

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2015254

du 17 août 2021

Opposant : **PRAXITY IVZW (Association à but non lucratif)**

Bellevue 5/b 1001
9050 GENT
Belgique

Mandataire : **TESLA (Association d'avocats à responsabilité individuelle)**

Rue Saint Jacques 250
75005 PARIS
France

Marque invoquée : **Enregistrement de marque internationale désignant le Benelux 924866**

PRAXITY

contre

Défendeur : **Praxio (Société en commandite simple)**

Rue Henri Schnadt 4A
2530 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **Office Freylinger S.A**

Route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxembourg

Marque contestée : **Enregistrement de marque Benelux 1392534**

 PRAXIO

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 21 mars 2019, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque semi-figurative



pour distinguer des services en classes 35, 36 et 45. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1392534 et a été publiée le 12 avril 2019.

2. Le 11 juin 2019, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de l'enregistrement international 924866, désignant entre autre le Benelux, déposé le 5 janvier 2007 et enregistré le 15 novembre 2007 pour des services en classes 35, 36, 31, 42 et 45 de la marque verbale « PRAXITY ».

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire de la marque invoquée.

4. L'opposition fut introduite contre la totalité des services de la marque contestée et est basée sur tous les services de la marque invoquée.

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 juin 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 22 novembre 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 services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant entame son argumentaire avec la comparaison des services couverts par les marques en cause.

10. Suite à une analyse approfondie des différents services couverts par la demande, l'opposant en conclut que tous les services de la marque contestée sont soit identiques, soit similaires à ceux de la marque invoquée.

11. Concernant la comparaison des signes l'opposant considère en premier lieu que les signes sont similaires sur le plan visuel. À cet égard l'opposant soulève que ceux-ci sont composés de 6 et 7 lettres respectivement dont les 5 premières, formant l'attaque « PRAXI » se trouvent reprises à l'identique dans les deux signes. De plus les signes utilisent tous deux une police de couleur noire pour leurs éléments verbaux. Finalement, concernant l'élément figuratif de la marque contestée, l'opposant estime que sa nature purement décorative ne retiendra pas l'attention du consommateur et n'est, par conséquent, pas à même à écarter tout risque de confusion.

12. Phonétiquement l'opposant note que le consommateur prête en général plus d'attention au début d'une marque. En l'occurrence, sur les trois syllabes formant les signes, les deux premières, donnant la séquence « PRAXI » très distinctive selon l'opposant, sont reprises de manière identique dans les deux signes. Ainsi l'opposant estime que les marques sont phonétiquement similaires.

13. Au sujet de la comparaison conceptuelle, l'opposant note que les deux signes font référence au terme « PRAXIS » d'origine grecque désignant « l'action en vue d'un résultat pratique ». Ceux-ci sont donc, selon l'opposant, conceptuellement identiques.

14. Sur base de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il existe un réel risque de confusion entre les marques et demande donc à l'Office d'accepter l'opposition.

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 de la marque invoquée.

17. Néanmoins, le défendeur considère les preuves ainsi soumises insuffisantes. En particulier le défendeur soulève que les documents n'attestent pas des services prestés sous la marque invoquée mais par une entreprise différente.

18. De plus, le défendeur soulève que de nombreux documents sont soit rédigés en anglais, soit ne contiennent pas la marque invoquée. En outre, certains documents concernent explicitement une période en dehors de la période pertinente. Ainsi le défendeur considère ces documents irrecevables.

19. Finalement le défendeur soulève qu'il est expressément indiqué dans l'un des documents soumis par l'opposant que ce dernier ne rend pas les services couverts par la marque invoquée.

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 que suite à la signification du mot « PRAXIS » telle qu'admise par l'opposant, la référence à ce terme présente dans les signes en cause peut être perçu comme descriptive. Partant la comparaison des signes doit donc se focaliser sur les autres éléments présents dans les signes.

23. Visuellement le défendeur note que l'élément graphique de la marque contestée n'est pas négligeable et ne peut, tel que le fait l'opposant, être réduit à un simple élément ornemental. Cet élément du signe voit son impact sur le consommateur accru du fait de sa position initiale dans le signe et en raison de la nature descriptive du particule « PRAXI ». Le défendeur en déduit donc que les signes en cause sont visuellement distincts.

24. Sur le plan phonétique le défendeur soulève que les marques coïncident uniquement dans leur partie descriptive tandis que leurs suffixes diffèrent. D'ailleurs il note qu'aussi bien la sonorité que le nombre de syllabes des marques diffèrent, les rendant, dans leur ensemble, phonétiquement distincts.

25. Conceptuellement, le défendeur reconnaît la signification grecque attribuée aux signes par l'opposant en ce qu'il considère la particule « PRAXI » des marques comme descriptive. Néanmoins il fait valoir que la particule « TY », présente dans le signe invoqué et faisant, dans son étymologie latine, référence à une qualité abstraite, ne se retrouve pas dans le signe contesté. Par ailleurs, selon le défendeur, les éléments figuratifs ajoutent une référence mathématique, voir informatique, dans l'esprit des consommateurs, non présente dans la marque invoquée. Ainsi, le défendeur estime que les signes en cause sont différents aussi bien conceptuellement que phonétiquement et visuellement.

26. Concernant la comparaison des services, le défendeur conteste la comparaison faite par l'opposant en ce que l'argumentaire de celui-ci n'a pas repris le libellé exact des services couverts par la marque invoquée. En effet les services de la marque invoquée concernent des services d'assistance et de conseils liés aux services effectivement nommés tandis que les services couverts par la marque contestée concernent les services eux-mêmes. D'autre part, le défendeur soulève que l'opposant n'a prouvé l'usage de sa marque pour aucun des services couverts. En conséquent, le défendeur estime qu'il ne peut y avoir de similitude entre les services couverts par les marques en cause.

