OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

2015752

du 4 novembre 2022

Opposant : **Jnane Bouskoura (SARL)**
Mahatma Ghandi Résidence Imane (2e étage) 24
90060 Tanger
Maroc

Mandataire : **Taylor Wessing N.V.**
Kennedyplein 201
5611 ZT Eindhoven
Pays-Bas

contre

Défendeur : **Bilal Achaoui**
Rue Sergent Sorensen 23
1083 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **Me Sandrine Carneroli Avocat**
Rue de Florence 13
1000 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Demande de marque Benelux 1404783**

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 27 octobre 2019, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative

pour distinguer des produits en classes 29, 30 et 31. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1404783 et a été publié le 29 octobre 2019.

2. Le 27 décembre 2019, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les articles 2.14, alinéa 2, sous b et 2.2ter, alinéa 3, sous b, de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI ») : « *Par ailleurs, une marque faisant l'objet d'une opposition est également refusée à l'enregistrement […] lorsque son enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche* ».

3. L'opposition est introduite contre tous les produits de la marque contestée, à savoir :

Classe 29 : Fruits secs; Légumes secs; Légumes conservés; Olives conservées; Olives transformées; Olives préparées; Olives farcies; Olives en conserve; Huiles d'olives; Dattes; Dattes transformées; Dattes séchées.
Classe 30 : Épices comestibles.
Classe 31 : Olives fraîches; Olives brutes; Dattes fraîches; Dattes brutes; Dattes non préparées.

4. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

5. L'opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») le 30 décembre 2019. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. 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 septembre 2020.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

A. Arguments de l'opposant

6. L'opposant entame son argumentaire par une explication des relations commerciales entre l'opposant et le défendeur. En effet, l'opposant soutient que, Mr Nadi Hassan, gérant et propriétaire de l'entreprise opposante, a conjointement avec deux autres personnes, constitué une entreprise Belge

dénommée N&A Distribution SPRL. Le défendeur a assisté cette entreprise en qualité de conseiller bancaire et également concernant d'autres aspects commerciaux.

7. L'opposant soutient qu'il détient une marque verbale « Ô'SAVEUR » au Maroc (no. 191844, déposée le 19 février 2018), ainsi que les droits sur le logo. Il a autorisé la société Belge à utiliser ce signe et a instruit le défendeur de déposer la marque avec le logo en cause au Benelux. Il introduit à cette fin des pièces démontrant qu'il a envoyé les éléments du signe au défendeur et le droit antérieur invoqué.

8. L'opposant soutient que la marque contestée doit être refusée étant donné que la partie défenderesse, agissant comme représentant, a effectué la demande en son propre nom sans autorisation ni motif légitime.

9. Concernant les conditions d'application de ce motif d'opposition, l'opposant note en premier lieu qu'il est bien titulaire des droits sur le signe en cause.

10. Au sujet de la relation d'agent et client, l'opposant note que la partie défenderesse agissait en tant que conseiller en banque pour la société N&A Distribution ainsi qu'en tant que conseiller pour d'autres aspects commerciaux. L'opposant fait valoir que c'est dans cette fonction qu'il fût chargé de l'enregistrement de la marque.

11. L'opposant soulève qu'il ressort du registre que la marque en cause a en effet été enregistrée sous le nom du défendeur.

12. A l'égard des signes et produits, l'opposant note que ceux-ci doivent être pour le moins similaires pour que les conditions du motif d'opposition soient remplies. Il constate ainsi que le signe déposé par le défendeur est identique voir hautement similaire aux pièces fournies par l'opposant ainsi qu'à son dépôt antérieur. Allant des produits concernés, l'opposant fait remarquer que la marque antérieure concerne des produits en classe 31 et est utilisée pour des activités de négociant de fruits et légumes, ce qui est similaire aux produits couverts par le dépôt contesté.

13. Vu ce qui précède, l'opposant estime que la demande de marque contestée a été effectuée par un représentant en son propre nom sans autorisation ni motif légitime. Il demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté et de décréter que les frais soient à charge du défendeur.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur conteste en premier lieu les allégations de l'opposant selon lesquelles il aurait agi en tant que représentant de ce dernier.

15. A cette fin le défendeur note que Mr Nadi Hassan n'ayant pas honoré ses engagements de contribuer au capital de la société N&A Distribution, les relations commerciales de la société N&A Distribution avec celui-ci ont pris fin en septembre 2019. Des procédures concernant l'implication et la contribution à la société de Mr Nadi Hassan sont en cours devant les tribunaux de Bruxelles.

16. Choisissant parmi différentes propositions de logos soumises par Mr Nadi Hassan, le défendeur, sur mandat de la société N&A Distribution, aurait déposé la marque en cause et conclué un contrat de

licence exclusif avec celle-ci. Le défendeur note qu'au moment du dépôt de la marque, Mr Nadi Hassan ne s'opposait d'aucune mesure à l'usage et aux modalités d'enregistrement de la marque en cause. Selon le défendeur, il ressort d'autant plus des pièces soumises par l'opposant que celui-ci a autorisé le dépôt de la marque.

17. Le défendeur souligne qu'il n'a jamais eu de relation avec la partie opposante autre qu'avec Mr Nadi Hassan en son nom propre. Par conséquent, l'article 2.2ter alinéa 3 sous b de la CBPI n'est pas applicable. Partant, dans ses relations avec Mr Nadi Hassan, le défendeur souligne qu'il n'est intervenu comme conseiller pour la société N&A Distribution que de manière ponctuelle, informelle et indépendante, cherchant en premier lieu à assister son frère qui est l'actionnaire unique de la société N&A Distribution.

18. Le défendeur note d'ailleurs que la relation, telle que retenue par l'opposant, est celle de « agent – client » qui, en tant que telle, ne répond pas aux conditions d'applicabilité de l'article 2.2ter alinéa 3 sous b de la CBPI.

19. Partant, le défendeur note que l'opposant n'apporte aucune preuve montrant qu'il est titulaire des droits d'auteur invoqués. De plus, le défendeur indique que la marque invoquée n'appartient pas à l'opposant mais à Mr Nadi Hassan.

20. Concernant les produits concernés, le défendeur estime que ceux-ci ne sont pas étroitement liés ou équivalents en termes commerciaux.

21. Comparant les signes en cause, le défendeur estime qu'il n'existe aucun risque de confusion. À cette fin, il fait remarquer que le terme « saveur » est de nature banale pour les produits concernés et que la marque contestée présente une dimension graphique non présente dans la marque invoquée. En conséquence, le défendeur estime que l'impression globale des signes est différente et que la marque contestée ne présente pas une imitation de la marque antérieure.

22. En raison de ce qui précède, le défendeur demande donc à l'Office de rejeter l'opposition d'enregistrer le signe contesté et de décréter que les frais soient à charge de l'opposant.

III. DECISION

A Demande d'enregistrement non autorisée d'une marque par un agent ou représentant du titulaire de la marque

23. En application à l'article 2.2ter alinéa 3 sous b de la CBPI, une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement « *lorsque son enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche* »[1]. L'article 2.14, alinéa 2, sous b, CBPI dispose qu'une

[1] L'art. 2.2ter, alinéa 3, sous b CBPI met en œuvre l'art. 5, par. 3, sous b de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Une disposition comparable figure à l'article 8, par. 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

opposition sur base de ce motif peut être introduite « *par les titulaires de marques visées à cette disposition* ».

24. Cette disposition a pour objectif « *d'éviter le détournement de la marque antérieure par l'agent ou le représentant du titulaire de celle-ci, ces derniers pouvant exploiter les connaissances et l'expérience acquises au cours de la relation commerciale les unissant à ce titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l'investissement que celui-ci aurait fournis* »[2].

25. Les conditions pour l'application de cette disposition sont :

1. L'opposant est le titulaire de la marque antérieure ;
2. L'opposant est ou était l'agent ou le représentant du titulaire de la marque ;
3. La demande a été déposée au nom de l'agent ou du représentant ;
4. La demande a été déposée sans le consentement du titulaire ;
5. L'agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements ;
6. Le dépôt concerne essentiellement des signes et des produits identiques ou similaires.

26. Ces conditions de fond sont cumulatives de sorte que si l'une d'entre elles n'est pas remplie, cela devrait aboutir au rejet de l'opposition au titre de l'article 2.2ter alinéa 3 sous b de la CBPI[3].

