OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière de RADIATION

N° 3000091

du 10 septembre 2021

Requérant : **Godart Aline**
Route d'Arlon 105
8211 Marner
Luxembourg

Girault Isabelle
Rue Ernst Beres 56
1232 Howald
Luxembourg

Mandataire : **OFFICE FREYLINGER**
Route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxembourg

contre

Défendeur : **CAIRN LEGAL, société civile d'avocats sous forme de société coopérative à responsabilité limitée**
Chaussée de la Hulpe 177/12
1170 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **Didier CHAVAL**
Chaussée de La Hulpe, 177
1170 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Enregistrement Benelux 776819**

CAIRN LEGAL

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 19 février 2019, 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 776819, déposé le 8 juillet 2005 et enregistré le 12 décembre 2005, de la marque verbale « CAIRN LEGAL ».

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

- Cl 42 Services juridiques, recherches juridiques, services d'arbitrage et de médiation; services de conseils, d'informations et d'assistance dans les domaines précités.

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 février 2019 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 le requérant a ensuite introduit sa réaction. La réaction finale du défendeur a été reçue hors délai. 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 25 octobre 2019.

II. MOYENS DES PARTIES

A. Arguments du défendeur

6. Le défendeur s'étonne de la procédure entamée par le requérant, étant donné que les parties sont impliquées dans une procédure d'opposition relative à l'enregistrement de la marque CAIRN LAW que le requérant a souhaité déposer dans le cadre de son activité d'avocat. Dans cette procédure, le défendeur n'a pas manqué de démontrer à suffisance la preuve d'une utilisation extensive et continue de la marque CAIRN LEGAL dans le cadre de la fourniture de services juridiques, et ce depuis son enregistrement en 2005.

7. Une simple recherche sur internet aurait inéluctablement mené au site du cabinet d'avocat du défendeur, qui a pignon sur rue, ainsi qu'à ses nombreuses publications. L'activité du défendeur est continue

[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.

depuis 2005 et la société d'avocats est, en outre, enregistrée au Barreau de Bruxelles depuis 2005 sans discontinuité.

8. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur estime que le requérant est infondé à réclamer la déchéance de la marque CAIRN LEGAL et abuse même son droit de demander cette déchéance, dès l'instant où il ne peut ignorer que la marque est bel et bien une marque active au Benelux. Il joint à ses arguments le dossier de pièces, communiqué au début du mois janvier 2019 à l'Office dans le cadre de la procédure d'opposition susmentionnée.

B. Réaction du requérant

9. Le requérant fait observer que le défendeur doit démontrer dans le cadre de la présente procédure l'usage sérieux de la marque contestée pour la période entre la date de l'introduction de l'action en déchéance et le 19 février 2014. L'action est dirigée contre tous les services visés par la marque contestée, à savoir des services en classe 42 (actuellement classe 45).

10. En faisant référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE (ci-après : « CJUE »), le requérant souligne qu'en principe, l'usage d'un signe comme dénomination sociale ou nom commercial n'est pas, en soi, destiné à distinguer des produits ou des services.

11. Le requérant considère que les arguments fournis par le défendeur sont purement factuels et ne doivent avoir aucune influence sur l'analyse des documents qu'il a soumis. A cet égard, le requérant rappelle que l'existence d'un cabinet d'avocats depuis 2005, en tant que société, ne saurait à elle seule constituer une preuve recevable de l'usage sérieux de la marque contestée.

12. Il fait observer que l'inventaire des documents fournis par le défendeur, sans explications et clarifications complémentaires quant à leur contenu, est largement insuffisant pour pouvoir en déduire un usage effectif de la marque contestée.

13. Le requérant estime que la grande majorité des documents ne relèvent pas de la période pertinente. En outre, il considère que ces documents et les autres documents démontrent un usage en tant que dénomination commerciale et non en tant que marque. De plus, ils ne démontrent pas l'utilisation du signe en relation avec les services couverts.

14. En particulier, en ce qui concerne les extraits du site web, le requérant avance que la simple présence de la marque sur un site internet n'est pas suffisante en soi pour prouver l'usage sérieux, à moins que le site internet ne précise également le lieu, la durée et l'importance de l'usage ou à moins que ces informations ne soient fournies par ailleurs. Le requérant considère que le défendeur n'a pas apporté des éléments permettant d'apprécier réellement l'usage effectif et sérieux de la marque contestée via son site internet pour les services visés.

15. Par rapport à la publication introduite, le requérant allègue que la date à laquelle ce document a été divulgué au public n'apparaît nulle part des pièces introduites et que celles-ci ne prouvent pas un usage des services en question. De plus, il conclut de la reprise du nom CAIRN LEGAL dans une colonne reprenant différents cabinets d'avocats, dont le nom est suivi par leur forme juridique, que le nom n'est pas utilisé à titre de marque.

16. Il demande à l'Office de bien vouloir prononcer la déchéance de la marque contestée et requiert que tous les frais relatifs à cette procédure soient mis à la charge du défendeur.

C. Dernière réaction du défendeur

17. La réaction finale du défendeur a été reçue hors délai (voir point 5). L'Office ne tiendra donc pas compte de cette réaction.

III. Décision

A. Cadre juridique

18. 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.

19. La demande de radiation a été introduite le 19 février 2019. La période à prendre en compte – la période pertinente – s'étend donc du 19 février 2014 au 19 février 2019.

20. 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.

21. 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).

22. 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, ECLI:EU:C:2004:50; voir également arrêt CJUE, Ansul, précité).

23. 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).

24. 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

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

1. changement de dénomination, comptes annuels et statistique par plan comptable ;
2. publications dans le journal l'ECHO ;
3. publications du CAIRN LEGAL INFORMATION (captures d'écran site internet et newsletter) ;
4. publications diverses CAIRN LEGAL ;
5. cartes de vœux CAIRN LEGAL 2013-2015 ;
6. conventions et/ou contrats divers ;
7. courrier du syndic concernant un inventaire ;
8. commandes d'imprimés ;
9. factures diverses à CAIRN LEGAL.

Appréciation

26. Les documents relatifs au changement de dénomination sociale, et les comptes annuels et statistique par plan comptable (1) ne démontrent aucunement l'usage du nom CAIRN LEGAL comme marque, mais plutôt comme dénomination sociale vu la nature des pièces et l'absence d'un quelconque lien avec la fourniture des services pour lesquels la marque a été enregistrée. A cet égard, il doit être rappelé que l'utilisation d'un signe comme dénomination sociale ne peut pas être considérée comme un usage de celui-ci en tant que marque pour identifier les produits ou services visés (voir TUE, arrêt Hiwatt, précité).

27. Les publications dans le journal l'ECHO (2) datent de 2009, 2010 et 2011 et sont donc antérieures à la période pertinente.

28. Les captures d'écran du site internet (3) montrent un aperçu des bulletins d'information datés de la période concernée. Ces bulletins d'information traitent de sujets juridiques. Le site web affiche de manière proéminente un logo en haut de page, suivi de CAIRN LEGAL dans une police angulaire. Les captures d'écran sont accompagnées d'un rapport d'un logiciel d'envoi de bulletins d'information. Les dates des bulletins d'information sur le site web correspondent à celles des rapports. Les rapports indiquent également combien

d'abonnés ont reçu le bulletin d'information et combien l'ont ouvert. À titre d'exhaustivité, il convient de noter que la police angulaire utilisée sur le site web n'affecte pas le caractère distinctif de la marque.

29. Bien que datée dans la période pertinente, la copie de la publication concernant la réglementation belge e-commerce (4) ne permet pas de déterminer si elle a été effectivement utilisée à l'extérieur et qui a pu en prendre connaissance. L'autre publication soumise concerne les premières pages d'un guide international comparatif sur le droit des télécommunications, des médias et de l'internet de 2018 (selon le colophon imprimé en novembre 2017). Le nom CAIRN LEGAL est listé comme un contributeur. Ce guide s'adresse aux juristes d'entreprise et aux praticiens internationaux. L'éditeur est basé au Royaume-Uni et il n'y a pas d'autres informations sur la distribution du guide.

30. Les cartes de vœux (5) utilisent le même logo que le site internet. Bien que ces cartes transmettent les souhaits d'avocats, il ne peut être conclu de ces documents - sans preuve à l'appui - que les services visés ont été effectivement fournis ou qu'un débouché a été recherché pendant la période pertinente.

31. Les pièces 6 à 9 sont des offres ou des contrats entre la société CAIRN LEGAL SCRL et des tiers, tels qu'un fournisseur d'énergie, un prestataire de services postaux, un imprimeur, un designer de sites web, etc. Dans chaque cas, il s'agit d'accords avec des parties pour la fourniture de services à la société du défendeur. Ils n'indiquent en aucune façon l'usage en tant que marque pour les services visés.

32. Sur base des pièces introduites, l'Office conclut que le défendeur n'a pas démontré à suffisance l'usage sérieux de la marque pour tous les services visés lors de la période pertinente. En effet, les documents ne prouvent aucunement le lieu, la durée, l'importance ou la nature de l'usage de la marque litigieuse au Benelux.

33. Toutefois, l'interconnexion du contenu des captures d'écran du site cairnlegal.be (voir point 28) et des rapports du logiciel de mailing permet d'établir que des services d'information juridique ont été fournis sous la marque à un public intéressé par le droit belge. Le fait que le défendeur a changé sa dénomination sociale en CAIRN LEGAL en 2005 ne saurait modifier la constatation selon laquelle les preuves fournies montrent que ce signe a été utilisé en tant que marque. En effet, si CAIRN LEGAL est également utilisé en tant que nom commercial, un tel usage n'exclut pas un usage des éléments qui le composent à titre de marque (voir TUE, arrêt LA MER, T-418/03, 27 septembre 2007, ECLI:EU:T:2007:299).

C. Conclusion

34. Le défendeur n'a pas démontré qu'il a fait un usage sérieux 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 pour tous les services visés. Un usage sérieux est retenu uniquement pour les *services d'informations dans le domaine juridique*.

IV. CONSÉQUENCE

35. La demande en déchéance portant le numéro 3000091 est partiellement justifiée.

36. L'enregistrement de la marque Benelux contestée 776819 est radié pour les services suivants :

- Cl 42 Services juridiques, recherches juridiques, services d'arbitrage et de médiation; services de conseils et d'assistance dans les domaines précités.

37. L'enregistrement de la marque Benelux contestée 776819 est maintenu pour les services suivants :

- Cl 42 Services d'informations dans le domaine juridique.

38. La demande en déchéance étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.30ter CBPI.

La Haye, 10 septembre 2021

BOIP

Diter Wuytens *(rapporteur)* Willy Neys Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Diter Wuytens