27. Compte tenu de ce qui précède le défendeur estime donc que l'opposant manque à prouver un usage sérieux des marques invoquées pour les 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.

III. DÉCISION

A. Preuves d'usage

28. 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.

29. La marque contestée a été déposée le 21 mars 2019. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 21 mars 2014 au 21 mars 2019.

30. Etant donné que l'enregistrement de la marque invoquée est antérieur au 21 mars 2014, la demande de preuves d'usage pour la marque invoquée est fondée.

31. « 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).

32. 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).

33. 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).

34. 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

35. L'opposant a introduit un nombre de documents présentés comme étant des exemples d'usage de la marque en cause. L'index fourni réfère aux pièces soumises par le biais de numéros, attribuant ces premières aux différents services dont elles sont censées prouver l'usage, omettant toutefois un intitulé décrivant l'objet voire la nature des documents. Partant, les pièces elles-mêmes ne sont pas numérotées

et ne peuvent donc être directement mises en lien avec l'index fournis. Les documents soumis sont les suivants :

1. Correspondances au nom de l'entreprise MAZERS et émanant d'une période allant du 17 février au 29 mai 2020. La marque invoquée se trouve reproduite en bas de page.
2. Étude de 66 pages datant de mai 2014 dirigée par l'entreprise MAZERS intitulée « GLOBAL MOBILITY SERVICES ». La marque invoquée se trouve représentée sur la dernière page.
3. Brochure de quelques pages issue de MAZERS intitulée « TRANSFER PRICING ». La marque invoquée se trouve représentée sur la dernière page.
4. Captures d'écran de la page web de l'opposant montrant la marque invoquée.
5. Captures d'écran d'un site internet montrant des informations concernant l'entreprise MAZERS. La marque invoquée se trouve représentée en bas de page.
6. Présentation sous le chef de l'entreprise MAZERS intitulée « QUANTITATIVE SOLUTIONS ». La marque invoquée est reproduite sur la dernière page de la présentation.

36. L'Office soulève en premier lieu que les documents ne sont eux-mêmes pas numérotés. Or l'index soumis réfère aux documents uniquement en leur attribuant un numéro et non un intitulé décrivant le contenu des documents. Bien que l'index met en relation les services de la marque invoquée avec les pièces soumises, la présentation choisie par l'opposant ne permet pas à l'Office d'identifier avec certitude quelle pièce correspond à quel numéro. De plus, faute d'informations supplémentaires, l'index ne donne aucune précision quant à la nature ou le contenu des pièces produites. En conséquent il est difficile pour l'Office de procéder à une qualification de ces pièces sans indication quant au contexte ou à la nature de celles-ci.

37. Les correspondances (pièce 1), l'étude (pièce 2), la brochure (pièce 3) et la présentation soumise (pièce 6) semblent émaner d'une entreprise nommée « MAZERS », néanmoins, l'opposant manque à démontrer que les services couverts sont effectivement offerts par le biais de la marque concernée. Ainsi le lien existant entre les services offerts et la marque « PRAXITY » ne ressort pas des preuves fournies. En conséquent, l'Office ne peut évaluer à quel point les pièces ainsi soumises sont aptes à prouver un usage de la marque invoquée pour les services en cause de la part de l'opposant.

38. Certaines des pièces soumises ne sont pas datées de manière à ce que l'Office ne puisse établir avec certitude si ces éléments émanent bel et bien de la période pertinente. Tel est le cas pour la brochure (pièce 3), les captures d'écrans (pièces 4 et 5) et la présentation (pièce 6) soumise.

39. Nonobstant le manque d'indication quant à la période dont émanent les captures d'écran (pièces 4 et 5), la mention explicite sur celles-ci que Praxity n'exerce pas de services de comptabilité, d'audit, de fiscalité, de conseil ou d'autres services professionnels à des tiers, lié au manque de preuves telles que des factures ou chiffres d'affaires témoignant des activités commerciales exercées sous la marque concernée, font en sorte que les preuves soumises ne sont pas aptes à prouver un usage suffisant pour les services couverts.

40. Finalement l'Office soulève que la représentation de la marque invoquée sur les preuves soumises, présentée en général en bas de page voire à la fin d'un document issu d'une entreprise différente par laquelle les services sont effectivement prestés, constitue pas une indication d'origine des services concernés, mais plutôt une indication de qualité, d'affiliation voire de certification. Ainsi lorsque l'usage d'une marque individuelle, tout en certifiant la composition ou la qualité des produits ou des services, ne

garantit pas aux consommateurs que ces produits ou ces services proviennent d'une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis et à laquelle, par conséquent, peut être attribuée la responsabilité de la qualité desdits produits ou services, un tel usage n'est pas fait conformément à la fonction d'indication d'origine (CJUE, *cotton flower*, C-689/15, 8 juin 2017, ECLI:EU:C:2017:434). En conséquence, l'Office établit qu'il ne peut pas être conclu, sur base des preuves produites, que la marque antérieure a été utilisée comme indication d'origine pour les services en cause.

Conclusion

41. Les pièces introduites par l'opposant ne démontrent pas l'usage sérieux de la marque antérieure 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.

C. Conclusion

42. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que l'usage sérieux de la marque invoquée n'a pas été démontré. Pour ces raisons, l'Office n'est pas parvenu à l'appréciation du risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

43. L'opposition portant le numéro 2015254 n'est pas justifiée.

44. L'enregistrement de la marque Benelux numéro 1392534 est maintenu.

45. 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 17 août 2021

François Châtellier
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gerard