il est également stipulé dans ces mandats « *Par l'intermédiaire de ce contrat, le client mandat WH [ndlr. le défendeur], entièrement et sans limite, pour placer des ordres pour son compte auprès de WH. WH est autorisé de placer des ordres d'achat, d'ordres de vente et des ordres de vente à découvert (short selling) sur tout type d'instruments financiers et en utilisant de la marge. [...]* ». Le défendeur a donc déployé des activités en classe 36 pendant la période pertinente au Benelux sous la marque contestée.

*La marque contestée est utilisée pour les services en classe 36*

45. La marque contestée vise des services de « courtage en bourse et de gestion financière de portefeuilles ». Elle est utilisée aussi pour soit l'organisation de formations, soit des logiciels et leur mise à disposition (pièces 4, 12, 21). Cet usage peut être considéré comme un usage sérieux des services en classe 36 s'il est démontré que les formations et les logiciels soutiennent la fourniture desdits services en classe 36, c'est-à-dire si ces services sont fournis par le biais d'une formation ou via des logiciels. L'absence d'un lien direct entre d'une part celui qui donne des formations ou met à disposition du public des logiciels et d'autre part le destinataire des services n'affecte pas cette constatation d'usage sérieux (TUE, Strati, T-92/09, 5 octobre 2010, ECLI:EU:T:2010:424). En l'espèce, les formations du défendeur présentent des techniques de trading et leur exécution sur des plateformes de trading offertes par le défendeur. Par le biais des logiciels du défendeur les clients peuvent accéder aux services financiers concernés en classe 36. Cet usage de la marque contestée pour des formations et des logiciels, qui servent à soutenir la fourniture des services en classe 36, est donc un usage sérieux de la marque pour les services en classe 36.

*Appréciation globale des preuves démontre l'usage sérieux de la marque contestée*

46. Même si certaines preuves sont insuffisantes en soi, il suit d'une appréciation globale des preuves que le défendeur a démontré l'usage sérieux de la marque. Bien que la valeur probante des attestations (pièces 18 et 19) soit inférieure à celle des preuves indépendantes, vu qu'elles peuvent être influencées par les intérêts particuliers du défendeur, cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas de valeur probante. Elles doivent cependant être appréciées en combinaison avec d'autres preuves et à la lumière des circonstances du cas. En général, il y aura besoin de preuves supplémentaires vu la valeur probante inférieure des déclarations (TUE, *Salvita*, T-303/03, 7 juin 2005, ECLI:EU:T:2005:200). Les déclarations affirment l'usage de la marque pour des services en classe 36. Bien que quelques déclarations soient postérieures à la période pertinente (août 2018), l'Office les prend en considération vu qu'elles font référence à la période pertinente. A la lumière des autres preuves pertinentes, pièces 5.c et 11, les déclarations peuvent servir à démontrer l'usage sérieux de la marque contestée vu que ces preuves soutiennent le contenu des déclarations.

47. Le défendeur produit des extraits des sites internet sous le nom *whselfinvest*, des brochures et documents attestant la participation du défendeur à des salons professionnels, des chiffres d'affaire, une liste des établissements du défendeur au Benelux, des exemples de publicité et d'articles de presse se référant à WH SELFINVEST dans le Benelux, ainsi que des exemples de séminaires et webinaires organisés par WH SELFINVEST aux Pays-Bas et en Belgique (pièces 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14 et 21). Même si quelques documents ne concernent pas la période pertinente, ils doivent être pris en considération vu qu'ils peuvent étayer le contenu des autres pièces fournies couvrant la période pertinente. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d'éventuelles circonstances (antérieures ou) postérieures à ladite période. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente, ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (en ce sens, CJUE, ordonnance *La Mer Technology*, C-259/02, 27 janvier 2004, ECLI:EU:C:2004:50). Les documents datant en dehors de la période pertinente peuvent servir, au moins à démontrer l'usage sérieux de la marque contestée. La raison en est que ces pièces permettent de mieux apprécier la portée de l'usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente.

*Conclusion*

48. En rappelant qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux, l'Office conclut que le défendeur a démontré l'usage sérieux de la marque contestée durant la période pertinente au Benelux.

**C. Autres facteurs**

49. Le dépôt ou le refus d'autres marques similaires postérieures à la marque contestée (voir points 17 et 18) n'est pas un argument pertinent pour l'appréciation de la présente demande de radiation. En effet, seule la marque contestée peut être prise en considération.

50. Le défendeur fait remarquer que le requérant fait preuve de mauvaise foi en argumentant que les activités du défendeur concernent la commercialisation de logiciels et pas la gestion financière d'instruments financiers (voir point 24). L'Office fait observer que la procédure de radiation vise

seulement la validité de la marque contestée et plus particulièrement la question de savoir si la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis CBPI. D'autres motifs, tels que la mauvaise foi dans le chef du requérant, ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de cette procédure.

51. Lors de la production de sa dernière réaction, le défendeur a introduit cinq pièces supplémentaires (pièces 23 jusqu'à 27) (voir point 29). Tenant compte du principe du contradictoire, l'Office juge sur base de la nature et le contenu des pièces complémentaires qu'en l'espèce il n'y a pas de raisons justifiant une demande aux parties d'introduire des arguments supplémentaires selon le règle 1.31, alinéa 2 , sous f RE vu que lesdites pièces n'influenceront pas le résultat de cette procédure et confirment seulement le contenu des pièces qui avaient déjà été soumises auparavant.

#### **D. Conclusion**

52. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que le défendeur a fourni la preuve que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu dans l'article 2.23bis CBPI pendant une période de cinq ans précédant l'introduction de la demande dans le territoire Benelux.

#### **IV. CONSÉQUENCE**

53. La demande en déchéance portant le numéro 3000041 n'est pas justifiée.

54. L'enregistrement de la marque Benelux contestée 895105 est maintenu.

55. La demande en déchéance n'étant pas justifiée, le requérant est redevable d'un montant de 1.420 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.28, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, 11 juin 2020



Tineke Van Hoey  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Diter Wuytens