

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DÉCISION en matière d'OPPOSITION**  
**N° 2018096**  
**du 29 septembre 2023**

**Opposant :** **HAUDECOEUR, Société par actions simplifiée à associé unique**  
Rue Emile Zola 60/62  
93120 Courneuve  
France

**Mandataire :** **Cabinet Flechner SCP**  
Avenue de Friedland 22  
75008 Paris  
France

**Marque invoquée :** **Marque de l'Union européenne 5334974**

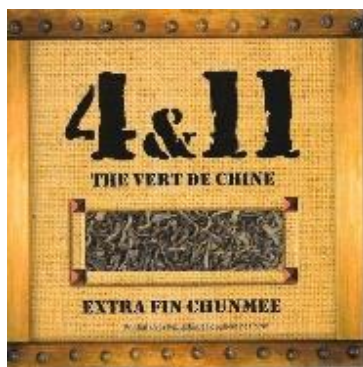


*contre*

**Défendeur :** **SOFABEL SA**  
Rue des Vétérinaires 63  
1070 Bruxelles  
Belgique

**Mandataire :** **van den Berg & Partners**  
Rue Capouillet 34  
1060 Bruxelles  
Belgique

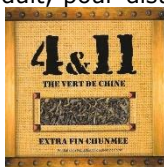
**Signe contesté :**                    **Demande de marque Benelux 1462254**



## **I. FAITS ET PROCÉDURE**

### **A. Faits**

1. Le 1<sup>er</sup> avril 2022, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classes 16 et 30, la



demande Benelux de la marque semi-figurative . Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1462254 et a été publiée le 5 avril 2022.

2. Le 31 mai 2022, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement de marque de l'Union européenne 5334974, demandé le 25 septembre 2006 et enregistré le 13 septembre 2007 pour des produits en classe 30, de la marque semi-figurative



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 du signe contesté et est basée sur tous les produits 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 1<sup>er</sup> juin 2022. 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 24 mars 2023.

## **II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES**

7. 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<sup>er</sup>, sous b CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits en question.

### **A. Arguments de l'opposant**

8. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant considère que le thé vert couvert par le signe contesté en classe 30 entre dans la catégorie générale du thé, couverte par la marque invoquée. Ces produits sont donc identiques. Selon l'opposant, les emballages en carton couverts par le signe contesté en classe 16 ont notamment pour fonction d'emballer les produits couverts par la marque invoquée. Il les considère complémentaires et donc similaires.

9. L'opposant indique ensuite que les produits en question s'adressent au grand public dont le niveau d'attention peut varier de faible à moyen car il s'agit de produits de consommation courante, généralement peu onéreux et achetés assez souvent.

10. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant rappelle que l'appréciation globale en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Selon l'opposant, la conjugaison dans les deux signes de la présence des mêmes chiffres 4, 1 et 1 comme éléments distinctifs et dominants, d'une même forme cubique, d'un même aspect d'emballage et de mentions descriptives équivalentes, produit nécessairement des impressions visuelles d'ensemble des plus proches. Phonétiquement, il considère que les éléments distinctifs essentiels et dominants des signes en cause, à savoir 411 pour la marque invoquée et 4&11 pour le signe contesté, sont très proches dès lors qu'ils partagent un même rythme, les mêmes sonorités d'attaque et les mêmes sonorités finales. Conceptuellement, l'opposant considère que les signes en cause n'ont pas de signification particulière permettant de les distinguer l'un de l'autre.

11. L'opposant explique que la marque invoquée, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour le produit en cause, du point de vue du public du territoire pertinent. Ainsi, le caractère distinctif de la marque invoquée doit être considéré comme normal, malgré la présence d'éléments non distinctifs ou faibles dans la marque.

12. Après un récapitulatif des éléments précédents, l'opposant ajoute que la grande ressemblance visuelle entre les signes en cause est d'autant plus importante que les produits en question sont disposés dans les rayons des magasins et identifiés avant tout par leur aspect visuel d'ensemble et que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. En outre, il doit être tenu compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. L'opposant est d'avis qu'il en va d'autant plus ainsi dans le cas présent que le degré d'attention des consommateurs est faible ou tout au plus moyen, les produits en cause étant des produits de faible valeur de consommation courante. L'opposant conclut que l'existence d'un risque de confusion est caractérisée et que le signe contesté doit être rejeté.

13. À la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Il précise que les factures communiquées sont émises à l'endroit de sociétés françaises et portent sur les produits présentés dans les catalogues pour du thé qui figurent dans la liste des produits vendus sous la désignation « THE 411 CHAARA-CHUNMEE » correspondant à la marque présentée dans les catalogues. L'opposant considère que les documents attestent donc que les produits marqués ont été vendus en France à de nombreux clients et de manière répétée au cours de la période pertinente de cinq ans.

#### **B. Réaction du défendeur**

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

15. Concernant la comparaison des produits, le défendeur considère que la marque invoquée n'étant pas enregistrée pour des produits en classe 16, l'opposition doit être rejetée pour ce qui concerne les emballages en carton.

16. Après analyse des signes en cause, le défendeur conclut que la matière des emballages (carton / toile de jute), la couleur des emballages et les éléments verbaux des marques respectives diffèrent.

17. Selon le défendeur, le thé vert était traditionnellement emballé dans des sacs en toile de jute, de sorte que le matériau utilisé pour l'emballage est tout à fait habituel pour les produits visés. Les mentions « FAMOUS GREEN TEA » et « FIRST QUALITY CHUNMEE » désignent uniquement le type de thé et la qualité de ce dernier, le Chun Mee étant une sorte de thé vert populaire de Chine. Le défendeur ajoute que la mention « 411 » est une contraction de la mention « 4011 », usuelle dans les habitudes du commerce de thé vert, au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous d de la CBPI. Il indique que cette mention désigne un grade de thé particulier et fournit des images pour le démontrer. Le chiffre 411 ne constitue pas un élément distinctif susceptible de protection. Par conséquent, le défendeur conclut que les signes composant la marque invoquée sont descriptifs du produit commercialisé au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c de la CBPI, et ne sont pas suffisants pour justifier l'opposition, qui doit donc être déclarée non fondée.

18. Le défendeur établit que le signe contesté représente une boîte en carton tandis que la marque invoquée représente un emballage en toile de jute. Il considère que les couleurs sont différentes en ce que le signe contesté est essentiellement de couleur bois et de couleur métallique tandis que la marque invoquée est essentiellement de couleur de jute naturelle. Selon le défendeur, les textures sont également différentes en ce que le signe contesté est lisse et brillant tandis que la marque invoquée est en véritable toile de jute. Conceptuellement, il indique que le signe contesté représente une caisse ancienne en bois servant de transport de thé et protégée par des cornières d'angle métalliques tandis que la marque invoquée renvoie à un sac de transport en toile de jute. En outre, le défendeur souligne que le signe contesté est en français alors que la marque invoquée est en anglais. Enfin, il indique que le signe contesté mentionne les chiffres « 4 & 11 », qui se lit « quatre et onze », tandis que la marque invoquée mentionne le nombre 411, qui se lit « four hundred eleven ».

19. Après analyse des preuves d'usage présentées par l'opposant, le défendeur conclut que les documents portent sur un produit dont le signe est complètement différent de celui de la marque invoquée. Il précise pour cela que les produits apparaissant sur les catalogues ne sont pas en toile de jute mais en carton ou en métal, sur lesquels n'apparaissent pas les mots « FAMOUS GREEN TEA » et « FIRST QUALITY CHUNMEE » mais les mots « CHUNMEE THE VERT » et « QUALITY PREMIUM CHUNMEE » ainsi que des calligraphies chinoises. Le défendeur ajoute que l'opposant ne démontre qu'un usage national et ne démontre aucunement que la marque invoquée a été utilisée afin de maintenir ou de créer des parts de marché dans l'Union européenne.

20. Le défendeur conclut que les signes en question ne sont aucunement identiques ou similaires d'un point de vue visuel, phonétique et conceptuel. Il n'y a donc pas, dans l'esprit du public, de risque de confusion ou d'association avec la marque invoquée, et ce d'autant plus que les produits vendus par l'opposant ne sont plus commercialisés dans l'emballage protégé par la marque figurative depuis plusieurs années.

21. Par conséquent, le défendeur demande que l'opposition soit déclarée non fondée.

### **III. DÉCISION**

#### **A.1 Preuves d'usage**

22. En application de l'article 2.16bis, alinéa 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> CBPI ou qu'il existait de justes motifs de non-usage. La preuve doit montrer l'usage au cours des cinq années précédant la date de la demande, ou le cas échéant de la priorité, de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

23. La demande contestée a été effectuée le 1<sup>er</sup> avril 2022. Par conséquent, l'opposant était tenu de démontrer l'usage de la marque invoquée pendant la période allant du 1<sup>er</sup> avril 2017 au 1<sup>er</sup> avril 2022 (ci-après « la période pertinente »). Étant donné que l'enregistrement de la marque invoquée est antérieur au 1<sup>er</sup> avril 2017, la demande de preuves d'usage pour la marque invoquée est fondée.

24. 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.<sup>1</sup> De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur.<sup>2</sup>

25. Le Tribunal de l'Union européenne (TUE) a précisé que l'usage de la marque antérieure ne doit pas nécessairement être quantitativement important pour être considéré comme sérieux.<sup>3</sup> 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.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> CJUE 27 janvier 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, point 27 (La Mer Technology) ; 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 39 (Ansul).

<sup>2</sup> TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 29 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

<sup>3</sup> TUE 8 juillet 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, point 36 (Hipoviton); 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, point 41 (Sonia Sonia Rykiel).

<sup>4</sup> TUE 8 juillet 2004, T-203/02, ECLI:EU:T:2004:225, point 38 (Vitafruit) ainsi que Sonia Sonia Rykiel précité.

26. En outre, 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.<sup>5</sup>

27. Le droit invoqué est une marque de l'Union européenne. S'il est certes raisonnable de s'attendre à ce qu'une marque de l'Union européenne - en raison du fait qu'elle jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale - fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'« usage sérieux », il n'est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant. Il doit être démontré si la marque en cause est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de créer ou de conserver des parts de marché pour les produits ou les services protégés dans l'Union européenne, tenant compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents au principal, 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. Pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux dans l'Union européenne », il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.<sup>6</sup>

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.

#### *Appréciation des preuves d'usage*

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

1. Catalogue HAUDECOEUR 2022 ;
2. Catalogue de PALAIS IMPÉRIAL » daté de septembre 2020 ;
3. Demande d'inscription de cession de la marque invoquée de PALAIS IMPERIAL à HAUDECOEUR, datée du 17 septembre 2021 ;
4. Confirmation officielle de l'inscription précitée ;
5. 19 factures HAUDECOEUR datées de 2019 ;
6. 19 factures de HAUDECOEUR datées de 2020 ;
7. 19 factures de HAUDECOEUR datées de 2021.

30. Les produits visés par la marque invoquée sont du *thé, café* et des *infusions non médicinales*. Ces produits étant consommés quotidiennement (voire plusieurs fois par jours) et étant généralement peu onéreux, l'Office établit que les produits de la marque invoquée s'adressent au grand public de l'Union européenne.

---

<sup>5</sup> TUE 12 décembre 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316, point 47 (Hiwatt) ; 6 octobre 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292, point 28 (Vitakraft) et affaire Sonia Rykiel précitée.

<sup>6</sup> CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, points 50 et suivants (ONEL).

31. L'Office constate tout d'abord que l'opposant a présenté de preuves d'usage uniquement relatives au thé. Aucun document n'a été fourni quant aux autres produits désignés en classe 30 par la marque invoquée, à savoir le café et les infusions médicinales.

32. L'Office constate également que la marque invoquée, telle qu'enregistrée, n'est pas reprise dans les documents fournis par l'opposant. Une seule potentielle représentation de la marque est visible dans le premier catalogue, toutefois, celle-ci n'est pas claire. L'Office rappelle qu'il ne peut pas se baser sur des probabilités ou des présomptions pour apprécier l'usage sérieux, mais sur des éléments concrets et objectifs.

33. L'Office établit que les pièces introduites ne sont pas suffisantes pour démontrer que des produits ont été mis sur le marché portant la marque invoquée, telle qu'enregistrée.

34. En outre, l'Office rappelle, concernant le champ d'application géographique de l'usage, qu'une marque de l'Union européenne fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer une part de marché dans l'Union européenne pour les produits concernés. L'Office établit que la preuve que la marque invoquée a été utilisée dans d'autres pays que la France fait défaut. Même à supposer qu'il y ait un usage sérieux en France, cela n'établit pas qu'il y a un usage sérieux en Union européenne. En effet, les produits en cause étant destinés au grand public il est raisonnable de s'attendre à ce que la marque invoquée soit utilisée sur un territoire plus large que la France seule. Les preuves soumises n'apportent pas d'éléments à cet effet.

35. Ainsi, l'analyse globale des pièces fournit ne permet pas à l'Office de conclure que la marque invoquée, telle qu'enregistrée, a fait l'objet d'un usage sérieux en Union européenne.

#### *Conclusion*

36. Il résulte de ce qui précède que les preuves produites par l'opposant auprès de l'Office, même appréciées globalement, ne démontrent pas l'usage sérieux de la marque invoquée, telle qu'enregistrée, pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée au sein de l'Union européenne au cours de la période pertinente.

#### **B. Conclusion**

37. Vu ce qui précède, l'opposition est rejetée car l'usage sérieux de la marque invoquée n'a pas été prouvé. Étant donné que les pièces introduites par l'opposant ne démontrent pas l'usage sérieux du droit invoqué, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de confusion.

#### **C. Autres facteurs**

38. En ce qui concerne les commentaires du défendeur relatifs à l'absence de caractère distinctif de la marque invoquée (voir point 17), l'Office rappelle qu'un signe doit par définition être distinctif pour pouvoir constituer une marque.<sup>7</sup> Eu égard à la jurisprudence de l'Union européenne<sup>8</sup>, du fait de l'enregistrement de marque auprès de l'EUIPO, une certaine distinctivité doit être présumée dans le contexte d'une procédure comme celle en cause. Si le caractère distinctif d'une marque est remis en question, il convient d'effectuer une action en annulation basée sur les motifs absolus.

---

<sup>7</sup> Cour d'appel de La Haye 30 mars 2010, 200.044.463/01 (Roxstar).

<sup>8</sup> CJUE 24 mai 2012, C-196/11, ECLI:EU:C:2012:314, point 47 (Formula One).

**IV. CONSÉQUENCES**

39. L'opposition portant le numéro 2018096 n'est pas justifiée.

40. La demande de marque Benelux numéro 1462254 est enregistrée.

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 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 29 septembre 2023



Flavie Rougier  
*rapporteur*

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn