



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
N° 2006736
du 5 septembre 2013

Opposant: **Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG**
Eckenbergstr. 16 A
45307 Essen
Allemagne

Mandataire: **Merkenbureau Knijff & Partners**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Pays-Bas

Droit invoqué 1: **Enregistrement communautaire 3639382**
ALDI

Droit invoqué 2: **Enregistrement communautaire 1955269**
ALDI

contre

Défendeur: **Arebs asbl**
Quai Louva 21
4102 Ougree
Belgique

Mandataire: **Maître Dehin Victor-Vincent**
Rue Sainte-Croix 4
4000 Luik
Belgique

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1225215**



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 12 mai 2011, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque sémi-figurative



, pour des services en classes 35, 36, 41 et 45. Le dépôt a été mis en examen sous le numéro 1225215 et publié le 10 juin 2011.

2. Le 1 septembre 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les droits antérieurs suivants:

- Enregistrement communautaire 3639382 de la marque verbale ALDI, introduite le 4 février 2004 et enregistrée le 22 juillet 2005 pour des services en classes 36, 39, 41 et 43 ;
- Enregistrement communautaire 1955269 de la marque verbale ALDI, introduite le 15 novembre 2000 et enregistrée le 8 avril 2002 pour des services en classes 35 et 38.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est dirigée contre tous les services en classes 35 et 36 du dépôt contesté et est basée sur une partie des services des classes 35 et 36 des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et a été notifiée aux parties le 2 septembre 2011.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 3 novembre 2011. Le 11 novembre 2011, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 11 janvier 2012 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles étayant l'opposition.

9. Le 6 janvier 2012, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci, accompagnés d'une traduction, ont été envoyés par l'Office au défendeur le 8 février 2012, un délai jusqu'au 8 avril 2012 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 5 avril 2012, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant et a demandé en outre des preuves d'usage concernant les droits invoqués. Cette réaction et cette demande ont été transmises, accompagnées d'une traduction, par l'Office à l'opposant en date du 9 mai 2012, un délai jusqu'au 9 juillet 2012 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire les preuves d'usage demandées.

11. Le 9 juillet 2012, l'opposant a introduit les preuves d'usage demandées. Le 16 août 2012, l'Office a transmis celles-ci, accompagnées d'une traduction de la lettre d'accompagnement, au défendeur et lui a fixé un délai jusqu'au 16 octobre 2012 inclus pour y répondre.
12. Le 15 octobre 2012, le défendeur a réagi aux preuves d'usage introduites. Cette réaction, accompagnée d'une traduction, a été envoyée par l'Office à l'opposant le 6 décembre 2012.
13. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis 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 a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a 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 ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

16. Dans le cas de marques verbales/figuratives combinées, les éléments verbaux ont souvent un impact plus grand, selon l'opposant. En l'espèce, les éléments verbaux diffèrent uniquement dans les lettres "D" et "P", le début et la fin des marques et du signe étant identiques. Les marques et le signe sont dès lors fortement ressemblants, selon l'opposant. Selon l'opposant, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente, étant donné que ni les marques ni le signe n'ont une signification acquise. Étant donné qu'ALDI n'est en aucune manière descriptive pour les services pour lesquels elle est enregistrée, elle a, selon l'opposant, un fort pouvoir distinctif et jouit d'une étendue de protection correspondante.

17. Les services des droits invoqués sont, selon l'opposant, similaires à ceux du signe contesté.

18. L'opposant demande à l'Office d'accueillir l'opposition, de ne pas enregistrer le dépôt contesté et de condamner le défendeur aux dépens.

19. En réponse à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage et une note explicative à leur sujet.

B. Réaction du défendeur

20. En ce qui concerne le rang des droits invoqués, le défendeur allègue que depuis 1998 il emploie publiquement l'indication *Actions Locales Pour Indépendants* et l'abréviation ALPI pour identifier des services en classe 35. Depuis le 10 mai 2005, le défendeur est également titulaire d'un enregistrement Benelux de la marque verbale/figurative combinée ALPI.

21. Le défendeur n'est pas d'accord avec la thèse de l'opposant qu'il convient d'accorder plus importance aux éléments verbaux qu'aux éléments figuratifs. Le signe contesté se distingue en effet par l'usage d'éléments graphiques et de couleurs et moins par les vocables et l'abréviation ajoutée. Le défendeur n'est pas d'accord non plus avec la comparaison auditive, étant donné qu'il y a dans le Benelux de nombreuses marques qui commencent par un "A" et se terminent par un "I", le consommateur est donc bien capable de percevoir les différences. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, le défendeur fait remarquer que le signe contesté a bien une signification, car il est l'abréviation de l'indication "*Agence Locale Pour Indépendants*". En outre, il évoque l'alpinisme pour le consommateur francophone. Selon le défendeur, les signes ne sont pas ressemblants.

22. La nature des services est différente, selon le défendeur ; le défendeur ne poursuit aucun but lucratif et l'opposant est une entreprise économique. Même les groupes cibles sont différents, selon le défendeur. Les services ne sont donc pas similaires, selon le défendeur.

23. Selon le défendeur, il n'y a dès lors aucun risque de confusion à craindre et il demande à l'Office de rejeter l'opposition et de condamner l'opposant aux dépens.

24. En réponse aux preuves d'usage, le défendeur estime que l'opposant prouve à suffisance qu'il y a un usage de la marque ALDI en relation avec les "activités commerciales", mais qu'aucun usage n'est démontré pour le service « *services de promotions immobilières* » en classe 36, ni pour le service « *affaires commerciales* » en classe 35.

A. Preuves d'usage

25. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a joint à l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI et à la règle 1.29 RE, la marque invoquée doit avoir fait l'objet d'un usage normal pour les produits et services sur le territoire Benelux pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

26. Vu que le droit invoqué a été inscrit plus de cinq années précédant la date de publication du dépôt, la requête concernant l'introduction de preuves d'usage est fondée.

27. Le dépôt contesté a été publié le 10 juin 2011. La période qui doit entrer en ligne de compte - la période pertinente - court du 10 juin 2006 au 10 juin 2011.

28. Conformément à la règle 1.29 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 antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

29. Les droits invoqués sont des marques communautaires de sorte que l'obligation d'usage est régie par l'article 15 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (ci-après : « RMC »). Cet article, intitulé « Usage de la marque communautaire », est libellé comme suit :

« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour

lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. »

30. Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (affaire C-149/11, Onel), la CJUE a interprété cette disposition. En ce qui concerne la notion « dans la Communauté », la Cour considère qu'il y a une différence entre l'étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires. En effet, la marque communautaire jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale. Il est dès lors justifié de s'attendre à ce que la marque communautaire soit utilisée sur un territoire plus vaste, sauf le cas (exceptionnel) où le marché des produits ou services en question est territorialement limité dans la pratique. Il convient de faire abstraction des frontières du territoire des Etats membres. La Cour conclut :

31. *« Une marque communautaire fait l'objet d'un «usage sérieux», au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n°207/2009, lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les conditions sont remplies dans l'affaire au principal, en tenant compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier. »*

32. Le seuil pour l'usage sérieux d'une marque communautaire est dès lors en règle générale plus élevé que pour l'usage normal d'une marque nationale (ou Benelux). On doit démontrer que la marque a été utilisée afin de maintenir ou de créer des parts de marché *dans la Communauté européenne*, tout en tenant compte de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

Appréciation des preuves d'usage introduites

33. L'opposant introduit les pièces suivantes afin de prouver l'usage de ses droits invoqués :

- Attestation d'un fondé de pouvoir travaillant chez Aldi Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG;
- Annonces dans des quotidiens et périodiques allemands dans lesquels Aldi Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG indique être à la recherche de lieux appropriés pour l'établissement de nouveaux supermarchés;
- Factures concernant la publication desdites annonces;
- Article Dagblad van het Noorden concernant l'établissement d'un supermarché Aldi;
- Deux annonces que des lotissements sont recherchés aux Pays-Bas pour la construction d'un supermarché;
- Offre d'emploi pour un collaborateur administration immobilière chez ALDI Vastgoed B.V.;
- Attestation d'un fondé de pouvoir travaillant chez Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG;
- Brochures en allemand des promotions hebdomadaires du supermarché Aldi;
- Photo de l'aménagement d'un magasin en Allemagne;
- Un aperçu de « ranking best brands » axé sur l'Allemagne;
- Un article imprimé de wikipedia en anglais sur Aldi Markt avec un tableau des magasins en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg;

- Une liste des heures d'ouverture avec une liste alphabétique des établissements aux Pays-Bas;
- Brochures en néerlandais des promotions hebdomadaires du supermarché Aldi.

34. Les preuves d'usage portent, d'une part, sur le fait qu'ALDI veut établir de nouveaux supermarchés aux Pays-Bas en en Allemagne et est à la recherche de lotissements destinés à cette fin. Il existe apparemment aussi une administration immobilière sous le nom ALDI Vastgoed B.V. pour laquelle on recherche un nouveau collaborateur. Les preuves d'usage ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer un usage sérieux durant la période pertinente pour le service « services de promotions immobilières ». En effet, les preuves d'usage doivent contenir des indications sur le lieu, la durée, l'étendue et le mode d'usage qui est fait de la marque antérieure pour les services sur lesquels l'opposition est basée et ces éléments font défaut. La preuve matérielle de la prestation effective de ces services n'est pas apportée ; elle devrait se déduire, par exemple, des annonces et des factures pour ces annonces. Toutefois, 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 (TUE, Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008; Vogue, T-382/08, 18 janvier 2011).

35. D'autre part, les preuves d'usage portent sur des magasins sous le nom ALDI. Selon le défendeur, il a été démontré également à suffisance que le nom ALDI a été utilisé pour des activités commerciales. Toutefois, en ce qui concerne l'usage en relation avec le terme « affaires commerciales », l'Office fait remarquer que les affaires commerciales qui interviennent dans l'exploitation d'un supermarché sont un service presté à destination de l'entreprise elle-même. Il n'est pas démontré qu'il y a fourniture du service « affaires commerciales » à destination de tiers.

Conclusion

36. Sur la base des pièces introduites, l'Office estime qu'il n'est pas démontré que les droits invoqués ont fait l'objet d'un usage sérieux durant la période pertinente.

B. Conclusion

37. Etant donné que la preuve d'usage dans la période cinq ans précédant la publication du signe contesté n'a pas été apportée, l'Office n'a plus eu à apprécier le risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

38. L'opposition numéro 2006736 n'est pas justifiée.

39. Le dépôt Benelux portant le numéro 1225215 est enregistré pour tous les services.

40. L'opposition n'étant pas justifiée, 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 et la règle 1.32, alinéa 3 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 5 septembre 2013,

Saskia Smits
(rapporteur)

Willy Neys

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Ingvild van Os