

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2015190

du 8 mars 2021

Opposant : **Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation)**

Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku 1-6
160-8801 Tokyo
Japon

Mandataire : **NLO Shieldmark B.V.**

New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Pays-Bas

Marque invoquée 1 : **Enregistrement de marque Benelux 756124**

EPSON

Marque invoquée 2 : **Enregistrement de marque internationale 792530**

EPSON

contre

Défendeur : **EDSON sprl**

Avenue Van Bever 19
1180 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **Julie Lodomez**

Avenue Marnix 28
1000 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Enregistrement accéléré Benelux 1392089**

EDSON


I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 14 mars 2019, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classe 14 et 35, la demande Benelux de la marque verbale « EDSON ». Conformément à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI ») le défendeur a requis l'enregistrement sans délai de cette demande (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 1392089 et a été publié le 18 mars 2019.

2. Le 17 mai 2019, l'opposant a fait opposition à cet enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement Benelux 756124, déposé le 30 novembre 1990 et enregistré pour des produits et services en classe 9, 14, 36, 37 et 42 de la marque verbale EPSON ;
- Enregistrement international 792530, désignant entre autres le Benelux et déposé le 19 mars 2002 et enregistré pour des produits et services en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 45 de la marque semi-figurative 

3. Il ressort des registres concernés que l'opposant est le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition fut introduite contre la totalité des produits et services de la marque contestée et est basée initialement sur tous les produits et services de la marque invoquée. Lors de la procédure, l'opposant a restreint la portée de la marque invoquée aux classes 14 et 35.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1 de la Convention Benelux de la 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 les parties en ont été informées par courrier en date du 24 mai 2019. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 17 septembre 2020.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article

2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des marques concernées et des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant entame son argumentaire par une analyse des signes en question. Il soulève que les signes invoqués sont visuellement similaires à un haut degré en ce que 4 des 5 lettres les composant sont présents à l'identique dans les deux signes. Cette conclusion est d'ailleurs renforcée, selon l'opposant, par la ressemblance des lettres D et P qui constituent l'unique différence entre ces signes.

10. De même en ce qui concerne la comparaison auditive, l'opposant considère en raison des similarités précédemment retenues, notamment l'identité de 4 des 5 lettres présentes, que les signes sont similaires à un haut degré. L'opposant note à cet égard aussi la similarité de la prononciation des lettres « D » et « P », surtout lorsque celles-ci sont précédées par la voyelle « E ».

11. Étant donné qu'aussi bien « EPSON » que « EDSON » sont des mots dépourvus de signification, une comparaison conceptuelle n'est donc, selon l'opposant, pas pertinente.

12. Entamant la comparaison des produits et services par les produits en classe 14, l'opposant considère ceux-ci comme étant identiques pour autant que les marques en cause recouvrent des articles de bijouterie dont les montres font partie.

13. Au sujet de la comparaison des services, l'opposant estime que les services revendiqués par la demande de marque en classe 35 sont similaires à ceux de l'opposant en ce que les « *services de vente* » de ce premier rejoignent les services couverts par l'opposant sous l'intitulé « *providing sales information* ». De plus ces services doivent être considérés comme étant complémentaires aux produits couverts par les signes.

14. Sur base de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il existe un réel risque de confusion entre les marques. L'opposant demande donc à l'Office d'accepter l'opposition et de décréter que les frais soient à charge du défendeur.

15. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage.

B. Réaction du défendeur

16. En premier lieu, le défendeur a demandé à l'opposant de fournir des preuves témoignant de l'usage effectif des marques invoquées.

17. À cet égard il considère les preuves ainsi soumises insuffisantes. Concernant les photos montrant l'usage de la marque sur le dos de plusieurs montres, le défendeur note que celles-ci ne comportent aucune mention de date, de lieu ou d'informations liées à une éventuelle distribution au Benelux.

18. Au sujet des factures soumises, le défendeur note que celles-ci sont occultées de sorte que certaines informations pertinentes ne puissent en être reconnues.

19. De plus, le défendeur soulève que les montres dont le dos est repris sur les photos soumises sont en effet vendues en ligne sous les marques « ORIENT » et « ORIENT STAR » et non sous la marque invoquée. Qui plus est, le défendeur soulève que la section « produits » du site internet « EPSON » contient uniquement des imprimantes, des projecteurs et des scanners, non pas des montres.

20. Par conséquent le défendeur estime les preuves d'usage soumises insuffisantes et en conclut que l'opposition doit être rejetée.

21. À titre subsidiaire le défendeur estime qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en question.

22. À cette fin le défendeur fait valoir, concernant les produits et services des marques invoquées, que si l'Office venait à conclure que les preuves d'usage soumises étaient suffisantes, celles-ci peuvent au plus prouver un usage du signe pour des montres et non pour les autres produits et services couverts. Or le défendeur fait valoir que la liste de produits et services de la marque contestée ne comporte pas de montres. De plus, la finalité utilitaire d'une montre diffère de la fonction que peuvent avoir des bijoux ou des pierres précieuses, rendant ces produits donc différents.

23. Concernant les services en classe 35, le défendeur fait valoir qu'il y a une différence évidente entre la « mise à disposition d'informations sur la vente » et la *vente de bijoux* telle qu'elle est couverte par la demande contestée.

24. Finalement comparant les signes en question, le défendeur fait valoir que la marque contestée « EDSON » fait référence au joueur de football EDSON ARANTES DO NASCIMENTO, connu sous le nom de Pelé, dans la mesure où les produits concernés sont liés au monde de football. Les marques invoquées quant à elles n'ont pas de signification particulière et sont donc conceptuellement différentes.

25. Compte tenu de ce qui précède le défendeur estime donc que l'opposant manque à prouver un usage sérieux des marques invoquées pour les produits et services en cause et, à titre subsidiaire, considère qu'il ne peut exister un risque de confusion et demande à l'Office de rejeter l'opposition dans son intégralité et de décréter que les frais soient à charge de l'opposant.

III. DÉCISION

A. Preuves d'usage

26. En application de l'article 2.16bis, alinéa 1 CBPI l'opposant doit, à la demande du défendeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis, alinéa 1 CBPI ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. La preuve doit montrer l'usage au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

27. La marque contestée a été déposée le 14 mars 2019. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 14 mars 2014 au 14 mars 2019.

28. Etant donné que l'enregistrement des marques invoquées est, dans les deux cas, antérieur au 14 mars 2014, la demande de preuves d'usage pour les marques invoquées est fondée.

29. « 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. 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).

30. 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, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135).

31. Le Tribunal a précisé que l'usage de la marque antérieure ne doit pas nécessairement être quantitativement important pour être considéré comme 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 dans les seuls cas d'exploitations commerciales quantitativement importantes (TUE, Vitafruit, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:225 ainsi que l'arrêt Sonia Sonia Rykiel précité).

32. Conformément à 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 antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant

33. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

1. Des images de différentes montres ayant la marque invoquée visible sur le dos de celles-ci ;
2. Deux factures de juin 2018 et février 2019 respectivement, relatives à EPSON et les produits vendus et livrés par Seiko Epson Corporation à un parti aux Pays-Bas.

34. En particulier concernant les factures ainsi soumises, les indications y figurant relatives aux prix, parties contractantes et quantités d'unités individuelles concernées étant en large partie caviardées, les informations découlant finalement de cet élément de preuve en sont fortement limitées.

35. Après examen des pièces fournies, l'Office établit qu'aucune donnée concernant le volume commercial réalisé par les produits et services concernés n'a été fournie. Concernant l'étendue de l'usage sérieux de la marque invoquée il manque des informations telles que par exemple des chiffres d'affaires et des données au sujet des ventes réalisées relatifs à la période pertinente. Plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (TUE, VOGUE, T-382/08, 18 janvier 2011, ECLI:EU:T:2011:9). Or il ne ressort pas des pièces produites si les ventes dont témoignent les factures ont été conclues avec des consommateurs finaux voir si les montres ayant la marque invoquée figurant sur leur dos sont en effet commercialisées sous cette marque. L'Office établit qu'il ne peut pas être conclu sur base d'une appréciation globale des preuves produites que les marques antérieures ont fait l'objet d'un usage sérieux durant la période pertinente pour les produits concernés sur le territoire du Benelux.

Conclusion

36. Les pièces introduites par l'opposant ne démontrent pas l'usage sérieux des marques antérieures dans les cinq ans précédant le dépôt de la marque contestée pour le territoire du Benelux. Pour cette raison, l'Office ne procédera pas à l'appréciation du risque de confusion.

B. Autres facteurs

37. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir points 14 et 25). Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement rejetée (ou justifiée).

C. Conclusion

38. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que l'usage sérieux des marques invoquées n'a pas été démontré. Pour ces raisons, l'Office n'est pas parvenu à l'appréciation du risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

39. L'opposition portant le numéro 2015190 n'est pas justifiée.

40. L'enregistrement accéléré de la marque Benelux numéro 1392089 est maintenu.

41. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.28, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 8 mars 2021

François Châtellier
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens



Agent chargé du suivi administratif: Guy Abrams