

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2021/10/7

ARREST

Inzake:

H Young (Operations) LTD

Tegen:

Universal Europe BV

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

H Young (Operations) LTD

Contre:

Universal Europe BV

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

DEUXIÈME CHAMBRE
C 2021/10/7

Arrêt du 18 octobre 2022

dans l'affaire : C 2021/10

en cause

MOUNTAIN WAREHOUSE LIMITED,

ayant son siège à Londres, Royaume-Uni,
(ayant cause à titre particulier de H YOUNG (OPERATIONS) LTD,
ayant son siège à Newbury, Berkshire, Royaume-Uni),
requérante,
ci-après : Mountain Warehouse,
avocats : Mes T. Heremans et L. Depypere à Bruxelles, Belgique,

contre

UNIVERSAL EUROPE BV,

ayant son siège à Moerdijk, Pays-Bas,
défenderesse,
ci-après : Universal,
avocat : Me Bennink à Haarlem, Pays-Bas.

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

1. Par la requête, accompagnée d'annexes, parvenue le 20 juillet 2021 à la Cour de Justice Benelux (ci-après : la Cour), H Young (Operations) Ltd. (ci-après : H Young) a demandé à la Cour :
 - d'annuler la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : l'Office) du 20 mai 2021 dans la procédure de radiation portant le numéro 3000095 ;
 - de déclarer fondée la demande de radiation, introduite par H Young, de la marque figurative Benelux portant le numéro 0749999 pour les produits de la classe 25 ;
 - de condamner Universal aux dépens de la procédure, en ce compris les dépens de la procédure devant l'Office de 1.420,00 € et les dépens de la procédure devant la Cour de 5.000,00 €, conformément à l'article 4.9 du Règlement de procédure de la Cour.
2. Par le mémoire en défense, accompagné d'annexes, du 1er octobre 2021, Universal a contesté la demande et réclamé que la Cour rejette les demandes de H Young, maintienne la décision de l'Office du 20 mai 2021 et condamne H Young aux dépens de cette procédure.

3. Par le courrier du 6 janvier 2022, les avocats de H Young ont communiqué à la Cour que H Young a transféré les marques qu'elle invoque à Mountain Warehouse, qui poursuit la présente affaire et agit en tant qu'ayant cause de H Young, également représentée par Mes Heremans et Depypere. Universal ne s'y est pas opposée.
4. Ensuite, Mountain Warehouse et Universal ont introduit respectivement des conclusions en réplique et des conclusions en duplique.
5. Lors de la procédure orale qui a eu lieu en ligne le 8 juin 2022, les avocats des parties ont exposé oralement les points de vue. Ensuite, les parties ont demandé un arrêt.
6. La langue de la procédure est le néerlandais.

La procédure devant l'Office

7. Le 8 février 2019, H Young a, conformément à l'article 2.30bis, alinéa 1er, sous a et b (ii) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : CBPI), introduit une demande de radiation de la marque verbale/figurative Benelux suivante d'Univeral, ladite marque portant le numéro 749999, ayant été demandée le 27 juin 2003 et ayant été enregistrée le 1er septembre 2004 :



(ci-après : la Marque postérieure). La Marque postérieure a (après rectification le 18 janvier 2019) été enregistrée pour les produits suivants :

« Cl. 25 Vêtements, à savoir pour le fitness, le bodybuilding et les sports de combat.
Cl. 28 Ceintures de levage en cuir et similicuir ; gants de fitness et de bodybuilding. »

8. Comme fondement à la demande de radiation, H Young a, en résumé, avancé :
 - que la Marque postérieure, en vertu de l'article 2.27, alinéa 2 CBPI, doit être déclarée déchue parce que, pendant une période ininterrompue de cinq ans préalablement à la demande, elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux, ou
 - que la Marque postérieure, en vertu de l'article 2.2ter, alinéa 1er, sous b CBPI est nulle, parce qu'elle est identique ou similaire à deux marques antérieures de H Young et qu'elle porte sur des produits identiques ou similaires, et qu'il y a de ce fait un risque de confusion dans l'esprit du public.
9. La demande en nullité est basée sur l'enregistrement des marques suivantes (ci-après également : les Marques antérieures) :
 - la marque verbale/figurative Benelux introduite le 1er avril 1996, enregistrée le 1er octobre 1999 et portant le numéro 200009 pour les produits de la classe 25 :