Condition 2 : L'opposant est ou était l'agent ou le représentant du titulaire de la marque

27. S'agissant des termes « agent » et « représentant » ceux-ci doivent être interprétés largement, de façon à couvrir toutes les formes de relations fondées sur un accord contractuel aux termes duquel l'une des parties représente les intérêts de l'autre, et ce indépendamment de la qualification de la relation contractuelle établie entre le titulaire ou le mandant et le demandeur de la marque. Il suffit ainsi qu'il existe entre les parties un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance en imposant au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté eu égard aux intérêts du titulaire de la marque. Cependant, il faut qu'il existe un accord entre les parties. Si le demandeur agit en toute indépendance, sans qu'aucune relation n'ait été établie avec le titulaire, il ne peut être considéré comme un agent. Ainsi, un simple acheteur ou client du titulaire ne saurait être considéré comme un « agent » ou un « représentant » puisque ces personnes n'ont aucune obligation particulière de confiance vis-à-vis du titulaire de la marque[4].

28. La charge de preuve de l'existence d'une relation d'agent ou représentation pesant sur l'opposant[5], les documents soumis à cette fin sont les suivants :

1. Extrait du registre de marques de l'Office montrant la marque contestée ;
2. Capture d'écran montrant des informations relatives à la société Jnane Bouskoura SARL ;
3. Statuts de la société Jnane Bouskoura SARL ;
4. Statuts de la société N&A Distribution SPRL ;

[2] CJUE 11 novembre 2020, C-809/18 P, ECLI:EU:C:2020:902, point 72 (MINERAL MAGIC).
[3] Tribunal UE 13 avril 2011, T-262/09, ECLI:EU:T:2011:171, point 61 (First Defense Aerosol Pepper Projector).
[4] CJUE 11 novembre 2020, C-809/18 P, ECLI:EU:C:2020:902, points 84 et 85 (MINERAL MAGIC).
[5] Tribunal UE 13 avril 2011, T-262/09, ECLI:EU:T:2011:171, point 67 (First Defense Aerosol Pepper Projector).

5. Captures d'écrans de l'application de messagerie WhatsApp montrant des échanges datant du 19 janvier 2019 ;
6. Extrait du registre de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale de la marque verbale « Ô'SAVEUR » (no. 191844) ;
7. Carte de visite de Monsieur Achaoui Oussama montrant la marque contestée ;
8. Capture d'écran d'une facture datant du 23 janvier 2019 montrant la marque contestée.

29. Le demandeur de la marque contestée est Mr Bilal Achaoui.

30. Contrairement à ce que soutient le défendeur (point 19), le titulaire de la marque antérieure est l'opposant, Jnane Bouskoura SARL, tel qu'il ressort du registre de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.

31. L'Office observe qu'aucun des documents soumis ne montre l'existence d'une relation d'agent ou de représentant entre le défendeur, Mr Bilal Achaoui et l'opposant, l'entreprise Jnane Bouskoura SARL. En effet, malgré le fait que Mr Nadi Hassan figure parmi les associés nommés dans les statuts de la société N&A Distribution SPRL et en tant que gérant unique de la société Jnane Bouskoura SARL titulaire de la marque invoquée, aucun des documents soumis ne permet de prouver que Mr Bilal Achaoui ait agi en tant qu'agent ou représentant de l'opposant, la société Jnane Bouskoura SARL.

32. En raison de la nature cumulative des conditions citées plus haut, étant donné qu'il n'a pu être démontré que le défendeur est ou a été l'agent ou le représentant de l'opposant, l'Office ne procèdera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une évaluation des autres conditions nécessaires à l'application de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous b, de la CBPI.

B. Autres facteurs

33. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir points 13 et 22). Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement justifiée (ou rejetée).

34. Dans un souci d'exhaustivité, l'Office note que les observations des parties laissent entendre que leur litige ne porte pas seulement sur la validité de cette demande de marque, à laquelle la procédure d'opposition devant l'Office est, par nature, limitée. Si les parties souhaitent trancher d'autres aspects de leur conflit, elles pourraient envisager une autre forme (judiciaire ou alternative) de résolution des différends. En outre, l'Office comprend, d'après les observations du défendeur (point 15), que des procédures judiciaires sont déjà en cours.

C. Conclusion

35. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que, n'étant pas établit que le défendeur ait agi en tant qu'agent ou représentant de l'opposant, l'opposition doit être rejetée comme non fondée en vertu de l'article 2.2ter alinéa 3 sous b de la CBPI.

IV. CONSÉQUENCE

36. L'opposition portant le numéro 2015752 n'est pas justifiée.

37. La demande Benelux numéro 1404783 est enregistrée.

38. 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 4 novembre 2022

Pieter Veeze *(rapporteur)* Tineke Van Hoey Eline Schiebroek

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gerard