

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**du 22 septembre 2008**

**N° 2000700**

**Opposant:** **WE Netherlands B.V.**  
Reactorweg 101  
3542 AD Utrecht  
Pays-Bas.

**Mandataire:** **NautaDutilh NV**  
Strawinskylaan 1999  
1007 XV Amsterdam  
Pays-Bas.

**Marque invoquée:** HIJ (enregistrement Benelux 25911)

*contre*


**Défendeur:** **LENFANT Isabelle**  
Rue Vilain XIV, 29  
1000 Bruxelles  
Belgique.

**Mandataire:** **Office Kirkpatrick S.A.**  
32, Avenue Wolfers  
1310 La Hulpe,  
Belgique.

**Marque contestée:**  (Dépôt Benelux 92428)

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 30 mai 2006, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque  pour des produits en classes 14, 18 et 25. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 92428 et publiée le 19 juillet 2006.

2. Le 29 septembre 2006, l'opposant a introduit une opposition contre cette demande de marque. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure HIJ (enregistrement Benelux 25911) déposée le 16 avril 1971 pour des produits en classes 24 et 25. A l'époque du dépôt, suivant l'article 34 B de la Loi Benelux en matière de marque en vigueur, l'usage aux Pays-Bas depuis 1962 fut mentionné. L'opposant est titulaire du droit invoqué, comme le fait ressortir le registre.

3. L'opposition est basée sur tous les produits du droit invoqué et est dirigée contre tous les produits du dépôt contesté.

4. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a de la CBPI.

5. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable. L'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après "l'Office") a adressé aux parties, le 5 octobre 2006, la notification concernant la recevabilité de l'opposition.

7. Le 2 novembre 2006, l'Office Kirkpatrick s'est constitué mandataire pour le défendeur.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 6 décembre 2006. Le 11 décembre 2006, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai courant jusqu'au 11 février 2007 étant imparti à l'opposant pour étayer l'opposition avec des arguments et pièces éventuelles.

9. L'opposant a introduit ses arguments et pièces destinés à étayer l'opposition le 12 février 2007, vu que le 11 février 2007 tombait un dimanche, ce qui selon la règle 3.9 alinéa 3 du règlement d'exécution était à temps. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur par l'Office en date du 27 février 2007, un délai courant jusqu'au 27 avril 2007 étant imparti à ce dernier pour y réagir.

10. Le 16 avril 2007, le défendeur a communiqué qu'il ne souhaitait pas encore réagir à ce stade de la procédure aux arguments de l'opposant et a demandé des preuves d'usage de la marque antérieure. L'Office a transmis cette requête à l'opposant le 24 avril 2007, lui accordant un délai jusqu'au 24 juin 2007 pour introduire les preuves d'usage requises.

11. Le 25 juin 2007, à temps vu que le 24 juin 2007 tombait également un dimanche, l'opposant a introduit des preuves d'usage. L'Office a transmis ces preuves d'usage le 29 juin 2007 au défendeur en lui attribuant un délai de deux mois pour y réagir ainsi que pour réagir aux arguments.

12. L'Office a reçu la réaction du défendeur le 26 juillet 2007. Cette réaction a été envoyée à l'opposant le 4 septembre 2007.

13. Les remarques des deux parties ont été introduites dans les délais fixés par l'Office.

14. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

## II. MOYENS DES PARTIES

15. L'opposant introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, sous a de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (ci-après: "CBPI"), une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b CBPI: risque de confusion en raison de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services des marques en question.

16. L'opposant prétend qu'il est depuis 1962 actif dans différents pays, dans le domaine des vêtements et des articles de mode y relatifs. Il est de plus titulaire de marques de série qui sont constituées de pronoms personnels, tels que WE, HIJ, ZIJ, ME, YOU, YOURS, HE et HIS et prétend être unique en son genre.

17. En ce qui concerne la comparaison de la marque invoquée et du signe contesté, l'opposant affirme que le mot français IL est la traduction littérale du mot néerlandais HIJ et que de par ce fait, la marque et le signe sont conceptuellement identiques voire similaires. La similarité d'un seuls des aspects - visuel, auditif ou conceptuel - peut selon l'opposant déjà occasionner un risque de confusion. L'opposant renvoie de plus à l'article 2.20 alinéa 4 CBPI qui fixe que le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans une autre de ces langues. Selon l'opposant, le fait que le signe contesté, IL, peut également être interprété comme l'abréviation du nom du défendeur, Isabelle Lenfant, n'enlève rien de sa valeur à cet article parce que le public ne pensera pas immédiatement à cette abréviation inaccoutumée.

18. Concernant la comparaison des produits, l'opposant est d'avis qu'ils sont en partie identiques et en partie similaires.

19. L'opposant est donc également d'avis que le risque de confusion existe et qu'il augmente d'autant plus vu l'usage prolongé précédemment cité en tant que marque de série. Il conclut que le dépôt contesté doit être refusé.

20. Pour commencer, le défendeur a prié l'opposant de présenter des preuves d'usage de la marque antérieure invoquée et l'opposant a donné suite à sa requête, tel que mentionné précédemment au point déroulement de la procédure.

21. Le défendeur prétend que les preuves d'usage ne démontrent pas ou pas assez un usage normal. Les pièces introduites par l'opposant démontrent en effet que les marque HIJ et ZIJ ont été transformées en WE depuis 1999. De plus, le défendeur remarque qu'une grande partie des pièces ne sont pas de la période pertinente de cinq ans. Selon le défendeur, il n'apparaît par ailleurs non plus pas clairement ou pas assez clairement que la marque ait été réellement utilisée dans le territoire Benelux et que cet usage ait eu lieu pour les produits pour lesquels la marque est protégée. Pour autant qu'il soit question d'usage, celui-ci ne peut selon le défendeur pas être qualifié "d'usage normal", vu le marché concerné et la place que l'opposant y occupe.

22. Le défendeur ajoute encore que, parallèlement et par voie judiciaire, il se réserve le droit de revendiquer la nullité de la marque invoquée pour cause de non-usage.

23. Le défendeur conteste qu'il soit question de risque de confusion. Visuellement et auditivement, il n'existe selon le défendeur aucune similarité, ce non plus conceptuellement, vu que le signe contesté, qui est constitué des lettres séparées "I" et "L", ne signifie aucunement "il" ou "hij", mais est une abréviation des initiales de madame Isabelle Lenfant, défendeur. De plus, la marque invoquée HIJ est, selon le défendeur, très descriptive pour des vêtements masculins et n'a donc pas de pouvoir distinctif élevé. Les parties sont selon le défendeur également actives sur des marchés totalement différents et pour un tout autre public; l'opposant exploite une chaîne de magasins de vêtements et le défendeur dessine des produits de bijouterie.

24. Le défendeur demande donc le rejet de l'opposition. Subsidiairement, le défendeur demande l'acceptation du dépôt contesté en classes 14 et 18 après qu'il ait supprimé tout renvoi à des vêtements en classe 25, ce afin d'écourter la procédure, sans aucune reconnaissance préjudiciable. La marque contestée n'est en effet jusqu'à ce jour pas utilisée pour des vêtements et le défendeur affirme être disposé à utiliser dans le futur uniquement son nom de famille (à l'exception de toute référence à ses initiales telle que la marque attaquée) pour une collection éventuelle de vêtements.

### **III. DECISION**

#### **A. Preuves d'usage - en général.**

25. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a CBPI rapproché de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI et de la règle 1.29 du règlement d'exécution, la marque doit faire l'objet d'un usage normal sur le territoire Benelux pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

26. Conformément à la règle 1.29 du règlement d'exécution, 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 antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

27. Selon l'arrêt de la Cour du 11 mars 2003 (CJCE, arrêt Ansul, C-40/01), 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 et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Dès lors, 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 (voir également TPI, Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003; Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004; Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007).

28. La Tribunal de première instance a précisé qu'il n'était pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (TPI, Hipoviton, T-334/01, 8 juillet 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008). 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 (TPI, Vitafruit, déjà cité).

29. En outre, le Tribunal 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 (TPI, Hiwatt, T39/01, 12 décembre 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004; Sonia Rykiel, déjà cité; voir également entre autres décision en matière d'opposition OBPI, European Yellow Pages, 2000284, 16 juin 2008).

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

30. La requête concernant l'introduction de preuves d'usage est fondée vu que le droit invoqué fut inscrit plus de cinq années précédant la publication de la demande.

31. Le dépôt contesté a été publié le 19 juillet 2006. La période qui doit entrer en ligne de compte - la période pertinente - couvre donc du 19 juillet 2001 jusqu'au 19 juillet 2006.

32. L'opposant a introduit les documents suivants en tant que preuves d'usage :

- a. Un extrait de la page web de l'opposant ([www.wefashion.com](http://www.wefashion.com)), qui comprend des informations concernant l'histoire de l'entreprise (production 1).
- b. Des documents datant de 2003 par lesquels l'opposant donne son accord pour le développement d'une étiquette faisant apparaître le mot "HIJ" de façon stylisée (production 2).
- c. Un certain nombre de dessins d'instruction pour des maillots de bains sur lesquels il est précisé que l'étiquette doit être apposée et des photos de différents maillots de bain (production 3). L'entête des dessins d'instruction mentionne "summer 2007". Ce matériel date donc d'une période postérieure à la période pertinente.

- d. Un certain nombre de bons de commande pour de vêtements sur lesquels est apposés, comme le prétend l'opposant, le logo "HIJ" (production 4). Sur les deux derniers bons, pour "men's swimshorts" sous les noms "Bill" et "Dorus", les dates du "01.04.2006" et du "01.04.2005" sont mentionnées en tant que "delivery date". Les bons restants datent d'une période postérieure à la période pertinente.

33. Il ressort de la production 1 que HIJ Mannenmode (mode pour homme) fut fondée en 1962 et qu'en 1999, elle continua ses affaires en coopération avec ZIJ Damesmode (mode pour femmes) sous une seule marque : WE. Ceci valait donc avant la période d'usage pertinente. Il ressort seulement de la production 2 qu'un accord a été donné pour le développement d'une étiquette, et non pas que ces étiquettes ont été effectivement commandées et encore moins que des produits portant cette étiquette ont été introduits sur le marché. Le matériel introduit en tant que production 3 date d'une période postérieure à la période pertinente, tel que remarqué précédemment. Il en va de même pour la plupart du matériel introduit en tant que production 4. Sur les deux bons de commandes qui relèvent de la période pertinente, sont écrits à la main les mots "hij logo" (par ailleurs dans une autre écriture que celle qui apparaît sur le reste du bon). Les bons de commande ne sont pas suffisants pour prouver que les produits concernés ont effectivement été introduits sur le marché sous la marque HIJ durant la période pertinente, vu que d'autre part aucune autre preuve - telle qu'une brochure ou autre matériel publicitaire ou logo du produit concerné - n'a été fournie.

34. Le matériel ne prouve pour tout dire pas qu'un usage normal a été fait du droit invoqué pour les produits concernés durant la période pertinente.

#### **B. Autres facteurs pertinents.**

35. L'opposant affirme que le droit invoqué fait partie d'une série de marque qui sont constituées de pronoms personnels. Pour qu'il soit question d'un usage perpétué ceci n'est pourtant pas pertinent et chaque marque qui appartient à la série de marques doit être utilisée individuellement de manière normale (CJCE, Bainbridge, C-234/06, 13 septembre 2007).

36. Le défendeur demande subsidiairement l'enregistrement de son dépôt pour une partie des produits et affirme être disposé à ne pas utiliser la marque contestée pour certains produits. On ne s'attarde pas sur ce point. Une telle requête conditionnelle n'est également pas possible. Lorsqu'une des parties désire limiter la liste des produits et services de son dépôt ou de son enregistrement, elle doit le demander de manière explicite et inconditionnelle (décision d'opposition OBPI, Zien Magazine, 2000785, 27 mai 2008). On tient de plus compte dans le cadre d'une opposition des données du registre. Des conventions éventuelles entre parties concernant la manière d'utiliser leurs marques et les produits et services pour lesquelles elles sont utilisées ne font pas partie de ces données.

37. Il en va de même pour la remarque du défendeur selon laquelle celui-ci se réserve le droit, parallèlement et par voie judiciaire, d'invoquer la nullité de la marque invoquée pour cause de non-usage. Selon l'article 2.16, alinéa 2 sous b CBPI, la procédure d'opposition est suspendue lorsqu'une action en nullité ou en déchéance *est engagée*. La seule remarque d'une des parties prétendant qu'elle se réserve ce droit, n'a pas pour conséquence que la procédure se voit suspendue. Nous tenons d'ailleurs à rappeler qu'une décision de l'Office concernant le fait que l'usage normal a été ou non

suffisamment prouvé, ne peut en aucun cas anticiper sur une éventuelle action en nullité. L'Office n'a aucune compétence en cette matière, entre autres parce que la procédure d'opposition a uniquement trait à la question de validité du dépôt du défendeur (Explication de l'Office Benelux sous les titres II, III et IV de la CBPI, article 2.16 alinéa 3).

**D. Conclusion.**

38. L'opposant n'a pas prouvé l'usage du droit invoqué pour les produits concernés durant la période pertinente. Il n'y a donc pas non plus lieu de revenir sur l'appréciation restante de l'opposition.

**IV DECISION**

39. L'opposition portant le numéro 2000700 est rejetée.

40. Le dépôt Benelux portant le numéro 92428 est enregistré.

41. L'opposition étant totalement rejetée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI rapproché de la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 22 septembre 2008

Pieter Veeze  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif:  
Françoise Dufrasne