- la marque verbale/figurative de l'Union européenne introduite le 16 août 2002, enregistrée le 7 décembre 2006 et portant le numéro 2822807 pour les produits de notamment la classe 25 :



10. Universal s'est défendue.

11. L'Office a, en résumé, conclu ce qui suit :

- Universal a, via les preuves d'usage qu'elle a présentées, démontré que la Marque postérieure a fait l'objet, pendant la période de cinq ans préalablement à la demande en déchéance, d'un usage sérieux pour les produits désignés en classe 25 ;
- Universal invoque à juste titre l'article 2.30septies CBPI, vu que H Young a sciemment toléré l'usage de la Marque postérieure pendant une période ininterrompue de cinq ans, si bien que H Young ne peut plus demander la radiation de la Marque postérieure sur la base des Marques antérieures.

Par conséquent, l'Office a rejeté la demande en nullité et a jugé que H Young était redevable d'un montant de 1.420,00 € à Universal au titre des dépens visés à l'article 2.30ter, alinéa 5 CBPI en combinaison avec l'article 1.44, alinéa 2 du Règlement d'exécution de la CBPI.

Les motifs de la demande à la Cour et la défense

12. Selon Mountain Warehouse (actuellement), les considérations et la décision de l'Office sont incorrectes. À cet égard, les arguments suivants ont, en résumé, été avancés :

1. Les preuves d'usage présentées par Universal ne démontrent pas :
 - a) que la Marque postérieure a été utilisée pour les *vêtements pour le fitness, le bodybuilding et les sports de combat*,
 - b) que la Marque postérieure a effectivement été utilisée comme une marque sur les produits, pour identifier et distinguer les produits concernés, et non comme une inscription décorative, et/ou
 - c) qu'il s'agit d'un usage d'une ampleur suffisante, pendant la période pertinente, au Benelux. Aucun usage sérieux de la Marque postérieure pour les vêtements pour le fitness, le bodybuilding et les sports de combat n'a donc été démontré.
2. La Marque postérieure est nulle en vertu de l'article 2.2ter, alinéa 1er, sous b CBPI, parce qu'elle est identique ou similaire aux Marques antérieures et qu'elle porte sur des produits ou services identiques ou similaires, et qu'il y a de ce fait un risque de confusion dans l'esprit du public. Il n'est pas question de forclusion par tolérance. Les arguments relatifs à des conventions ou ententes antérieures entre les parties doivent être ignorés lors de l'appréciation de la demande.
3. La Marque postérieure doit, sur la base de ce qui précède, être radiée pour tous les produits de la classe 25.

13. Universal a, en résumé, répliqué que :

1. Les preuves d'usage présentées démontrent que la Marque postérieure a fait l'objet d'un usage sérieux au Benelux pendant la période pertinente pour les « vêtements, à savoir vêtements de sport pour le fitness, le bodybuilding et les sports de combat ».

2. Il est question de forclusion par tolérance au sens de l'article 2.30septies, alinéa 1er CBPI, si bien qu'aucune nullité de la Marque postérieure ne peut être demandée.
3. Il n'y a aucun motif de nullité de la Marque postérieure parce qu'il n'est question ni de marques similaires, ni de produits identiques, ni de risque de confusion.

Appréciation de la demande

Poursuite de la procédure par Mountain Warehouse

14. Universal ne s'est pas opposée à la poursuite de la procédure par Mountain Warehouse. Elle n'est pas non plus lésée en conséquence. De ce fait, et étant donné que ni la CBPI, ni le Règlement d'exécution de la CBPI, ni le Règlement de procédure ne s'y opposent, la Cour accepte la poursuite de la procédure par Mountain Warehouse.

Usage sérieux

Principes de l'usage sérieux

15. Il découle de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle (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. Dans ce cadre, il ne peut pas s'agir d'un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la 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, 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.¹

16. Il ne doit pas s'agir d'un usage intensif de la marque. Comme il ressort de la jurisprudence de la CJUE et du Tribunal de l'Union européenne (ci-après : TUE), l'usage 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 à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes. Il n'est pas possible de fixer a priori, et de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage a ou non un caractère sérieux. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque ou qui n'est le fait que d'un seul importateur dans l'État membre concerné peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux.² Enfin, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit l'être par le titulaire de la marque à l'aide d'éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.³

Période pertinente

17. Les parties conviennent que, pour l'appréciation de la question de savoir si la Marque postérieure a fait l'objet d'un usage sérieux au Benelux pendant une période ininterrompue de cinq ans

¹ Cf. CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansul).

² Cf. CJUE 11 mai 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Sunrider) et CJUE 27 janvier 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology) ; TUE 8 juillet 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton) ; TUE 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).

³ Cf. Tribunal UE 12 décembre 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt), et Tribunal UE 6 octobre 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft).

préalablement à la demande pour les « vêtements, à savoir vêtements de sport pour le fitness, le bodybuilding et les sports de combat » de la classe 25, la période allant du 8 février 2014 au 8 février 2019 doit être prise en considération (ci-après : la Période pertinente).

Les factures soumises démontrent un usage sérieux

18. La Cour estime que les factures soumises par Universal (annexe 4 de sa réponse du 10 mai 2019 et annexes 9A et 9B de sa réponse du 29 février 2020 dans la procédure devant l'Office, soumises en recours comme les annexes 7 et 9 de la requête) démontrent que la Marque postérieure a fait l'objet d'un usage sérieux au Benelux pendant la Période pertinente pour les produits enregistrés de la classe 25. Cet avis se justifie par ce qui suit.

19. La Marque postérieure a été enregistrée pour les « vêtements, à savoir vêtements de sport pour le fitness, le bodybuilding et les sports de combat ». L'enregistrement a donc été limité à un type spécifique de vêtements, à savoir ceux pour le fitness, le bodybuilding et les sports de combat. La Cour doit apprécier si les preuves d'usage présentées ont démontré qu'Universal a utilisé la Marque postérieure pendant la Période pertinente au Benelux *pour ces produits*.

20. Les preuves d'usage présentées par Universal portent sur des T-shirts, des débardeurs, des sweat-shirts à capuche et/ou des pantalons de survêtement. Mountain Warehouse fait valoir que cela ne peut pas prouver d'usage pour les vêtements de sport pour le fitness, le bodybuilding et les sports de combat, car ce sont des vêtements de sport en général qui sont concernés, et non des vêtements spécifiques pour les sports susmentionnés. La Cour ne suit pas Mountain Warehouse dans cet argument. De l'avis de la Cour, Universal a, en se référant à des résultats Google, suffisamment démontré que les personnes pratiquant du fitness, du bodybuilding et/ou des sports de combat portent à cet effet des T-shirts, débardeurs, sweat-shirts à capuche et/ou pantalons de survêtement. Certes, les captures d'écran soumises par Universal pour montrer ses résultats Google (annexe 6 de la réponse d'Universal du 29 février 2020, soumise en recours comme l'annexe 9 de la requête) ne permettent pas de voir quels mots ont été recherchés pour obtenir ces résultats, mais Universal a, au paragraphe 2.9 de son mémoire en défense, expliqué clairement que, si l'on tape « vêtements de sport » ou qu'on y ajoute « fitness », « bodybuilding » ou « sports de combat » sur Google Images, des photos de T-shirts, débardeurs, sweat-shirts à capuche et pantalons de survêtement s'affichent. Contrairement à ce que Mountain Warehouse avance, le fait qu'Universal n'a pas fourni de captures d'écran plus claires ou un lien renvoyant aux résultats Google n'implique pas qu'il faille ignorer son explication. En effet, la description spécifique des recherches effectuées permet de vérifier très facilement les résultats. Le fait que les résultats Google n'ont pas été obtenus pendant la Période pertinente n'est pas non plus pertinent. En effet, il n'a été ni allégué ni établi que, pendant la Période pertinente, la notion de « vêtements, à savoir vêtements de sport pour le fitness, le bodybuilding et les sports de combat » devait s'interpréter dans un sens différent de celui de maintenant.

Mountain Warehouse a, en se référant (via des captures d'écran) au site web de Decathlon, encore fait valoir qu'une distinction peut bel et bien être faite entre les vêtements de sport en général et les vêtements de sport pour le fitness, le bodybuilding et les sports de combat. Cet argument ne convainc pas. Il peut être concédé à Mountain Warehouse que les vêtements nécessaires pour certains sports (comme le ski, la natation et l'équitation) se distinguent clairement d'autres vêtements de sport. Le fait que des T-shirts, débardeurs, sweat-shirts à capuche et/ou pantalons de survêtement peuvent être utilisés pour plusieurs sports ne signifie toutefois pas que ces vêtements ne peuvent pas être considérés comme des vêtements pour le fitness, le bodybuilding et les sports de combat. De plus, il ressort certes du site web de Decathlon qu'une distinction y est faite entre les T-shirts pour le fitness et ceux pour des sports tels que la course à pied, le padel et la danse, mais rien n'indique en quoi la distinction entre ces vêtements consiste. Interrogée à ce propos à l'audience, Mountain Warehouse n'a pas non plus pu expliquer en quoi un T-shirt pour, par exemple, le fitness se distingue d'un autre T-shirt (de sport). Au vu de tout cela, la Cour prend en compte, dans son appréciation, des pièces d'usage desquelles il ressort que la Marque postérieure a été utilisée pendant la Période pertinente au Benelux pour des T-shirts, débardeurs, sweat-shirts à capuche et/ou pantalons de survêtement.

21. La majeure partie des factures soumises par Universal datent de la Période pertinente, comportent toujours la Marque postérieure représentée dans le coin supérieur droit, et portent toujours sur des ventes, effectuées au Benelux, de T-shirts (« T-SHIRT ANIMAL (...) »), de débardeurs (« ANIMAL (...) TANK »), de sweat-shirts à capuche (entre autres « ANIMAL HOODED PULLOVER SWEA »), et/ou de pantalons de survêtement (« ANIMAL SWEATPANTS »). La Cour rejette le point de vue de Mountain Warehouse selon lequel les factures ne peuvent pas prouver d'usage sérieux, parce qu'elles ne permettent pas de savoir si la Marque postérieure avait été apposée sur les produits vendus. Pour qu'il y ait un usage sérieux d'une marque, il n'est en effet pas nécessaire que la marque soit utilisée sur les produits mêmes ou sur leur emballage. Une représentation de la marque sur des factures portant sur les produits, comme en l'espèce, peut aussi tendre à démontrer un usage sérieux de la marque.⁴

22. La Cour ne suit pas non plus Mountain Warehouse dans son argument selon lequel l'usage démontré de la marque ne suffit pas pour conclure que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, parce que, à l'annexe 4 d'Universal, il ne s'agit que de cinq factures (une par an), pour un montant total allant de 27,00 € à 1.291,00 € par an, qui sont toutes destinées à une adresse aux Pays-Bas. En renvoyant au petit nombre de factures, Mountain Warehouse passe outre le fait que l'annexe 9 A et B d'Universal contient plus de 80 factures pertinentes. En outre, pour constater un usage sérieux, il n'est pas nécessaire qu'une marque soit utilisée dans plus d'un pays du Benelux. En l'espèce, toutes les factures portent, à l'exception d'une d'entre elles (qui est destinée à une adresse en Belgique), sur des ventes effectuées aux Pays-Bas. Les ventes effectuées aux Pays-Bas sont d'une importance telle qu'il a été suffisamment démontré qu'il est question d'une exploitation commerciale réelle de la Marque postérieure au Benelux. Dans le présent arrêt, la Cour prend en compte le fait qu'Universal s'adresse uniquement à une partie du public général, à savoir celle qui pratique du fitness, du bodybuilding et des sports de combat, et non au grand public pour les vêtements (de sport).

23. Vu que l'usage sérieux de la Marque postérieure pendant la Période pertinente au Benelux a été démontré à l'aide des factures soumises, les autres preuves d'usage ne nécessitent aucun commentaire.

24. En conclusion de ce qui précède, il n'y a aucun motif de déchéance de la Marque postérieure en vertu de l'article 2.27, alinéa 2 CBPI.

Forclusion par tolérance

25. L'article 2.30septies, alinéa 1er CBPI dispose que le titulaire d'une marque antérieure qui a toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus demander, sur la base de la marque antérieure, que la marque postérieure soit déclarée nulle pour les produits ou services pour lesquels cette marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

26. Il n'est pas contesté entre les parties que la Marque postérieure n'a pas été déposée de mauvaise foi. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si H Young a sciemment toléré l'usage de la Marque postérieure pendant une période ininterrompue de cinq ans.

⁴ Cf. Tribunal 12 décembre 2014, T-105/13, EU:T:2014:1070 (TrinkFix/Drinkfit), considérants 28 à 38.

27. Universal répond à cette question par l'affirmative. Elle signale que H Young et elle-même ont conclu un accord de coexistence. Par le courrier du 24 mars 2005, H Young a proposé à Universal de :

1. limiter les produits de la classe 25 aux « vêtements de sport spécifiques pour le fitness et le bodybuilding en intérieur »,
2. limiter les produits de la classe 28 aux « gants et ceintures de maintien pour haltérophiles », et
3. faire une déclaration « selon laquelle la marque ANIMAL serait utilisée uniquement en combinaison avec le logo A » (par conséquent dans la représentation de la Marque postérieure).

Par le courrier du 13 juillet 2015, Universal a accepté cette proposition et fait la déclaration demandée (voir l'annexe 1 de la réponse d'Universal du 10 mai 2019, soumise en recours comme l'annexe 7 de la requête).

28. Mountain Warehouse réplique en premier lieu, en renvoyant à ses arguments relatifs à l'article 2.27, alinéa 2 CBPI, que la Marque postérieure n'a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée. Cet argument tombe à faux déjà sur la base de ce que la Cour a estimé aux considérants 18 à 24.

29. En outre, Mountain Warehouse fait valoir que H Young n'était pas au courant de l'usage effectif de la Marque postérieure, si bien qu'il n'a pas pu être question de tolérance *délibérée*. Cet argument tombe à faux. Compte tenu de l'accord de coexistence, H Young savait ou, à tout le moins, devait savoir que la Marque postérieure avait effectivement été utilisée. En effet, le but de l'accord de coexistence était, d'après le point 3 de la proposition (voir le considérant 27), de réguler non seulement l'enregistrement, mais aussi *l'usage* de la Marque postérieure. H Young a donc sciemment toléré l'usage de la Marque postérieure en tout cas à partir de la conclusion de l'accord de coexistence. Il ressort suffisamment des pièces soumises par Universal (factures et captures d'écran de la page web (précédente) d'Universal, sur laquelle une date de 2020 est inscrite dans le coin inférieur droit) qu'Universal a utilisé la Marque postérieure de manière ininterrompue pendant la période consécutive de cinq ans.

30. Vu qu'il n'est pas question de mauvaise foi, ce qui précède signifie que Mountain Warehouse ne peut plus demander sur la base des Marques antérieures que la Marque postérieure soit déclarée nulle. Le recours de Mountain Warehouse à l'article 2.2ter, alinéa 1er, sous b CBPI ne nécessite dès lors pas de commentaire.

Conclusion et dépens de la procédure

31. En conclusion, la demande en recours de Mountain Warehouse doit être rejetée.

34. Mountain Warehouse sera, en tant que partie succombante, condamnée aux dépens du recours. Aucun droit de greffe n'ayant été perçu dans la présente affaire, les frais seront fixés sur la base des taux de liquidation visés à l'article 4.9, sous c du Règlement de procédure de la Cour.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

- rejette la demande en recours ;

- condamne Mountain Warehouse aux dépens du recours, fixés à ce jour pour la partie Universal à 1.800,00 €, étant les honoraires de l'avocat.

Le présent arrêt a été rendu par J.I. de Vreese-Rood, juge suppléant, N. Hilgert et C. Vanderkerken, et il a été prononcé à l'audience publique du 18 octobre 2022, en présence de A. van der Niet, greffier.

A. van der Niet

Th. Schiltz