

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2018578
du 30 octobre 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 1 : **Marque de l'Union européenne 1733617**



Marque invoquée 2 : **Marque de l'Union européenne 8480311**

555

contre

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

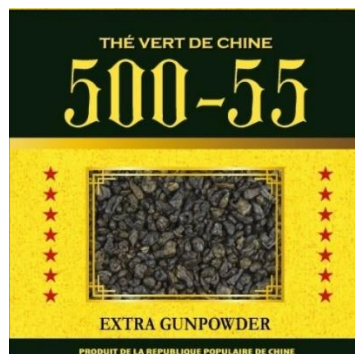
Mandataire : **van den Berg & Partners**

Rue Capouillet 34

1060 Bruxelles

Belgique

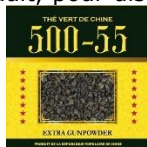
Signe contesté : **Demande de marque Benelux 1473300**



I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 9 novembre 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 1473300 et a été publiée le 22 novembre 2022.

2. Le 16 janvier 2023, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement de marque de l'Union européenne 1733617, demandé le 30 juin 2000 et enregistré le 5 décembre 2001 pour des produits et services en classes 30, 38 et 42, de la marque semi-



figurative «  ».

- Enregistrement de la marque de l'Union européenne 8480311, demandé le 7 août 2009 et enregistré le 23 avril 2010 pour des produits en classes 29, 30, 31 et 32, de la marque verbale « 555 ».

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est dirigée contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits et services des marques invoquées.

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 17 janvier 2023. 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 25 septembre 2023.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la 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^{er}, sous b de la 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 les produits contestés en classe 30 sont identiques, à savoir le thé. Selon l'opposant, les emballages en carton couverts par le signe contesté en classe 16 ayant pour objet d'emballer les produits couverts par les marques invoquées, ils sont 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 signes en cause, doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

11. Dans le cadre de la comparaison avec la deuxième marque invoquée, l'opposant affirme que la séquence de nombre « 500-55 » du signe contesté constitue l'élément distinctif essentiel et dominant du signe contesté, dès lors que les autres éléments verbaux « THE VERT DE CHINE » et « EXTRA GUNPOWDER » sont peu visibles et constituent des mentions informatives ou laudatives. Phonétiquement, l'opposant considère que l'élément « 500-55 » et la marque invoquée sont rigoureusement identiques. Visuellement, il indique que les signes en cause partagent les mêmes chiffres, à savoir trois 5, placés dans le même ordre, ce qui leur confère des ressemblances. Conceptuellement, l'opposant conclut que les signes en cause seront pareillement perçus comme une référence au nombre 555.

12. Dans le cadre de la comparaison avec la première marque invoquée, l'opposant indique que les signes en cause représentent respectivement la face avant d'un emballage et que ces emballages comportent les mêmes couleurs jaune, vert foncé et rouge, réparties de la même façon. L'opposant ajoute que ces emballages comportent au même endroit la même ouverture rectangulaire permettant de voir le thé qui y est contenu, ainsi que les mêmes chiffres pareillement présentés en lettres jaunes dans un cartouche de couleur vert foncé, situé pareillement dans la partie supérieure. Selon l'opposant, la conjugaison dans les deux signes de la présence des mêmes chiffres 5, 5 et 5 comme éléments distinctifs dominants et d'un même aspect de l'emballage, produit nécessairement des impressions visuelles d'ensembles des plus proches. Phonétiquement, il considère que les éléments distinctifs essentiels et dominants des signes en cause, à savoir « 555 » pour la marque invoquée et « 500-55 » pour le signe contesté, sont rigoureusement identiques. Conceptuellement, l'opposant souligne que les éléments distinctifs essentiels et dominants des signes en cause évoquent le même nombre 555.

13. L'opposant explique que les marques invoquées, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour les produits en cause, du point de vue du public du territoire pertinent. Ainsi, le caractère distinctif des marques invoquées doit être considéré comme normal, selon l'opposant, et ce malgré la présence d'éléments non distinctifs ou faibles dans la marque invoquée 1.

14. Après un récapitulatif des éléments précédents, l'opposant ajoute qu'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.

15. À la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Il considère que les documents attestent que les produits portant les marques invoquées ont été vendus au cours de la période pertinente à plusieurs revendeurs en France, pour des montants non-négligeables, ce qui établit l'usage sérieux sur une partie du territoire de l'Union européenne.

B. Réaction du défendeur

16. Le défendeur demande en premier lieu des preuves d'usage des marques invoquées.

17. Après analyse des preuves d'usage présentées par l'opposant, le défendeur conclut que les documents portent sur des produits dont le signe est différent de celui de la marque invoquée, telle qu'enregistrée. Il précise pour cela que les produits apparaissant sur les catalogues diffèrent, notamment en termes de couleurs (le dégradé de couleurs est plus cuivré et le vert foncé est désormais noir), la typographie est différente, des mentions nouvelles apparaissent (« THE VERT SUPERIEUR » et « THE VERT GUNPOWDER DE CHINE »), l'illustration du palais impérial est différente (plus allongée et recadrage différent), l'espace de l'ouverture a été réduit et des caractères chinois ont été ajoutés parallèlement aux côtés latéraux de l'ouverture (entre les étoiles rouges, dont le nombre a augmenté, et l'ouverture). Le défendeur ajoute que l'opposant ne démontre qu'un usage national et ne démontre aucunement que les marques invoquées ont été utilisées afin de maintenir ou de créer des parts de marché dans l'Union européenne.

18. 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.

19. Après analyse du signe contesté et de la marque semi-figurative invoquée, le défendeur est d'avis que, phonétiquement, les éléments « 500-55 » ne sont pas rigoureusement identiques au signe « 555 » et se lisent « cinq cents tiret cinquante-cinq ». Visuellement, le défendeur considère que le signe « 500-55 » comporte deux chiffres, à savoir « 00 », ainsi qu'un symbole, à savoir « - » qui ne se retrouvent aucunement dans le signe « 555 ». Par ailleurs, la mention 555 de la marque invoquée est précédée et suivie d'une étoile rouge, à dominance forte. Il n'y a donc, selon lui, pas de ressemblance. Le défendeur ajoute que les typographies et les couleurs diffèrent. Le défendeur précise que la marque invoquée est composée, dans sa partie centrale, d'une illustration du palais impérial de la Cité impériale de Pékin, illustration tout aussi voire plus volumineuse et dominante que les mentions 555. Conceptuellement, le signe contesté n'est pas perçu comme référence au nombre 555. Concernant la marque verbale invoquée, le défendeur conclut qu'outre le fait que les éléments figuratifs du signe contesté permettent à eux seuls d'éviter toute similitude, les signes en cause diffèrent également phonétiquement, visuellement et conceptuellement.

20. Selon le défendeur, la mention « 555 » est une variante de la mention « 3505 », usuelle dans les habitudes du commerce de thé vert au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er} sous d, CBPI. Cette mention désigne un grade de thé particulier et fournit des images pour le démontrer. Le chiffre 555 ne constitue pas un élément distinctif susceptible de protection. Par conséquent, le défendeur conclut que les signes composant les marques invoquées sont descriptifs du produit commercialisé au sens de l'article 2.2bis, alinéa 1^{er}, sous c, CBPI, et ne sont pas suffisants pour justifier l'opposition, qui doit donc être déclarée non fondée.

21. Après un récapitulatif des éléments qui précède, le défendeur procède à une comparaison détaillée des éléments figuratifs des marques concernés et souligne également que le signe contesté est en français et anglais tandis que la marque semi-figurative invoquée est en français. Le défendeur conclut que les signes en question ne sont aucunement identiques ou similaires d'un point de vue visuel, phonétique et

conceptuel. Selon le défendeur, 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.

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

III. DÉCISION

A.1 Preuves d'usage

23. En application de l'article 2.16bis, alinéa 1^{er}, 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^{er} de la 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.

24. La demande contestée a été effectuée le 9 novembre 2022. Par conséquent, l'opposant était tenu de démontrer l'usage de la marque invoquée pendant la période allant du 9 novembre 2017 au 9 novembre 2022 (ci-après « la période pertinente »). Étant donné que l'enregistrement de la marque invoquée est antérieur au 9 novembre 2017, la demande de preuves d'usage pour les marques invoquées est fondée.

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.¹ 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.²

26. 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.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

¹ 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).

² 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).

³ 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).

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

27. 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.⁵

28. 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.⁶

29. 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

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

1. Extrait du catalogue PALAIS IMPERIAL de septembre 2020 ;
2. Extrait du catalogue de HAUDECOEUR de 2021 ;
3. Extrait du catalogue 2022 de HAUDECOEUR de 2022 ;
4. 10 factures de HAUDECOEUR datées de la période entre le 29 octobre 2020 et le 21 juin 2023.

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 fournis quant aux autres produits et services désignés en classe 29, 30, 31, 32, 38 et 42 par les marques invoquées.

32. Les pièces sont toutes rédigées en français et concernent uniquement le territoire français. Il ressort des chiffres de vente qu'approximativement 7926 kg de thé ont été vendus, sur le territoire français, pendant la période allant de 2020 à 2022.

33. 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 les marques invoquées ont été utilisées dans d'autres pays que la France fait défaut.

⁵ 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.

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

34. Le thé étant consommés quotidiennement (voire plusieurs fois par jours) et étant généralement peu onéreux, l'Office établit que ce produit s'adresse au grand public de l'Union européenne.

35. S'agissant de produits destinés au grand public, l'Office établit que la quantité de thé vendue est insuffisante pour démontrer un usage sérieux des marques invoquées dans le but d'obtenir ou de conserver des parts de marché dans l'Union européenne. Le thé est une des boissons les plus consommée dans le monde. En outre, même à supposer qu'il y ait un usage sérieux en France, cela ne suffit pas à établir 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 les marques invoquées soit utilisées sur un territoire plus large que la France seule. Les preuves soumises n'apportent pas d'éléments à cet effet.

36. Ainsi, l'analyse globale des pièces fournit ne permet pas à l'Office de conclure que les marques invoquées ont fait l'objet d'un usage sérieux en Union européenne, et ce même pour le thé.

Conclusion

37. 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 des marques invoquées pour tous les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées au sein de l'Union européenne et au cours de la période pertinente.

B. Conclusion

38. Vu ce qui précède, l'opposition est rejetée car l'usage sérieux des marques invoquées n'a pas été prouvé. Étant donné que les pièces introduites par l'opposant ne démontrent pas l'usage sérieux des droits invoqués, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de confusion.

C. Autres facteurs

39. En ce qui concerne les commentaires du défendeur relatifs à l'absence de caractère distinctif de la marque invoquée (voir point 20), l'Office rappelle qu'un signe doit par définition être distinctif pour pouvoir constituer une marque.⁷ Eu égard à la jurisprudence de l'Union européenne⁸, 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.

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

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

IV. CONSÉQUENCES

40. L'opposition portant le numéro 2018578 n'est pas justifiée.
41. La demande de marque Benelux numéro 1473300 est enregistrée.
42. 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 30 octobre 2023.



Flavie Rougier
rapporteur

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn