

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2017582
du 31 mai 2023

Opposant : **AUSTIN BRIGHT, société à responsabilité limitée**
Place de la Minoterie 10
1080 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque invoquée : **Marque de l'Union européenne 14428536**
AUSTIN BRIGHT

contre

Défendeur : **ANDERSON GRANT BV**
Oktrooiplein 1
9000 Gent
Belgique

Mandataire : **De Clercq & Partners**
Edgard Gevaertdreef 10
9830 Sint-Martens-Latem
Belgique

Signe contesté : **Demande Benelux 1451277**
ANDERSON BRIGHT

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 4 octobre 2021, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 9, 35, 42 et 45, la demande Benelux de la marque verbale ANDERSON BRIGHT. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1451277 et a été publiée le 6 octobre 2021.
2. Le 25 novembre 2021, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur la marque de l'Union européenne 14428536 de la marque verbale AUSTIN BRIGHT, introduite le 31 juillet 2015 et enregistrée le 13 novembre 2015 pour des produits et services en classes 9, 35 et 45.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de la marque invoquée.
4. L'opposition est dirigée contre tous les produits et services du signe contesté et basée sur tous les produits et services de la marque invoquée.
5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 26 novembre 2021. 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 Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI ») et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 19 septembre 2022.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. En application de 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 ressemblance des signes concernés et des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

8. Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence de l'élément « BRIGHT » situé en fin des signes. Les signes démarrent tous deux par un mot commençant par « A », terminant par « N » et d'une longueur similaire. En revanche, les signes diffèrent concernant leur premier mot dont les quatre ou six lettres situées entre le « A » et le « N » sont différentes. L'opposant en conclut que les signes sont visuellement similaires.
9. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la syllabe [bright] présente dans les deux signes. La prononciation diffère par les premières deux syllabes de la marque antérieure et trois syllabes de la marque contestée. En conséquence, l'opposant estime que les signes se ressemblent sur le plan phonétique.
10. Sur le plan conceptuel, « BRIGHT » est un adjectif anglais pouvant être traduit par « brillant, éclatant, vif, éveillé, intelligent, radieux, jovial ». Transposé à des services de recrutement, ce concept

véhicule selon l'opposant l'idée que la société offrant ces services permet de garantir une compatibilité idéale entre des candidats ambitieux et des employeurs de qualité. « AUSTIN » et « ANDERSON » sont des noms propres aux consonances anglophones. Au-delà de cela, ils n'auront pas de signification particulière pour le public pertinent du Benelux. En conséquence, l'opposant estime que les signes présentent un certain degré de similitude conceptuelle.

11. Les produits et services désignés en classes 9, 35 et 45 reviennent *expressis verbis* dans les deux listes de produits et services, de sorte qu'ils sont indiscutablement identiques, d'après l'opposant. Les services du signe contesté en classe 42 sont directement liés aux produits de la marque invoquée en classe 9 et donc similaires à ces derniers.

12. À la lumière des éléments précédents, l'opposant est d'avis qu'il existe un risque de confusion. L'opposition doit donc être considérée comme fondée et le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits et services.

13. À la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur a en premier lieu demandé des preuves d'usage de la marque invoquée.

15. Selon le défendeur, il découle des observations de l'opposant et des preuves de l'usage allégué qu'il a déposées, qu'il fait clairement référence à sa dénomination sociale et nom commercial et que l'usage ne constitue pas un usage sérieux en tant que marque par rapport aux produits et services revendiqués.

16. En outre, l'usage de la marque antérieure pour le Benelux n'est nullement suffisant car l'usage de la marque antérieure, une marque européenne, devait être démontré pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne, et cet usage ne ressort nullement des documents présentés.

17. Selon le défendeur, les services de ressources humaines sont un secteur spécialisé avec une audience circonspecte et attentive et on peut donc supposer que le public concerné sera attentif et ne sera pas facilement confus quant à l'origine des produits et services respectifs.

18. Comme le fait remarquer l'opposant lui-même, l'élément coïncident « BRIGHT » sera compris sans difficulté par le public pertinent du Benelux comme une indication descriptive de la nature des produits et services en question.

19. En outre, l'élément « BRIGHT » ne peut pas non plus être qualifié de dominant car il s'agit de deux marques verbales avec cet élément en deuxième position après les éléments distinctifs « AUSTIN » et « ANDERSON » respectivement. Ces éléments sont si différents que les signes ne puissent être considérés visuellement et phonétiquement similaires. Étant donné que ces noms propres aux consonances anglophones n'ont pas de signification, comme l'indique l'opposant, il ne peut y avoir une similitude conceptuelle non plus.

