



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2009613

du 20 novembre 2015

Opposant : **Hottinger Luxembourg S.A.**
6, rue Adolphe Fischer
1520 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **Marius Schneider Avocat - Advocaat**
Rue Defacqzstraat 78
1060 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée : **Enregistrement Benelux 774259**
Hottinger & Cie

contre

Défendeur : **H.R. PARTICIPATIONS S.A.**
18, rue Robert Stümper
2557 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **OFFICE FREYLINGER S.A.**
234 route d'Arlon, Boîte Postale 48
8001 Strassen
Luxembourg

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1279199**
HOTTINGUER

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 20 novembre 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale HOTTINGUER, pour distinguer des services en classes 35, 36 et 45. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1279199 et a été publié le 17 décembre 2013.

2. Le 13 février 2014, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement dudit dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux 774259 de la marque verbale Hottinger & Cie, déposée le 30 mars 2005 et enregistrée le 10 octobre 2005, pour des services en classes 35 et 36.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les services du signe contesté et basée sur tous les services du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14 alinéa 1^{er}, 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 18 février 2014, 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 19 avril 2014. Le 29 avril 2014, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 29 juin 2014 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 30 juin 2014, l'opposant a introduit des arguments, ce qui selon la règle 3.9 alinéa 3 du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») était à temps, vu que le 29 juin 2014 tombait un dimanche. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 3 juillet 2014, un délai jusqu'au 3 septembre 2014 inclus étant imparti à ce dernier pour y réagir.

10. Le 3 septembre 2014, le défendeur a informé l'Office qu'il ne souhaitait pas, à ce stade de la procédure, réagir aux arguments de l'opposant et a requis de l'opposant que celui-ci fournisse des preuves d'usage du droit invoqué. Le 9 septembre 2014, l'Office a informé l'opposant de la requête du défendeur, un délai jusqu'au 9 novembre 2014 lui étant imparti pour déposer les preuves d'usage requises.

11. Le 10 novembre 2014, à temps vu que le 9 novembre 2014 tombait également un dimanche (voir point 9), l'opposant a introduit des preuves d'usage. L'Office les a transmises le 1^{er} décembre

2014 au défendeur en lui attribuant un délai jusqu'au 1^{er} février 2015 pour y réagir ainsi que pour réagir aux arguments de l'opposant.

12. Le 2 février 2015, de nouveau à temps vu que le 1^{er} février 2015 tombait également un dimanche (voir points 9 et 11), le défendeur a introduit ses observations, lesquelles sont envoyées par l'Office à l'opposant le 9 février 2015.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

15. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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

16. L'opposant explique que la dynastie franco-suisse Hottinger (en suisse) ou Hottinguer (en français) compte sept générations et remonte à plus de 200 ans. Son entreprise actuelle a vu le jour en 1991 et fait partie du Groupe Financière Hottinguer, lequel compte des sociétés agréées comme entreprises d'investissement et/ou banques. L'opposant attribue dès lors un fort pouvoir distinctif au droit invoqué, constitué en l'espèce d'un nom patronymique.

17. L'opposant admet que son droit exclusif à sa marque n'implique pas qu'il puisse s'opposer à l'usage par un tiers de son nom patronymique, à condition que cet usage n'entraîne pas de confusion dans l'esprit du public.

18. L'opposant estime qu'en l'espèce, il est évident que l'élément distinctif des signes réside dans le patronyme et non dans la partie « & CIE ». Cet élément dominant sera prononcé selon l'opposant dans tous les pays du Benelux exactement de la même manière.

19. L'opposant constate que les signes ne diffèrent qu'en une seule lettre, de manière qu'il estime qu'ils se ressemblent également fortement sur le plan visuel.

20. Conceptuellement, les signes renvoient à l'idée d'un patronyme d'origine germanophone, de sorte qu'ils sont identiques sur ce plan, selon l'opposant.

21. En ce qui concerne la comparaison des services, l'opposant donne quelques exemples de similarité et il en conclut que tous les services sont similaires ou à tout le moins complémentaires.

22. En introduisant des preuves d'usage, l'opposant souligne que tous les documents entre une banque et ses clients sont entièrement confidentiels et ne peuvent aucunement être produits. D'autre

part, la banque privée vise une clientèle particulière, ce qui implique une discrétion commerciale adaptée, et notamment l'absence de toute forme de publicité. Dès lors, l'opposant estime que ces particularités du secteur doivent susciter auprès de l'Office une nécessaire flexibilité dans l'appréciation des preuves d'usage, forcément plus compliquées à réunir que dans un secteur plus « public ».

23. Enfin, et à toutes fins utiles, l'opposant signale qu'il a introduit un recours concernant les décisions d'opposition de l'Office n° 2007904 et n° 2007905 du 10 juillet 2014, dans lesquelles l'Office avait jugé que l'usage sérieux du droit invoqué n'avait pas été démontré.

24. Pour les raisons établies ci-dessus, l'opposant demande à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

25. Le défendeur a d'abord demandé des preuves d'usage du droit invoqué.

26. Bien que l'opposant fasse appel à la confidentialité et au « secret bancaire » pour en tirer la conclusion qu'il n'aurait qu'une obligation limitée concernant les preuves d'usage, le défendeur est d'avis que ces preuves doivent toujours remplir les conditions minimales requises par la loi, quel que soit le secteur dans lequel la marque est utilisée.

27. Par conséquent, le défendeur considère que les documents soumis par l'opposant ne sont pas suffisants pour démontrer l'usage sérieux. En effet, certaines pièces ne sont pas datées, d'autres tombent hors de la période pertinente, et d'autres encore ne permettent pas de déterminer l'usage comme marque ou comme nom de commerce. De plus, la simple mention du droit invoqué sur papier à en-tête ou sur un site web, ne permet pas d'en conclure l'usage réel pour certaines services.

28. Selon l'opposant le nom Hottinguer/Hottinguer est utilisé depuis plus de 200 ans et sept générations. Le défendeur fait néanmoins observer que les documents soumis par l'opposant ne sont pas suffisants pour démontrer un tel usage sur une période si importante, puisque les documents comportent des dates se limitant en effet aux années 2006 à 2012.

29. Puisque l'opposant n'a pas démontré l'usage réel du droit invoqué, le défendeur est d'opinion que l'opposition doit être rejetée.

30. Si néanmoins l'Office en jugeait autrement, le défendeur souligne que les services en classes 35 et 36 du droit invoqué sont des services très spécifiques, qui ne sont pas repris dans le libellé du signe contesté. De plus, en ce qui concerne les services de la classe 45 du signe contesté, ils n'ont aucun lien avec les services du droit invoqué et ne sont donc pas similaires.

31. Le défendeur demande dès lors à l'Office le rejet de l'opposition et l'enregistrement du signe contesté.

III. DÉCISION

A. Preuves d'usage

32. 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.

33. Etant donné que l'enregistrement du droit invoqué est antérieur au 17 décembre 2008, la demande de preuves d'usage est fondée.

34. Le dépôt contesté a été publié le 17 décembre 2013. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 17 décembre 2008 au 17 décembre 2013.

35. 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 faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant

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

- 1) Papier à en-tête en 5 versions utilisées ces 5 dernières années ;
- 2) Lettres anonymes afin d'illustrer (d'après l'opposant) les relations avec sa clientèle ;
- 3) Correspondance avec la Commission de surveillance du secteur financier luxembourgeois (ci-après : « CSSF ») ;
- 4) Plaquette de présentation Hottinger & Cie, extraite de son site internet ;
- 5) Document de présentation historique du groupe Hottinger, abordant la création en 1992 de la branche luxembourgeoise Hottinger & Cie ;
- 6) Document d'ouverture de compte de Hottinger & Cie ;
- 7) Relevés de compte (structure de patrimoine) chez Hottinger & Cie, rendus anonymes ;
- 8) Extraits sur internet :
 - a. Compte-rendu d'une conférence Deloitte au Grand-duché du Luxembourg dont un des invités est le CEO de Hottinger & Cie (article du 5 décembre 2011) ;
 - b. Article sur le directeur d'Hottinger & Cie Luxembourg du 9 juillet 2007 ;
 - c. Page LinkedIn d'un membre du Comité de Direction de « Hottinger & Cie », de 2009 à ce jour ;
 - d. Prospectus de la SICAV REACTOR 7, dont le promoteur est Hottinger & Cie (Luxembourg) ;
 - e. Page du site DRG (Deutsch-Afrikanische Rohstoff) présentant la banque luxembourgeoise Hottinger & Cie comme l'un de ses partenaires, son conseil financier.

37. Les en-têtes (n° 1 ci-dessus) sont imprimés sur des feuilles vierges et ne disent rien au sujet de l'usage du droit invoqué.

38. Les lettres sous n° 2 ci-dessus sont anonymisées par l'opposant de sorte que le nom et le lieu du destinataire ne sont pas lisibles. Les lettres comportent comme en-tête la lettre H stylisée et/ou les dénominations Hottinger & Cie, Groupe Financière Hottinguer ou Hottinger, mais elles ne démontrent nullement l'usage du droit invoqué comme marque, ni donnent elles d'informations concernant d'éventuels services rendus. Le nombre des lettres (six) est d'ailleurs très restreint.

39. Les dernières remarques s'appliquent également à la correspondance avec la CSSF (n° 3 ci-dessus). En outre, cette commission étant une instance officielle luxembourgeoise, la correspondance avec elle ne peut pas être considérée comme un usage public et vers l'extérieur, exigé par la jurisprudence européenne (voir TUE, Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003, Silk Cocoon, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004 et Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007). Selon l'opposant, il va sans dire que personne ne se soumettrait aux règles strictes de ladite commission si son but premier n'était pas de faire un usage effectif et sérieux dans le domaine financier. Or, suivant la jurisprudence communautaire, 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 (voir TUE, Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002, Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 et Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008). Le fait que l'opposant se soit soumis à la réglementation de cette commission ne démontre donc nullement qu'il a réellement utilisé le droit invoqué pour les services sur lesquels l'opposition est basée.

40. La plaquette de présentation (n° 4) est datée de novembre 2012 mais contient peu d'information concernant la période pertinente. Il apparaît que l'opposant fait partie du Groupe Financière Hottinger, avec des sièges à Bruxelles, Londres, Luxembourg, Nassau, Paris et Toronto et qu'il s'occupe de la gestion de fortune, mais le document ne contient aucune indication concernant la durée, l'importance ou la nature de ses activités.

41. Le document historique (n° 5) n'est pas daté, mais donne une chronologie de la dynastie des Hottinger/Hottinguer (en 1799, un « u » est ajouté en France pour la prononciation) et de leur entreprise dès les origines en 1401 jusqu'en 2004. Ce document ne contient donc pas d'informations concernant la période pertinente.

42. Le document d'ouverture de compte (n° 6) est un formulaire blanc, accompagné des conditions générales régissant les relations entre Hottinger & Cie Groupe financière Hottinguer SA et ses clients. Ce document ne donne aucune information concernant l'usage du droit invoqué.

43. Les (quatre) relevés de compte (n° 7) n'indiquent pas clairement s'il s'agit simplement d'un compte courant ni si d'autres services sont fournis (les autres indications sont « vue/court terme », « structure du patrimoine » et « espèces à vue »). Quoi qu'il en soit, il s'agit de montants modiques (€ 661,42 en total). Ces pièces ne permettent donc pas de tirer de conclusions concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage ou les services pour lesquels cet usage aurait été fait.

44. La seule mention du droit invoqué que fait le compte-rendu d'une conférence (n° 8a) est que l'un des « guest speakers invited to the conference » était le CEO de l'opposant. Dans l'article concernant le directeur de l'opposant (n° 8b), ce dernier expose les activités du groupe Hottinger, mais

aucune indication sur l'usage du droit invoqué n'est donnée. L'extrait de la page LinkedIn (n° 8c) contient le profil d'un membre exécutif du comité de direction chez Hottinger & Cie – Groupe Financière Hottinger SA en 2009, mais ne donne aucune indication de l'usage du droit invoqué. Le prospectus (n° 8d) ne fait qu'une simple mention de l'opposant en tant que « promoteur », mais n'offre aucune indication de l'usage du droit invoqué. La page du site Deutsch-Afrikanische Rohstoff- und Infrastruktur-Gesellschaft S.A (n° 8e) mentionne que la banque Hottinger & Cie SA Luxembourg est le conseil financier de cette entreprise, mais ne donne aucune indication sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été faite du droit invoqué pour les services sur lesquels l'opposition est fondée.

Conclusion

45. Les pièces introduites par l'opposant ne démontrent pas l'usage sérieux du droit invoqué au Benelux dans les cinq ans précédant la publication du dépôt contesté. Pour cette raison, l'Office ne parviendra pas à l'appréciation du risque de confusion.

46. En ce qui concerne la requête de l'opposant d'apprécier les preuves d'usage avec une certaine flexibilité (voir point 22), il faut remarquer que ni la CBPI ni la jurisprudence permettent de faire cette appréciation en fonction du secteur concerné. D'ailleurs, les exigences de discrétion et de confidentialité ne s'appliquent pas uniquement au secteur bancaire et l'Office veille toujours à la plus grande confidentialité possible au regard des pièces introduites (voir aussi la règle 1.30 ER) . Dans le cas présent, l'Office a malheureusement dû mentionner quelques chiffres, précisément pour démontrer la faiblesse des pièces introduites.

47. Le recours contre les décisions d'opposition antérieures signalé par l'opposant (voir point 23) ne peut pas aboutir à la suspension de la présente procédure. En effet, les cas de suspension sont limitativement énumérés dans l'article 2.16, alinéa 2 CBPI. En outre, il n'est nullement sûr que les preuves d'usage à apprécier par la Cour d'appel seront les mêmes que celle du cas présent (voir CJBen, Jtekt, A2008/1, 26 juin 2009 et Bruxelles, Mascaro, 2009/AR/168, 11 février 2010).

B. Conclusion

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

IV. CONSÉQUENCE

49. L'opposition numéro 2009613 n'est pas justifiée.

50. Le dépôt Benelux 1279199 est enregistré.

51. 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. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 20 novembre 2015

Willy Neys
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaas