



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2007106

du 31 mai 2013

Opposant: **Poulsen Roser A/S**
Kratbjerg 332
3840 Fredensborg
Danemark

Mandataire: **Merkenbureau Knijff & Partners**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Pays-Bas

Droit invoqué: BOULEVARD (marque communautaire 3991809)

contre

Défendeur: **STAR 2000 HOLDING s.a.**
19, rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire: **STAR 2000 s.h.a.**
c/o NIRP INTERNATIONAL
27, Porte de France
06500 Menton
France

Marque contestée: SUNSET BOULEVARD (dépôt Benelux 1234491)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 18 octobre 2011, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale SUNSET BOULEVARD pour distinguer des produits et services en classe 31. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1234491 et a été publié le 20 octobre 2011.

2. Le 2 janvier 2012, l'opposant a introduit une opposition contre ce dépôt. Etant donné que le dernier jour du délai d'opposition était un jour de fermeture (le 1^{er} janvier), l'opposition est considérée comme ayant été introduite à temps, conformément à la règle 3.9, alinéa 3 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »). L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire numéro 3991809 de la marque verbale BOULEVARD, déposée le 23 août 2004 et enregistrée le 9 novembre 2005 pour des produits en classe 31.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par l'enregistrement antérieur.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 4 janvier 2012, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 mars 2012. Le 7 mars 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 7 mai 2012 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 4 mai 2012, l'opposant a introduit ses arguments. Le 14 mai 2012, ceux-ci ont été envoyés au défendeur, accompagnés d'une traduction, un délai jusqu'au 14 juillet 2012 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 18 mai 2012, le défendeur a informé l'Office qu'il ne désirait pas, à ce stade de la procédure, réagir aux arguments de l'opposant et a requis l'introduction de preuves d'usage par l'opposant. Par courrier du 23 mai 2012, l'Office a informé l'opposant de cette requête. Un délai jusqu'au 23 juillet 2012 inclus a été octroyé à l'opposant pour introduire ces preuves d'usage.

11. Le 18 juillet 2012, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Le 17 août 2012, l'Office les a transmises au défendeur, lui accordant un délai jusqu'au 17 octobre 2012 inclus pour y réagir, ainsi qu'aux arguments de l'opposant.

12. Le 3 septembre 2012, le défendeur a réagi aux arguments et preuves introduits par l'opposant. Étant donné que cette réaction a été introduite en un seul exemplaire, l'Office a demandé au défendeur un second exemplaire par courrier du 7 septembre 2012, lui accordant un délai jusqu'au 7 novembre 2012 inclus.

13. Le 12 septembre 2012, le défendeur a introduit le second exemplaire de sa réaction et l'Office l'a envoyé à l'opposant le 26 octobre 2012, accompagné d'une traduction.

14. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

15. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

16. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

17. L'opposant observe que les produits du signe contesté sont identiques à ceux du droit invoqué ; la spécification plus détaillée dans la liste du signe contesté n'y change rien. Selon l'opposant, cette identité compense les éventuelles différences entre les signes.

18. L'opposant estime que l'élément BOULEVARD est l'élément dominant du signe contesté, vu que le mot SUNSET est employé comme adjectif et qu'il est donc de moindre importance. Cet élément dominant est identique au droit invoqué et l'opposant en conclut que les signes se ressemblent dès lors fortement sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

19. En raison du risque de confusion estimé par l'opposant, celui-ci demande à l'Office d'accepter l'opposition et de refuser l'enregistrement du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur a demandé la production par l'opposant de preuves d'usage du droit invoqué.

21. Le défendeur argue que les preuves d'usage introduites par l'opposant ne sont pas datées, et il n'est donc pas sûr qu'elles se rapportent à la période pertinente. De plus, les pièces ne comprennent pas le droit invoqué tel qu'il est enregistré et elles ne permettent pas d'identifier les produits en usage.

22. En conclusion, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et d'enregistrer le signe contesté.

III. DÉCISION

A. Preuves d'usage

23. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

24. Etant donné que l'enregistrement de la marque invoquée est antérieur au 20 octobre 2006, la demande de preuve d'usage est fondée.

25. Le dépôt contesté a été publié le 20 octobre 2011. La période de cinq ans – la période pertinente – s'étend, dès lors, du 20 octobre 2006 au 20 octobre 2011.

26. Conformément à la règle 1.29 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 fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

27. Selon la Cour (CJUE, arrêt *Ansul*, C-40/01), 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 et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir aussi TUE, 12 mars 2003, *Silk Cocoon*, T-174/01, point 39; TUE, 8 juillet 2004, arrêt *Vitafruit*, T-203/02, point 39; TUE, arrêt 8 novembre 2007, arrêt *Charlott*, T-169/06, point 34).

28. En outre, le Tribunal a considéré 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 (TUE, *Hiwatt*, T-39/01, 12 décembre 2002; *Vitakraft*, T-356/02, 6 octobre 2004; *Sonia Sonia Rykiel*, déjà cité).

Appréciation des preuves d'usage introduites

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

1. Une page du site web de l'opposant affichant différentes collections de clématites;
2. Sept pages web de différentes entreprises horticoles au Danemark, en Angleterre et aux Pays-Bas en relation avec la collection Boulevard;
3. Deux pages web des journaux Anglais *Daily Mail* et *The Guardian*, comprenant une référence à la collection Boulevard;
4. Une page web d'un forum avec une référence à la collection Boulevard;
5. Une photo sur Flickr d'une clématite de la collection Boulevard;
6. Deux brochures de l'opposant où la collection Boulevard est mentionnée.

30. L'imprimé du site web de l'opposant n'est pas daté et fait seulement mention de la collection BOULEVARD™ EVISION™ & POULSEN® (entre autres collections), mais il ne comprend aucune information concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage de la marque antérieure.

31. Quatre imprimés des exploitations horticoles (ou de magasins floricoles en ligne) ne sont pas datés et les trois autres datent de 2012, donc d'après la période pertinente. Les sites web montrent plusieurs photos de plantes de la collection Boulevard, mais ils ne donnent pas d'indication concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage de la marque antérieure.

32. Les références dans *Daily Mail* et *The Guardian* sont datées du 4 septembre 2008 et du 26 février 2011 respectivement et donc comprises dans la période pertinente. Elles se trouvent dans un article concernant des clématites ("*The new compact clematis, comprising the seven-strong Boulevard collection, produce flowers down the stem [...] and [...] but try to track down one from the 'Boulevard Collection' [...]*"). On ne peut néanmoins pas tirer d'information de ces articles concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage de la marque antérieure.

33. La référence dans le forum sur internet est limitée à une réaction d'un utilisateur ("*[...] the Evison patio/Boulevard collection are supposed to be long bloomers!*" – placée le 24 avril 2008). On ne peut en tirer aucune conclusion en ce qui concerne le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage de la marque antérieure.

34. La photo de la clématite sur Flickr a été prise le 23 mars 2012, c'est donc en dehors de la période pertinente et elle ne comprend pas de référence au droit invoqué.

35. Les brochures de l'opposant (de 2008 et 2011) montrent de nombreuses photos de diverses clématites, lesquelles appartiennent apparemment à la collection Boulevard, mais les brochures ne donnent aucune information sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage de la marque antérieure. Une brochure signale sur la première page: "*Poulsen Roser is a worldleader in the breeding of new pot roses and clematis for indoor and outdoor use. Every year, 50 million Poulsen roses and 2 million Poulsen clematis are produced under licence at nurseries in over 50 countries worldwide. More than 50% of all pot roses sold worldwide are Poulsen roses.*" Or, il ne s'avère nullement que ce texte se rapporte au droit invoqué et cette déclaration n'est pas appuyée par d'autres pièces.

Conclusion

36. Les pièces introduites par l'opposant ne démontrent pas l'usage sérieux du droit invoqué dans la période de cinq années précédant la publication du signe contesté. Pour cette raison l'Office ne procédera pas à l'appréciation du risque de confusion.

B. Conclusion

37. Etant donné que la preuve d'usage réel dans la période de cinq années antérieure à la publication du signe contesté n'est pas délivrée, l'Office n'a pas examiné le risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

38. L'opposition portant le numéro 2007106 n'est pas justifiée.

39. Le dépôt Benelux numéro 1234491 est enregistré pour tous les produits indiqués dans la demande.

40. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéficiaire du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, 31 mai 2013

Willy Neys

Cocky Vermeulen

Saskia Smits

(rapporteur)

Agent chargé du suivi administratif : Tomas Westenbroek