20. Le défendeur conclut que l'impression d'ensemble des marques ne peut qu'aboutir à la constatation d'une absence de similitude et que dès lors il n'est pas question d'un risque de confusion. Il demande par conséquent à l'Office de déclarer l'opposition infondée et d'accepter le signe contesté pour tous les produits et services demandés.

III. DÉCISION

A. Preuves d'usage

21. En application de l'article 2.16bis, alinéa 1 CBPI l'opposant doit, à la demande du défendeur, fournir la preuve que les marques antérieures ont 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 leur non-usage. La preuve doit montrer l'usage au cours des cinq années précédant la date de demande de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

22. La demande contestée a été effectuée le 4 octobre 2021. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 4 octobre 2016 au 4 octobre 2021.

23. Étant donné que l'enregistrement de la marque invoquée est antérieur au 4 octobre 2016, la demande de preuves d'usage pour la marque invoquée est fondée.

24. 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 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.¹

25. 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.²

26. Le Tribunal a précisé que l'usage de la marque antérieure ne doit pas nécessairement être quantitativement important pour être considéré comme sérieux.³ 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.⁴

27. La marque invoquée est une marque de l'Union européenne (UE). S'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une marque de l'UE devrait – parce qu'elle bénéficie d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale (ou Benelux) – soit utilisée dans une zone plus large que le territoire d'un seul État membre (ou le Benelux) pour que cet usage puisse être considéré comme un « usage sérieux », il n'est pas nécessaire que la marque soit utilisée dans une zone géographique étendue pour que l'usage soit considéré comme sérieux, étant donné que cette qualification dépend des caractéristiques des produits ou

¹ Tribunal UE 12 décembre 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt) ; 6 octobre 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft) et 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Rykiel).

² CJUE 27 janvier 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology) ; 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:438 (Ansul).

³ Tribunal UE 8 juillet 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton) ; 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).

⁴ Tribunal UE 8 juillet, ECLI:EU:T:2004:225 2004 (Vitafruit) ainsi que Sonia Sonia Rykiel précité).

des services concernés sur le marché correspondant.⁵ Il doit être démontré que la marque est utilisée dans le but de maintenir ou de créer des parts de marché au sein de l'UE, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que les caractéristiques du marché concerné, la nature des produits ou des services concernés, et l'étendue territoriale et l'ampleur de l'usage ainsi que sa fréquence et sa régularité.⁶

28. 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 faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

29. L'opposition est basée sur tous les produits et services de la marques invoquée, à savoir :

Classe 9 : Logiciels d'applications informatiques; Logiciels d'applications; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels téléchargeables; Logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l'internet; Logiciels interactifs.

Classe 35 Services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel; Services de gestion de ressources humaines; Gestion de ressources humaines; Services de conseillers en ressources humaines; Services de département des ressources humaines pour le compte de tiers; Publicité pour recrutement; Services de recrutement; Recrutement de personnel; Recrutement de personnel permanent; Services professionnels de recrutement; Recrutement de personnel informatique; Conseils en recrutement de personnel; Recrutement de personnel technique temporaire; Services de recrutement de cadres; Placement et recrutement de personnel; Services d'informations concernant le recrutement; Services de conseils en recrutement commercial; Services de recrutement et de placement; Services de recrutement de personnel temporaire; Conseil en matière de recrutement de personnel; Assistance en matière de recrutement d'avocats; Services d'agences de recrutement de personnel; Services de conseils en recrutement de personnel; Services de consultation en recrutement de personnel; Publicité en matière de recrutement de personnel; Aide au recrutement du personnel de direction; Assistance en matière de recrutement de secrétaires juridiques; Assistance en recrutement et en placement de personnel; Services de conseils concernant le recrutement de diplômés; Diffusion d'informations liées au recrutement de diplômés; Sélection de cadres (service de recrutement de personnel); Services d'agences de recrutement pour emplois de bureau; Services publicitaires dans le domaine du recrutement du personnel; Consultants en recrutement dans le domaine des services financiers; Recrutement de personnel de bureau en tant que soutien; Conseils de gestion en matière de recrutement de personnel; Services de recrutement de personnel de vente et de marketing; Services de recrutement de personnel et agences pour l'emploi; Réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement; Services de recrutement de personnel en matière d'assistance de bureau; Services d'agence de recrutement dans le domaine de l'industrie électronique; Services d'agences de recrutement pour personnel qualifié en matière d'utilisation d'ordinateurs; Sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; Placement d'intérimaires; Services de placement d'intérimaires; Placement professionnel et de personnel; Services de consultation en placement professionnel; Services de placement professionnel pour assistants personnels; Orientation professionnelle (conseil en placement de personnel); Tests destinés à évaluer les compétences professionnelles; Mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels; Services d'aide au reclassement professionnel des cadres au chômage [outplacement]; Services de conseils professionnels en rapport avec la gestion de personnel.

⁵ Tribunal UE 1 juin 2022, T-316/21, ECLI:EU:T:2022:310, point 73 (Superior Manufacturing) et CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, points 50 et 54 (ONEL).

⁶ Tribunal UE 19 décembre 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, point 58 (ONEL).

Classe 45 Services d'enquêtes des antécédents avant le recrutement.

Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant

30. À titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :
- 1) Courriel d'un client de l'opposant (pièce 1) ;
 - 2) Les Conditions générales de l'opposant (pièce 2) ;
 - 3) Courriel d'un employé de l'opposant (pièce 3) ;
 - 4) Factures de l'opposant (pièces 4 à 8) ;
 - 5) Courriel de l'opposant concernant le recouvrement d'une facture impayée (pièce 9) ;
 - 6) Correspondances et courriels de 2018 à 2021 entre l'opposant et des clients (pièces 10 à 14) ;
 - 7) Rapports de Google Analytics (pièces 15 à 17) ;
 - 8) Relevé des médias sociaux de l'opposant (pièces 18 et 19) ;
 - 9) Relevé des sauvegardes effectuées par l'outil d'archivage web Wayback Machine (pièce 20).
31. L'opposant demande à l'Office que les différents documents communiqués restent confidentiels, c'est pourquoi certaines pièces ont été partiellement anonymisées.
32. Les trois premiers documents doivent être considérés ensemble et comprennent les conditions générales de l'opposant (en néerlandais), ainsi que deux courriels d'accompagnement. La seule référence aux activités de l'opposant se trouve entre parenthèses après le nom de l'opposant, à savoir « *rekruteringskantoor* » (agence de recrutement). Ces documents n'offrent aucun aperçu de l'usage réel de la marque invoquée.
33. Les factures de l'opposant (au nombre de cinq, de 2017 à 2021, pièces 4 à 8) ne contiennent aucune indication sur les produits livrés ou les services fournis. L'opposant ne fournit pas non plus d'explications détaillées à ce sujet, se contentant d'indiquer que les factures se rapportent à des services rendus à des clients disposant d'un numéro de TVA belge ou luxembourgeois. Ces factures ne donnent donc aucune information concernant l'usage de la marque invoquée.
34. La pièce 9 traite d'une facture impayée mais ne fournit pas d'informations supplémentaires.
35. Les pièces 10 à 14 concernent la correspondance et des arrangements commerciaux non précisés avec des clients. Les produits ou services auxquels ces annexes font référence ne sont pas spécifiés.
36. Les annexes 15, 16 et 17 sont des extraits de Google Analytics qui indiqueraient le trafic sur le nom de domaine *austinbright.com* mais ne montrent nulle part le contenu affiché sur le site web hébergé à l'époque. Selon l'opposant, les chiffres présentés sont significatifs et témoignent d'une réelle activité sur internet. Toutefois, ces chiffres ne donnent aucune idée de l'usage réel de la marque invoquée ni des produits et services pour lesquels elle aurait été utilisée.
37. Les relevés de photos, vidéos et publications sur les pages Facebook et LinkedIn de l'opposant (pièces 18-19) démontrent selon lui sa forte présence à des événements, *team buildings*, *job days*, *stands*,

sponsoring charity event, inauguration nouveaux bureaux, accueil de nouveaux candidats et témoignent (encore selon l'opposant) d'un usage sérieux et prolongé de la marque invoquée sur internet. Toutefois, ces documents ne donnent aucune indication sur l'usage réel de la marque invoquée pour les produits et services sur lesquels l'opposition est basée.

38. Le relevé des sauvegardes effectuées par l'outil d'archivage web Wayback Machine (pièce 20) montre selon l'opposant que la version actuelle de son site web www.austinbright.com existe depuis au moins le 30 janvier 2019. Encore selon l'opposant ceci témoigne d'un usage sérieux et prolongé de la marque invoquée sur internet. Toutefois, l'Office considère que ces documents ne donnent pas d'indications sur l'usage réel de la marque invoquée pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Conclusion

39. L'opposant n'a pas établi l'usage sérieux de la marque invoquée dans l'UE pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent, l'Office ne procède plus à l'évaluation du risque de confusion.

B. Conclusion

40. L'opposition doit être rejetée faute de preuve de l'usage sérieux de la marque invoquée.

IV. CONSÉQUENCES

41. L'opposition numéro 2017582 n'est pas justifiée.

42. La demande Benelux 1451277 est enregistrée pour tous les produits et services demandés.

43. 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 joint à la règle 1.28, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 31 mai 2023



Willy Neys
rapporteur

Saskia Smits

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman