

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2008592**

**du 12 août 2015**

**Opposant :** **TERREAL**  
Rue Pages 13-15  
92150 Suresnes  
France

**Mandataire :** **Office Kirkpatrick S.A.**  
32, Avenue Wolfers  
1310 La Hulpe  
Belgique

**Marque invoquée :** **TERREAL**  
(Enregistrement international 753999)

*contre*

**Défendeur :** **VERDIR AG**  
Rektor-Cremer-Strasse 43  
4780 St. Vith Emmels  
Belgique

**Mandataire :** -

**Marque contestée :** **TERRADALL**  
(dépôt Benelux 1262125)

## **I. FAITS ET PROCEDURE**

### **A. Faits**

1. Le 29 janvier 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale TERRADALL pour distinguer des produits en classes 19 et 27. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1262125 et a été publié le 19 février 2013.

2. Le 18 avril 2013, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 753999 de la marque verbale TERREAL, déposée le 18 décembre 2000 pour des produits et services en classes 19, 37 et 38.

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 signe contesté et basée sur une partie des produits et services en classes 19 et 37 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. Le 22 avril 2013, 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. Le 20 juin 2013, le défendeur a fait notifier une limitation des produits de son dépôt. Cette limitation a été confirmée aux parties le 24 juin 2013.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 23 juin 2013. Le 25 juin 2013, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 25 août 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

10. Le 23 août 2013, l'opposant a introduit des arguments. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 4 septembre 2013, un délai jusqu'au 4 novembre 2013 lui étant imparti pour y répondre.

11. Le 16 septembre 2013, le défendeur a informé l'Office qu'il ne souhaitait pas, à ce stade de la procédure, réagir aux arguments de l'opposant, mais qu'il demandait à l'opposant des preuves d'usage du droit invoqué. Le 18 septembre 2013, l'Office a informé l'opposant de la requête du défendeur, un délai jusqu'au 18 novembre 2013 lui étant imparti pour déposer les preuves d'usage requises.

12. Le 18 novembre 2013, l'opposant a introduit les preuves d'usage et l'Office les a transmises au défendeur le 22 novembre 2014 avec un délai jusqu'au 22 janvier 2014 pour formuler ses observations.

13. Le 21 janvier 2014, le défendeur a introduit ses observations et l'Office les a envoyées à l'opposant le 4 février 2014.

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 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**

17. D'emblée, l'opposant tient à souligner le caractère arbitraire et par conséquent hautement distinctif du droit invoqué par rapport aux produits et services revendiqués.

18. Selon l'opposant, sur le plan visuel, le droit invoqué est quasiment reproduit à l'identique dans le signe contesté. La seule différence réside dans la substitution de la voyelle A à la voyelle E et l'ajout de la consonne D. L'opposant estime que cette différence n'est toutefois pas de nature à écarter le risque de confusion, étant donné que le consommateur accorde plus d'attention au début des signes.

19. Sur le plan phonétique, la marque et le signe sont tous deux constitués de trois syllabes, lesquelles sont quasiment identiques, dès lors que le D central du signe contesté ne sera presque pas perçu à l'audition.


20. L'opposant signale que ni la marque ni le signe n'a aucune signification ni aucun pouvoir évocateur. Sur le plan conceptuel, il n'y a donc pas de différence atténuant les ressemblances visuelles et phonétiques, selon l'opposant.

21. L'opposant constate que les produits du signe contesté sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits du droit invoqué. Pour autant que besoin et de manière subsidiaire, l'opposant relève que ces produits sont complémentaires et dès lors similaires aux services en classe 37 du droit invoqué.

22. Pour ces raisons, l'opposant sollicite le retrait total du signe contesté.

### **B. Réaction du défendeur**

23. Le défendeur a en premier lieu demandé des preuves d'usage du droit invoqué.

24. Le défendeur signale d'abord que l'opposant est également le titulaire de la marque internationale semi-figurative , mais que cette marque ne forme pas la base de l'opposition.

25. À titre principal, le défendeur demande le rejet de l'opposition pour absence de preuves d'usage. En effet, quatre des douze documents transmis par l'opposant ne concernent pas la période pertinente et aucun des documents ne contient la marque invoquée verbale pour identifier des produits ou services. Par contre, la marque internationale figurative, représentée dans l'alinéa précédent, est systématiquement reprise. En outre, les documents transmis par l'opposant présentent seulement des tuiles en terre cuite et non les autres produits et services invoqués. De plus, les pièces ne contiennent pas d'indication permettant d'établir le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage du droit invoqué, et elles ne mentionnent aucune donnée quantitative ou qualitative relative à cet usage, telles que des données concernant les parts de marché, les chiffres d'affaires, le volume etc. Enfin, les documents transmis sont rédigés en néerlandais et se limitent à une partie seulement du territoire Benelux et de la Belgique (la Flandre).

26. À titre subsidiaire, l'opposition doit être rejetée, selon le défendeur, pour absence de risque de confusion entre les signes et les produits respectifs.

27. En ce qui concerne les produits et services à comparer, le défendeur constate que l'opposant n'apporte pas d'élément permettant de conclure à l'utilisation du droit invoqué pour les services en classe 37, de sorte que ces services doivent être écartés de l'opposition.

28. Pour les produits invoqués en classe 19, il ressort des preuves d'usage que l'opposant ne commercialise que des tuiles fabriquées à partir de terre cuite. Selon le défendeur, cette catégorie de produits correspond aux produits formulés dans le registre comme *matériaux de couverture, de structure de bâtiments en terre cuite*, mais l'opposition n'étant pas basée sur ces produits, ces derniers doivent également être écartés.

29. Les produits restants du droit invoqué sont différents de ceux du signe contesté. En effet, ils n'ont aucun caractère complémentaire ou concurrent, étant donné leurs destination et nature différentes ; les uns sont des produits en terre cuite destinés à la couverture et à la structure de bâtiments, les autres sont des produits en matière synthétique destinés à être posés au sol.

30. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur fait d'abord remarquer qu'ils disposent d'un caractère distinctif restreint, parce qu'ils ont une signification en relation avec les produits et services en question. En effet, tel qu'il ressort du registre et de l'usage par les parties, le droit invoqué réfère aux matériaux des produits de construction, la terre cuite (la terre « réal », réelle », « la vraie terre »), tandis que le signe contesté réfère aux dalles à poser sur le sol. Or, il ressort de ces significations que les signes en cause sont conceptuellement différents, ce qui suffit, selon le défendeur, pour neutraliser les points de ressemblance.

31. Sur les plans visuel et phonétique, le défendeur est d'avis qu'il y a un certain degré de ressemblance, mais dans la mesure où les produits de construction sont destinés aux professionnels, cette similitude sera de moindre importance. En effet, le défendeur fait observer que le niveau d'attention du public concerné est plus élevé car les produits et services en question s'adressent aux professionnels de la construction.

32. Sur base de ce qui précède, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et d'enregistrer le signe contesté.

### III. DECISION

#### A. Preuves d'usage

33. 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 sérieux 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.

34. Etant donné que l'enregistrement du droit invoqué est antérieur au 29 janvier 2008, la demande de preuves d'usage est fondée.

35. Le dépôt contesté a été publié le 29 janvier 2013. La période de cinq ans – la période pertinente – s'étend, dès lors, du 29 janvier 2008 au 29 janvier 2013.

36. 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.

#### ***Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant***

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

- 1) Une brochure, intitulée « De essentie van het gamma. Dakpannen en toebehoren. Ruwbouw. Gevelproducten », édition 2003 ;
- 2) Une brochure, intitulée « De tegelpannen voor België » de janvier 2004 ;
- 3) Un extrait d'un catalogue de 2001, intitulé « Klei dakpannen » ;
- 4) Extraits de listes de prix de 2012, intitulés « Tegelpannen », « Mediterrane pannen », « Sluitingspannen » et « Dakpannen kleuren » ;
- 5) Un extrait d'un catalogue de 2010, intitulé « MCS ! En Terreal, kleidakpannen » ;
- 6) Un extrait d'un catalogue, non daté, intitulé : « Authentieke dakmaterialen. Handgemaakte tegelpan Otentik » ;
- 7) Un extrait d'un catalogue, non daté, intitulé « APOK. Toiture. Façade. Batiment » ;
- 8) Un extrait d'un catalogue de 2012, intitulé « APOK. Het gamma op voorraad bij Apok. La gamme Terreal en stock chez APOK » ;
- 9) Un extrait de deux pages d'un agenda intitulé « FZ Facozinc Facometal » ;
- 10) Une facture du 29 octobre 2012 avec désignation « Partnerariat CCT-CBD année 2012 » ;
- 11) Une facture du 12 mars 2013 avec désignation « Parrainage Roof City 2013 » ;
- 12) Une copie d'une décision d'opposition de l'INPI du 21 octobre 2013.

38. L'Office fait remarquer que les pièces mentionnées ci-dessus sous 1, 2 et 11 tombent en dehors de la période pertinente et que les pièces sous 6 et 7 ne sont pas datées. Cela ne signifie cependant pas nécessairement qu'elles ne peuvent pas être prises en compte. En effet, conformément à la jurisprudence de la

Cour de Justice de l'Union européenne, l'appréciation du caractère sérieux de l'usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d'éventuelles circonstances (antérieures ou) postérieures à cette période. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (en ce sens, CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 27 janvier 2004).

39. Selon la jurisprudence européenne, 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 (CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003).

40. 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 (voir TUE, Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004 et Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007).

41. La jurisprudence européenne a également précisé que l'usage sérieux d'une marque ne pouvait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais devait reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvaient 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 et Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008).

42. Dans le cas présent, les brochures et les extraits de catalogues et de listes de prix (numéros 1 à 8 ci-dessus) ne démontrent nullement que l'opposant a effectivement commercialisé le droit invoqué pour les produits sur lesquels l'opposition est basée et ces pièces ne donnent pas d'information sur la durée, l'importance ou le lieu d'un éventuel usage sérieux de la marque (voir en ce sens TUE, Vogue, T-382/08, 18 janvier 2011).

43. Les deux factures (numéros 10 et 11 ci-dessus) sont adressées à l'opposant et ne prouvent donc pas un usage vers l'extérieur. Les factures démontrent uniquement que l'opposant a été partenaire ou parrain d'une confédération ou d'une exposition, mais elles ne donnent aucune information concernant l'usage du droit invoqué.

44. L'extrait de deux pages vides d'un agenda (no. 9 ci-dessus) n'est pas de nature à prouver l'usage sérieux d'une marque.

45. En ce qui concerne la copie de la décision d'opposition de l'INPI (*Institut National de la Propriété Intellectuelle* de la France), l'Office fait remarquer que cette décision ne prouve pas qu'un usage sérieux de la marque invoquée a été fait au Benelux lors du période pertinente. En outre, dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'Office prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne peuvent lier l'Office (voir par analogie : TUE, CURON, T-353/04, 3 mai 2007).

#### *Conclusion*

46. L'Office conclut que l'opposant n'a pas prouvé l'usage sérieux du droit invoqué au Benelux dans la période pertinente. Pour cette raison, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de confusion.

**B. Conclusion**

47. Étant donné que l'opposant n'a pas démontré l'usage sérieux du droit invoqué, l'Office n'est pas parvenu à l'examen du risque de confusion.

**IV. CONSÉQUENCE**

48. L'opposition numéro 2008592 n'est pas justifiée.

49. Le dépôt Benelux 1262125 est enregistré au Benelux pour tous les produits pour lesquels il a été déposé.

50. L'opposition n'étant pas justifiée, 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 et la règle 1.32, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBP.

La Haye, le 12 août 2015

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Cees van Swieten