

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DÉCISION en matière d'OPPOSITION**  
**N° 2018431**  
**du 19 mars 2024**

**Opposant :** **NAPA Alliance sprl**  
Chaussée de Marche 524  
5101 Erpent  
Belgique

**Marque invoquée :** **Enregistrement Benelux 1351071**  
  
PARADOX  
  
*contre*

**Défendeur :** **Paradoxbrussels, Société à responsabilité limitée**  
Avenue du Roi 107  
1190 Forest  
Belgique

**Mandataire :** **Winger Trademarks BV**  
Charles de Kerchovelaan 17  
9000 Gand  
Belgique

**Signe contesté :** **Demande de marque Benelux 1471133**  
  
PARADOX

## **I. FAITS ET PROCÉDURE**

### **A. Faits**

1. Le 29 septembre 2022, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 25, la demande Benelux de la marque verbale PARADOX. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1471133 et a été publiée le 3 octobre 2022.
2. Le 16 novembre 2022, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux 1351071 de la marque verbale PARADOX, demandée le 27 mars 2017 et enregistrée le 14 juin 2017, pour des services en classe 35.
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 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 24 novembre 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 18 octobre 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. L'opposant explique tout d'abord que PARADOX est le nom de sa boutique depuis son ouverture en août 1993. Il considère que cela a été démontré lors du jugement du Président du Tribunal de commerce de Liège daté du 19 décembre 2017 impliquant l'opposant et la société Paradox Fashion, et produit une copie de ce jugement.
9. D'après l'opposant, il développe son activité depuis environ 30 ans, dans le même secteur que le défendeur, à savoir la vente au détail de vêtements pour hommes. Il explique qu'il opère dans le segment très haut du moyen de gamme tandis que le défendeur opère dans le streetwear, associé à la scène RAP bruxelloise. L'opposant indique que, toutefois, ils opèrent dans exactement le même secteur d'activités, à savoir la vente au détail de vêtements pour hommes, et ce dans une zone géographique proche.
10. L'opposant affirme que la fonction du dépôt de sa marque est de garantir l'origine du service proposé et est d'avis que dans le présent cas, le risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen

est élevé et qu'il en va de même pour ses fournisseurs. L'opposant considère que l'éventualité d'être associé à une image streetwear et RAP lui est préjudiciable de par l'utilisation du même signe.

11. L'opposant soumet une photo d'une façade PARADOX Erpent, une capture écran d'une partie du résultat de la recherche Google pour Paradoxbrussels.

12. D'après l'opposant, le défendeur ne peut pas invoquer la priorité de présence sur les réseaux sociaux car la page Facebook de l'opposant a été créée le 26 novembre 2013 tandis que celle du défendeur a été créée le 29 mars 2017. Il produit ensuite une capture écran d'une partie de sa page Facebook et une capture écran d'une partie de la page Facebook du défendeur. L'opposant explique ensuite que la page Facebook du défendeur est associée à des commentaires négatifs concernant les délais de livraison des articles achetés sur Internet et considère que cela constitue un élément négatif très important auquel il ne souhaite pas être associé et qui suscite la confusion dans l'esprit des consommateurs. L'opposant affirme qu'il ne vend pas sur Internet mais qu'il a reçu des appels téléphoniques de clients mécontents qui tentaient vainement de joindre le défendeur. La page Facebook et le site Internet de l'opposant sont, selon ce dernier, très transparents et mentionnent son numéro de téléphone.

13. L'opposant poursuit son argumentaire en expliquant que si un consommateur effectue une recherche pour « Paradox » via un moteur de recherche, la confusion sera immédiate s'il n'est pas attentif. D'après l'opposant, il y a un risque très important que le consommateur associe sa boutique de vêtements haut de gamme et casual chic à une boutique de vêtements streetwear, le conduisant à ne plus tolérer une telle coexistence des marques en cause.

14. L'opposant produit également un jugement prononcé par le Président du Tribunal de Liège daté du 19 décembre 2017, relatif à une affaire impliquant l'opposant et la société SPRL PARADOX FASHION, et indique que ce jugement constitue jurisprudence qui ne peut être ignorée par l'Office.

15. Selon l'opposant, un délai de réaction trop long de sa part ne peut être évoqué car il n'a eu connaissance de la confusion présente dans l'esprit des consommateurs que récemment, à la suite des appels téléphoniques reçus.

16. A la demande du défendeur, l'opposant a produit les documents suivants, relatifs à l'usage sérieux de sa marque :

- Une copie du jugement prononcé par le Président du Tribunal de Liège daté du 19 décembre 2017 ;
- Une copie d'un journal, datée du 28 mai 2011 ;
- Un rapport de facturation de la société Meta Platforms Ireland Limited concernant des paiements relatifs à des publicités, sur la période du 26 novembre 2013 au 11 août 2023.

## **B. Réaction du défendeur**

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

18. D'après le défendeur, les preuves d'usage soumises par l'opposant ne prouvent pas l'usage sérieux de la marque invoquée. Il précise que la photo d'un magasin produite par l'opposant ne concerne pas la période pertinente, que la liste de transactions ne fait pas mention de la marque invoquée et que le jugement de 2017 présenté ne fournit aucune information quant à l'usage sérieux de la marque invoquée.

19. Considérant cette absence d'usage sérieux de la marque invoquée, le défendeur ne voit pas l'utilité de discuter plus avant du risque de confusion.

20. Le défendeur laisse à l'Office le soin de statuer dans cette affaire.

### **III. DÉCISION**

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

21. 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.

22. La demande contestée a été effectuée le 29 septembre 2022. Par conséquent, l'opposant était tenu de démontrer l'usage de la marque invoquée pendant la période allant du 29 septembre 2017 au 29 septembre 2022 (ci-après « la période pertinente »). Étant donné que l'enregistrement de la marque invoquée est antérieur au 29 septembre 2017, la demande de preuves d'usage pour la marque invoquée est fondée.

23. 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>

24. 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> Tribunal de l'Union européenne (ci-après « 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.

25. 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>

26. 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*

27. Les produits visés par la marque invoquée sont des *services de vente au détail dans le domaine de l'habillement*.

28. L'Office constate tout d'abord que le jugement prononcé par le Président du Tribunal de Liège, daté du 19 décembre 2017, ne concerne pas l'usage sérieux de la marque invoquée. L'Office rappelle, à toutes fins utiles et en tout état de cause, qu'il a une responsabilité autonome de statuer sur base des arguments et des moyens de preuve avancés par les parties et qu'il n'est pas lié par les décisions d'autres autorités.

29. L'Office établit ensuite que la copie du journal présentée par l'opposant est datée de 2011, soit une période bien antérieure à la période pertinente. En outre, le rapport de facturation concernant des prestations publicitaires de la société Meta Platforms Ireland Limited ne montre pas la marque invoquée et ne concerne pas les services concernés de vente au détail.

30. Concernant les autres documents présentés par l'opposant lors de la soumission de ses arguments, l'Office constate qu'ils ne sont pas datés et ne permettent pas, tels que présentés, de démontrer un usage sérieux de la marque invoquée.

31. Par conséquent, l'analyse globale des pièces produites ne permet pas à l'Office de conclure que la marque invoquée, telle qu'enregistrée, a fait l'objet d'un usage sérieux au Benelux pendant la période pertinente.

#### *Conclusion*

32. 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 services pour lesquels elle est enregistrée au Benelux, au cours de la période pertinente.

---

<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.

**B. Conclusion**

33. 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.

**IV. CONSÉQUENCES**

34. L'opposition portant le numéro 2018431 n'est pas justifiée.

35. La demande de marque Benelux numéro 1471133 est enregistrée.

36. 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 19 mars 2024.



Flavie Rougier  
*rapporteur*

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaät