OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière de RADIATION

N° 3000243

du 13 juillet 2021

Requérant :	**Benrus Holdings LLC** 321 South Main Street, Suite 400 02903 Providence, Rhode Island États Unis d'Amérique
Mandataire :	**Gevers** Holidaystraat 5 1831 Diegem Belgique
	contre
Défendeur :	**BETAGROUP HOLDING S.A.** Rue de la Poste 1 8824 Perlé Luxembourg
Mandataire :	-
Marque contestée :	**Enregistrement Benelux 881989**
	BENRUS WATCH CO

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 2 octobre 2020, 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 »), 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 881989, déposé le 24 avril 2010 et enregistré le 10 août 2010, de la marque verbale « BENRUS WATCH CO ».

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

- Cl 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
- Cl 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; 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; extincteurs.
- Cl 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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 20 octobre 2020 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 ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 10 mai 2021.

II. MOYENS DES PARTIES

A. Arguments du défendeur

6. Le défendeur fait valoir que sa société a été constituée en 2012 avec un objet social couvrant l'entièreté des classes pour lesquelles la marque est protégée. Il introduit un contrat de licence, un extrait d'un site web ainsi qu'une photo de trois montres.

B. Réaction du requérant

7. Le requérant attire l'attention sur le fait que l'allégation du défendeur par rapport à la constitution de sa société ne se voit pas supportée par des pièces.

8. Le requérant fait observer que les preuves telles qu'introduites sont largement insuffisantes pour répondre aux critères de l'usage sérieux. Il s'agit uniquement d'un contrat de licence ne mentionnant pas la marque comme enregistrée, une capture d'écran semble être une page web et une photographie de trois montres. Sur la base des éléments de preuve tels que déposés, il est, selon le requérant, impossible de déterminer s'il existe des indications suffisantes concernant le lieu, la durée, l'étendue et la nature de l'usage de la marque pour les produits concernés.

9. Il demande à l'Office de bien vouloir déclarer la demande de révocation comme étant fondée et de révoquer les droits du titulaire sur l'enregistrement en cause.

C. Dernière réaction du défendeur

10. Le défendeur réfère aux pièces déjà introduites et estime qu'elles démontrent à suffisance l'usage de sa marque. En effet, il réitère qu'il a fourni l'acte de constitution de la société comme annexe 1 et que cette société est toujours active. L'objet social de cette société couvre selon le défendeur l'entièreté des droits de marques sollicités, dont le numéro 881989, qui fait l'objet du contrat de licence de marque. Contrairement à ce que le requérant allègue, le défendeur estime que le contrat fait bel et bien référence à la marque comme enregistrée.

11. Les captures d'écran fournies montrent la collection Benrus Philo et le travail en cours sur la montre Benrus N°1, ce qui n'est selon le défendeur pas nié par le requérant. Le site internet benrus.lu est actif depuis 2013 et prouve l'indication du temps et du lieu et est accessible partout dans l'UE, y compris le Royaume-Uni.

12. Le défendeur demande de déclarer la procédure non fondée.

III. Décision

A. Cadre juridique

13. 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.

14. La demande de radiation a été introduite le 2 octobre 2020. La période à prendre en compte – la période pertinente – s'étend donc du 2 octobre 2015 au 2 octobre 2020.

15. 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.

16. 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).

17. 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).

18. 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).

19. 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

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

1. un contrat de licence de marque ;

2. une capture d'écran ;
3. une photographie de trois montres.

Appréciation

21. Dans ses lettres d'accompagnement, le défendeur fait référence à une annexe 1 contenant l'acte de constitution de sa société. Cependant, celui-ci est absent des documents. Le contrat de licence de marque mentionne qu'il est conclu pour cinq années à compter à partir du 9 novembre 2012. Le contrat ne contient aucune signature et chaque fois que la marque est mentionnée, elle est immédiatement suivie d'une anonymisation : la marque « BENRUS[redacted] ». Toutefois, le numéro de la marque correspond à la marque contestée. La capture d'écran, intitulée Benrus – Collection Benrus Watch, n'est pas datée et il ne ressort pas non plus du document qu'elle se rapporte à l'URL que la défenderesse cite, à savoir benrus.lu. Enfin, la photo des trois montres - avec Benrus sur le cadran - n'est pas non plus datée. Aucune pièce montre donc la marque en cause.

22. La procédure de radiation est une procédure inter partes. L'Office doit prendre une décision sur la base des observations des parties et il appartient au défendeur de justifier l'usage sérieux par des preuves concrètes et objectives. Le défendeur n'a pas du tout réussi à le faire.

23. Le défendeur indique qu'il est actif avec sa société depuis 2012 pour tous les produits pour lesquels la marque a été enregistrée, alors qu´aucune pièce mentionne la marque contestée « BENRUS WATCH CO ». Il est vrai que les documents soumis montrent l'élément verbal BENRUS représenté sur trois montres, une page web et dans un contrat de licence (bien que quelque chose ait été anonymisé directement après l'élément verbal, ce qui ne permet pas de déterminer avec certitude qu'il s'agit bien de BENRUS), mais pas qu'un seul produit ait été effectivement livré à un client. Les données concrètes pour le démontrer (telles que les factures et les chiffres d'affaires) font défaut. Par conséquent, sans présumer des probabilités ou des présomptions, on ne peut pas supposer qu'il y ait eu un usage, et encore moins un usage sérieux pour les produits contre lesquels la demande est dirigée, de la marque contestée.

24. Il faut en conclure que les documents ne prouvent aucunement le lieu, la durée, l'importance ou la nature de l'usage de la marque litigieuse au Benelux (voir à cet égard également TUE, Vogue, T-382/08, 18 janvier 2011, ECLI:EU:T:2011:9). Les documents sont donc insuffisants pour prouver l'utilisation réelle pendant la période pertinente.

C. Conclusion

25. 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 ou qu'il existe un motif valable de non-usage.

IV. CONSÉQUENCE

26. La demande en déchéance portant le numéro 3000243 est justifiée.

27. L'enregistrement de la marque Benelux contestée 881989 est radié.

28. 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 juillet 2021

Diter Wuytens *(rapporteur)* Willy Neys Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Diter Wuytens