

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**  
**DECISION en matière de RADIATION**  
**N° 3000288**  
**du 10 novembre 2023**

**Requérant :** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendseweg 1296052 Bamberg  
1382 LX Weesp  
Pays-Bas

**Mandataire :** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendseweg 1296052 Bamberg  
1382 LX Weesp  
Pays-Bas

*contre*

**Défendeur :** **COFIDIS GROUP**  
Parc de la Haute Borne  
61 avenue Halley  
F-59866 Villeneuve d'Ascq  
France

**Mandataire :** **Novagraaf Belgium N.V./S.A.**  
Chaussée de la Hulpe 187  
B-1170 Bruxelles (BE)  
Belgique

**Marque contestée :** **Enregistrement international 872517**  
  
FUSION

## **I. FAITS ET PROCEDURE**

### **A. Faits**

1. Le 6 avril 2021, 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 »), 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 international 872517 désignant, entre autres, le Benelux, déposé le 18 novembre 2005 et enregistré le 13 septembre 2007, de la marque verbale suivante : FUSION.

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

Classe 36 : Services de crédit, services financiers permettant les facilités de paiement, agence de recouvrement de créances, émission de lettres de crédit.

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 26 novembre 2021 par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »). Au cours de la phase administrative de la procédure, les deux parties ont présenté des pièces. La procédure a été suspendue deux fois à la demande des parties. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (voir ci-après : « RE ») s'y rapportant. La demande ne portant que sur la déchéance pour défaut d'usage, conformément à la règle 1.31, alinéa 2, RE, le défendeur a d'abord été invité à répondre en apportant la preuve de l'usage ou en justifiant l'existence d'un juste motif pour le non-usage, puis le requérant a été invité à présenter ses observations, et enfin, le défendeur a eu une nouvelle opportunité de répondre, qu'il n'a pas saisie. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 9 juin 2022.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

### **A. Arguments du défendeur**

6. Le défendeur a présenté plusieurs types de documents pour démontrer l'usage sérieux de la marque contestée.

7. Le défendeur produit des documents promotionnels de 2020 et 2021 concernant le « PRÊT FUSION » dont des modèles de correspondances client, trois « fiches produit » de 2020 et 2021 sur lesquelles il est notamment possible de lire en bas de page « Document interne Creatis – 07-2020 » et respectivement « Document Creatis réservé aux Agences CMAF – 02/2021 », ainsi que des copies de contrats « PRÊT FUSION » de 2021.

## **B. Réaction du requérant**

8. Le requérant rappelle tout d'abord que la présente procédure de radiation est dirigée contre tous les services de la marque contestée en classe 36, qui sont : *Affaires financières, affaires monétaires, services de crédit, services financiers fournissant des facilités de paiement, agences de recouvrement de créances, émission de lettres de crédit.*

9. Selon le requérant, les preuves d'usage présentées par le défendeur ne devraient pas être pris en considération en ce qu'elles ne sont pas regroupées, ne contiennent pas de table des matières, de numérotation ou de description de chaque pièce et ne sont donc pas conformes aux exigences telles que définies par l'Office.

10. Après une analyse détaillée des documents produits par le défendeur, le requérant conclut que les preuves d'usage ne couvrent que la France et ne prouvent donc pas l'usage au Benelux. La plupart des pages ne concernent selon lui pas la période pertinente, ou sont destinées à un usage interne uniquement. Les pages restantes, qui ont une date dans la période pertinente, sont insuffisantes pour justifier la durée, l'étendue et le mode d'utilisation dans le Benelux.

11. Le requérant considère également que le terme FUSION est utilisé de manière descriptive sur certains documents (brochures), à savoir comme mot pour indiquer un certain type de prêt. Ainsi, il considère que son usage ne peut être qualifié d'usage à titre de marque.

12. Le requérant est d'avis que les éléments fournis par le défendeur sont insuffisants pour satisfaire au critère juridique de l'usage sérieux de la marque contestée en classe 36 au Benelux pendant la période pertinente. Il conclut que le défendeur n'a pas prouvé que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux ou qu'il existe un juste motif valable de non-usage.

13. En conséquence, le requérant demande à l'Office de révoquer la marque contestée et de condamner le défendeur aux dépens conformément à l'article 2.30ter, alinéa 5, CBPI.

## **III. Décision**

### **A. Cadre juridique**

14. 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, notamment sur 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 un juste motif pour son non-usage.

15. La demande de radiation a été introduite le 6 avril 2021. La période à prendre en compte – la période pertinente – s'étend donc du 6 avril 2016 au 6 avril 2021.

16. 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.

17. 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.<sup>1</sup> 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.<sup>2</sup> 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.<sup>3</sup>

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.<sup>4</sup> 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.<sup>5</sup>

19. 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.<sup>6</sup>

## **B. Analyse des preuves d'usage introduites**

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

1. Brochure promotionnelle de février 2021 ;
2. Modèles de contrat concernant un « prêt Fusion » ;
3. Fiche produit de février 2021 ;
4. Modèle de correspondance client de 2020 ;
5. Fiche produit de juillet 2020 ;
6. Fiche produit de février 2021 ;
7. Quatre contrats « prêt fusion » de février 2021 ;
8. Quatre contrats « prêt fusion » d'avril 2021 ;
9. Deux contrats « prêt fusion » de juin 2021.

---

<sup>1</sup> Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « 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).

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Tribunal de l'Union européenne (ci-après « 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).

<sup>4</sup> 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).

<sup>5</sup> 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).

<sup>6</sup> TUE 8 juillet 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, point 35 (GNC LIVE WELL).

### *Appréciation*

21. La procédure de déchéance a été engagée contre tous les services en classes 36 de la marque contestée. Contrairement à ce qu'indique le requérant dans ses arguments (voir point 8), l'Office établit que l'enregistrement international de la marque contestée au Benelux couvre uniquement les services suivants : *Services de crédit, services financiers permettant les facilités de paiement, agence de recouvrement de créances, émission de lettres de crédit*. L'usage sérieux doit donc être démontré pour ces services.

22. L'Office constate tout d'abord que le défendeur a introduit des preuves d'usage ne respectant pas la recommandation issue de la règle du Directeur Général du 1<sup>er</sup> décembre 2020 « Fourniture de pièces justificatives et moyens de preuve ». <sup>7</sup> Il incombait au défendeur de présenter ces pièces de manière à ce que le BOIP et le requérant sachent clairement ce que chaque pièce prouve réellement et qu'il soit clair à quel motif ou argument une pièce se rapporte. L'Office rappelle que les pièces qui ne répondent pas à ces critères ne sont pas pris en considération dans une décision du BOIP.

23. L'Office constate en outre que les pièces ne concernent que le territoire de la France et sont, pour certaines, destinées à un usage interne uniquement. Aucun document relatif à un quelconque usage sur le territoire pertinent, à savoir le Benelux, n'a été présenté.

24. 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.

25. 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 contestée au Benelux. Les documents sont donc insuffisants pour prouver l'usage sérieux pendant la période pertinente.

### *Conclusion*

26. Le défendeur n'a pas démontré qu'il a fait un usage sérieux de la marque contestée dans le Benelux, pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée, pendant les cinq années précédant la demande en radiation ou qu'il existe un juste motif de non-usage.

---

<sup>7</sup> [Directeur Général du 1<sup>er</sup> décembre 2020 « Fourniture de pièces justificatives et moyens de preuve »](https://www.boip.int/fr/document/fourniture-pieces-justificatives-et-moyens-preuve). (<https://www.boip.int/fr/document/fourniture-pieces-justificatives-et-moyens-preuve>).

**IV. CONSÉQUENCE**

27. La demande en déchéance portant le numéro 3000288 est justifiée.

28. L'enregistrement Benelux de la marque contestée 872517 est radié pour tous les services.

29. 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 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 10 novembre 2023



Flavie Rougier  
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier