

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION  
du 14 août 2013**

**N° 2007331**

**Opposant :** **Poulsen Roser A/S**  
Kratbjerg 332  
3480 Fredensborg  
Danemark

**Mandataire :** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwenveldseweg 112  
1382 LX Weesp  
Pays-Bas

**Droit invoqué :** **Enregistrement communautaire 1569425**  
  
PARTY  
  
*contre*

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

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

**Marque contestée :** **Dépôt Benelux 1238637**  
  
PARTY

—  
n  
n  
O  
A.**FAITS ET PROCEDURE****A. Faits**

1. Le 21 décembre 2011, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale PARTY, pour des produits en classe 31. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1238637 et publié le 11 janvier 2012.
2. Le 21 mars 2012, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire 1569425 de la marque verbale PARTY, introduite le 17 mars 2000 et enregistrée le 16 mai 2001 pour des produits en classe 31.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et est basée sur tous les produits du droit invoqué.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ( ci-après : « CBPI ») .
6. La langue de la procédure est le français.

**B. Déroulement de la procédure**

7. L'opposition est recevable et a été communiquée aux parties en date du 23 mars 2012.
8. L'opposant a introduit le 22 mai 2012 des arguments destinés à étayer l'opposition. Sur base de la règle 1.17, alinéa 1, sous c du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »), l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office »), ces arguments sont supposés avoir été introduits au début de la procédure.
9. La phase contradictoire de la procédure a commencé le 24 mai 2012. Le 25 mai 2012, l'Office a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure. Par cet avis, l'Office a prié l'opposant de spécifier s'il y avait lieu de considérer les arguments déjà introduits comme étant complets ou si des arguments complémentaires allaient encore être introduits. Un délai jusqu'au 25 juillet 2012 fut imparti à l'opposant pour réagir.
10. Le 26 juin 2012, l'opposant a communiqué que les arguments déjà introduits devaient être considérés comme complets. L'Office les a transmis le 13 juillet 2012 au défendeur, lui accordant un délai jusqu'au 13 septembre 2012 inclus pour u réagir.
11. Le 30 juillet 2012, le défendeur a communiqué qu'il ne désirait à ce stade de la procédure pas encore réagir aux arguments de l'opposant, mais qu'il souhaitait des preuves d'usage concernant le droit invoqué.

12. En date du 15 août 2012, l'Office a prié l'opposant d'introduire des preuves d'usage et lui a accordé un délai jusqu'au 15 octobre 2012 inclus pour ce faire.

13. Le 15 octobre 2012, l'opposant a introduit les preuves d'usage requises. Celles-ci ont été envoyées par l'Office au défendeur en date du 17 octobre 2012, en lui accordant un délai jusqu'au 17 décembre 2012 inclus pour y réagir, ainsi qu'aux arguments de l'opposant.

14. En date du 9 novembre 2012, le défendeur a introduit sa réaction concernant les arguments de l'opposant et les preuves d'usage introduites.

15. Chaque partie a introduit ses remarques dans les délais impartis par l'Office.

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

## II. MOYENS DES PARTIES

17. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

### A. Arguments de l'opposant

18. L'opposant constate que les signes sont identiques.

19. Les signes sont selon l'opposant, visuellement, phonétiquement et conceptuellement identiques.

20. L'opposant conclut qu'il est question de contrefaçon.

### B. Réaction du défendeur

21. Le défendeur a demandé des preuves d'usage. En réaction à celles-ci, il remarque que l'opposant n'a pas suffisamment démontré que le droit invoqué a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits en classe 31.

22. Selon le défendeur, la plupart des pièces sont générales et vagues, un certain nombre de celles-ci sont non datées, il ne ressort souvent pas sur quel territoire la marque a été utilisée, dans certains cas, il n'est pas clair pour quels produits le droit invoqué a été utilisé et dans d'autres, le droit invoqué n'est même pas cité.

23. Vu que l'usage du droit n'a pas été démontré, le défendeur estime que l'opposition doit être rejetée.

—

a.

iii.

A.



24. En application des dispositions des articles 2.16, alinéa 3, sous a et 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, ainsi que de la règle 1.29 du RE, un usage normal de la marque invoquée doit avoir eu lieu durant une période de cinq ans qui précède la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

25. Vu que le droit invoqué a été enregistré plus de cinq ans précédant la date de publication du dépôt, la requête concernant l'introduction de preuves d'usage concernant ce droit est fondée.

26. Le dépôt contesté a été publié le 11 janvier 2012. La période devant entrer en ligne de compte – la période pertinente – s'étend donc du 11 janvier 2007 au 11 janvier 2012.

27. 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 ou services sur lesquels l'opposition est fondée.

28. Le droit invoqué est une marque communautaire, de telle sorte que l'obligation d'usage est régie par l'article 15 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (ci-après « MCRé. »). Cet article, ayant pour titre « Usage de la marque communautaire », mentionne ce qui suit :


*« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage ».*

29. Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (affaire C-149/11, Onel), la CJUE a expliqué plus amplement cette disposition. Concernant la notion « dans la Communauté », la Cour envisage qu'il existe une différence entre l'étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires. Une marque communautaire jouit en effet d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale. Sur ces bases, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une marque communautaire fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste, sauf si le marché des produits ou des services en question soit, de fait, cantonné au territoire. Il convient de ce fait de faire abstraction des frontières du territoire des États membres. La Cour conclut :

*« Une marque communautaire fait l'objet d'un «usage sérieux», au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les conditions sont remplies dans l'affaire au principal, en tenant compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des*

—

n.



Services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier ».

30. La limite concernant l'usage sérieux d'une marque communautaire est en règle générale donc plus élevée que celle concernant l'usage sérieux d'une marque nationale (Benelux). Il y a lieu de démontrer que la marque a été utilisée dans le but de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne en tenant compte également de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

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

31. L'opposant introduit les pièces suivantes pour prouver l'usage de son droit invoqué :

- a. copies de catalogues de IPM ESSEN internationale pflanzenmese de 2010 (3 pages) et de 2012 (2 pages) ;
- b. 3 copies de descriptions de différentes sortes de roses, non datées ;
- c. un aperçu de variétés de roses de Poulsen Roser, un en néerlandais et un en français, sur lesquels est indiqué par des symboles si les variétés sont enregistrées en tant que nouveautés, si elles ont été inscrites à la protection des variétés CE ou vont l'être, si elles sont déposées ou enregistrées comme marque de commerce ; non daté ;
- d. un document intitulé « NON PROPAGATION LICENCE-ROSES » ;
- e. un document intitulé « POT CULTURE ROSS, report per order » ;
- f. une lise portant le nom « potters on I tysktalende lande » ;
- g. une liste reprenant les « wholesalers in Europe », portant la date du 21.9.2012 ;
- h. 4 copies de brochures de Poulsen Roser A/S faisant mention de « the PARTY collection » ;
- i. une liste de production vide datant de l'été 2012.

32. Dans les copies mentionnées sous a., il n'est fait mention du nom « PARTY » que dans une « alphabetical list of trademarks » et dans une « alphabetical list of exhibitors ». Il ne ressort pas que cette mention est utilisée également en tant que marque.

33. Ceci vaut également pour les descriptions des sortes de roses portant les noms « Faye Party », « Dec Party » et « Fame 2009 Party » (citées au point b.) ; celles-ci ne donnent aucune indication concernant l'usage en tant que marque.

34. Les listes reprenant un aperçu de variétés de roses de l'opposant (citées au point c.) mentionnent « Collection PARTY », et parallèlement une série de noms parmi lesquels aucun ne contient la mention PARTY. Les brochures (citées au point h.) ne mentionnent que « PARTY » et « Collection PARTY », et la liste de production (citée au point i.) ne mentionne également que « Collection Party », suivi d'un certain nombre de noms ne faisant pas apparaître le droit invoqué.

35. Ni le document intitulé « NON PROPAGATION LICENCE-ROSES » (cité sous d.), ni celui intitulé « POT CULTURE ROSS – report per order » (cité sous e.), ni la liste portant le nom « potters on

—

a.

« tysktaleride lande » (citée sous f.), ni la liste des « wholesalers in Europe » (citée sous g.) ne mentionnent le droit invoqué.

36. La plupart des pièces sont non datées (à savoir les pièces citées aux points b. à f. et la pièce h.). Il y a en règle générale lieu de remarquer que le fait que certaines pièces ne soient pas datées, n'entraîne pas nécessairement qu'elles ne doivent pas être considérées. Même si une pièce est postérieure à une certaine date, il est cependant possible sur base de celle-ci de tirer des conclusions concernant la situation qui existait déjà avant cette date (CJUE, Aire Limpio, C-488/06, 17 juillet 2008 ; décision d'opposition OBPI, Y-TAG, 2000904, 23 octobre 2008). Par ailleurs, ces pièces pourraient servir à étayer d'autres éléments probants introduits (TUE, Vitafruit, C-416/04 P ; décision opposition OBPI, HOLLANDER, 2000980, 30 juin 2008).

37. 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. À cet égard, 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. 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, 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 la marque (voir CJUE, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, arrêt du 11 mai 2006, Vitafruit, déjà cité et ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-252/02 ; TUE, Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003 et Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007).

38. La Cour a également 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 (TUE, Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002 ; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 ; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008).

39. Concernant l'étendue de l'usage des marques concernées, il y a lieu de tenir compte du volume commercial de toutes les actions utilisées, de la durée de la période durant laquelle celles-ci ont eu lieu, ainsi que de la fréquence de ces actions (voir arrêt CJUE, La Mer, déjà cité). Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible nombre de produits ou services commercialisés sous ces marques peut être compensé par une intensité élevée ou une constance temporelle élevée de l'usage de ces marques, et inversement.

40. Plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (TUE, VOGUE, T-382/08, 18 janvier 2011).

—

n.

41. Les pièces reçues ne donnent dans leur totalité pas suffisamment d'indications concernant le lieu, la durée, la nature et l'importance de l'usage. Il ne peut pas être conclu sur base d'une appréciation globale des données, telle que développée aux points 32 à 35 précités, que le droit invoqué à fait l'objet d'un usage sérieux durant la période pertinente pour les produits concernés, sans en arriver à des probabilités et présomptions.

#### *Conclusion*

42. Les pièces introduites ne font pas ressortir que le droit invoqué à fait l'objet d'un usage sérieux durant la période pertinente pour les produits désignés. Pour ces raisons, l'Office ne procédera plus à l'appréciation du risque de confusion.

#### **B. Conclusion**

43. Vu que les pièces introduites ne suffisent pas à démontrer l'usage normal du droit invoqué pour les produits en question, il n'y a pas lieu d'apprécier le risque de confusion.

#### **IV CONSÉQUENCE**

44. L'opposition numéro 2007331 est injustifiée.

45. Le dépôt Benelux 1238637 est enregistré au Benelux.

46. L'opposition étant injustifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 14 août 2013

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif:

Ellen van Holst