COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE

C 2021/14/5

ARREST

Inzake:

BETAGROUP HOLDING

Tegen:

BENRUS HOLDINGS I

Procestaal: Frans

ARRET

En cause :

BETAGROUP HOLDING

Contre :

BENRUS HOLDINGS I

Langue de la procédure : le français

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

DEUXIEME CHAMBRE

Arrêt du 18 octobre 2022

dans l'affaire : C 2021/14

En cause de :

1. BETAGROUP HOLDING S.A., Route de Luxembourg 23, L-4761 Pétange, Luxembourg, ci-après également dénommée Betagroup,

Et

2. Monsieur BERNARD YASSE, Route de Luxembourg 23, L-4761 Pétange, Luxemburg, ci-après également dénommé Yasse,

requérants,
représentés par Me Anaïs Bove, avocat demeurant à Luxembourg, Luxembourg, qui s'est retirée de la présente affaire après le mémoire en défense de la défenderesse,

contre

BENRUS HOLDINGS LLC, South Main Street 321, Suite 400, 02903 Providence, Rhode Island, États-Unis d'Amérique,

défenderesse,
représentée par Andries Quataert de Diegem, Belgique.

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

1. Par requête introduite auprès de la Cour de Justice Benelux (ci-après « la Cour ») le 13 septembre 2021, ainsi que ses annexes, les requérants ont demandé à la Cour d'annuler la décision de radiation de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») du 13 juillet 2021 portant le numéro 3000243 par laquelle la demande de déchéance de la marque Benelux n° 881989 de la défenderesse a été accueillie pour usage non sérieux et par laquelle Betagroup a été condamnée aux frais de procédure pour un montant de 1.420 euros, de rejeter définitivement la demande de déchéance et de condamner la défenderesse à payer des dommages et intérêts pour un montant de 1.420 euros.

2. Par mémoire en défense, reçu le 8 décembre 2021, la défenderesse a contesté la demande et a demandé à la Cour de considérer comme inadmissibles les preuves d'usage jointes à la demande et de confirmer la décision de radiation.

3. La langue de la procédure est le français.

Les faits et le déroulement de la procédure

4. Betagroup était le titulaire de la marque verbale Benelux BENRUS WATCH CO, déposée le 24 avril et enregistrée le 10 août 2010 sous le numéro 881989, pour les produits suivants des classes 8, 9 et 14 (ci-après également : la marque contestée) :

8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement; Coutellerie; Armes blanches; rasoirs.
9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; Appareils pour l'extinction d'incendies.
14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques.

5. Le 2 octobre 2020, la défenderesse a déposé une demande de radiation de la marque contestée conformément à l'article 2.30bis, alinéa 1er, sous a, de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »), sur la base du motif de déchéance prévu à l'article 2.27, alinéa 2 CBPI, à savoir qu'il n'y a pas eu d'usage sérieux de la marque contestée en vertu de l'article 2.23bis CBPI. La demande est dirigée contre tous les produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

6. Betagroup a soumis les preuves d'usage suivantes :
- un contrat de licence de marque ;
- des captures d'écran ;
- une photo de trois montres.

7. L'Office a estimé que les preuves d'usage n'apportent pas de preuve du lieu, de la durée, de l'étendue ou du mode d'utilisation de la marque contestée au Benelux et sont donc insuffisantes pour prouver un usage effectif pendant la période concernée. L'Office a conclu que Betagroup n'avait pas prouvé l'usage sérieux de la marque contestée au Benelux pendant la période concernée et qu'il n'y avait pas de raison valable pour le non-usage. L'Office a donc fait droit à la demande de déchéance et de radiation de la marque contestée et a condamné Betagroup à payer les frais de procédure, estimés à 1.420 euros.

8. Les requérants ont fait valoir que la marque contestée avait entre-temps été transférée à Yasse, ce que la défenderesse n'a pas contesté. Selon l'extrait soumis, Yasse est désormais également inscrit au registre des marques du Benelux en tant que titulaire de la marque contestée.

Les motifs de recours et la défense

9. Les requérants font valoir que les preuves déjà apportées et les preuves supplémentaires présentées dans le recours démontrent que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au Benelux pendant la période pertinente, c'est-à-dire cinq ans avant l'introduction de la demande, du 2 octobre 2015 au 2 octobre 2020. Les requérants soutiennent que la décision de radiation de l'Office doit être annulée et la demande de radiation rejetée.

10. La défenderesse a estimé que les documents soumis en premier lieu en appel devaient être considérés comme non-admissibles. Elle estime par ailleurs qu'il ne peut être établi, à partir des preuves d'usage présentées, que les produits en cause ont été commercialisés sous la marque contestée dans le Benelux pendant la période pertinente.

L'appréciation de la requête

Usage sérieux

11. Une marque fait l'objet d'un usage sérieux si, conformément à sa fonction d'origine, elle est utilisée publiquement et vers l'extérieur aux fins de créer ou de conserver un débouché pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'usage sérieux doit être démontré par les requérants au moyen de preuves concrètes et objectives prouvant l'usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. Pour apprécier si cela est effectivement le cas sur le territoire concerné - le Benelux - il convient de prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents afin de déterminer si leur exploitation commerciale est réelle dans la vie des affaires, tels que les caractéristiques et l'usage du marché concerné, la nature des produits concernés, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que sa fréquence et sa régularité.

Les preuves d'usage

12. 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 contestée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.

13. En plus des preuves d'usage soumises précédemment (voir le point 6 ci-dessus), les requérants ont présenté les preuves d'usages suivantes :
- des copies de cinq factures ;
- copie de l'acte de constitution et d'inscription au registre du commerce de Betagroup Holding S.A ;
- copie de l'acte constitutif de Benrus Watch Co S.A ;
- du matériel de marketing (un bloc-notes et une carte de visite).
- un extrait du Registre Benelux des Marques de la marque contestée ;
- un extrait du registre des marques Benelux de la marque verbale BENRUS déposée le 4 septembre 2014 et enregistrée le 5 décembre 2014 sous le numéro 962666 pour des produits des classes 3, 9, 14, 18 et 25 et des services de la classe 35 ;
- un extrait du registre des marques de l'Union européenne de la marque verbale BENRUS WATCH CO déposée le 19 septembre 2013 et enregistrée le 26 juin 2014 sous le numéro 12156428 pour des produits des classes 9 et 14 et des services de la classe 42.

14. La réclamation de la défenderesse relative à la production des documents supplémentaires dans la présente procédure est rejetée. Il est permis de produire de nouvelles preuves à l'appui de motifs ou de moyens de défense déjà présentés à l'Office (cf. Cour de justice Benelux, 19 février 2014 en cause Parfumerie ICI Paris XL contre Publications France Monde (A 2013/1) et article 4.3, alinéa 1er, sous e), du Règlement de procédure). Il en est question étant donné que Betagroup avait déjà fait valoir dans la procédure devant l'Office qu'il avait fait un usage sérieux de la marque contestée.

15. La Cour constate qu'aucune des pièces produites ne démontre l'usage de la marque contestée « Benrus Watch Co » comme indication d'origine pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. Dès lors que Benrus Watch Co est mentionnée, cela a été fait pour désigner la société et cet usage doit être considéré comme un usage de nom commercial. Toutefois, même si l'usage du signe « Benrus » devait être considéré comme un usage sérieux de la marque contestée, la Cour estime que les preuves d'usage déjà présentées dans le cadre de la procédure devant l'Office et les preuves d'usage présentées dans le cadre du recours, tant individuellement que conjointement, sont insuffisantes pour prouver un usage sérieux de la marque contestée.

15.1 La description de l'objet social de la société titulaire de la marque contestée et/ou de la société qui a obtenu une licence d'utilisation de cette marque ne peut être utilisée comme preuve de l'usage effectif de la marque contestée. Il en va de même pour le contrat de licence de marque que Betagroup a conclu avec la filiale du groupe Benrus Watch Co. Il n'est pas non plus possible d'en déduire un usage effectif de la marque sous licence. Une simple supposition d'usage effectif ne suffit pas.

15.2 Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun usage effectif, et encore moins un usage « continu » de la marque contestée ne peut être déduit du dépôt de la marque verbale Benelux Benrus. Il en va de même pour la marque verbale de l'Union européenne Benrus Watch Co, qui, au demeurant, ainsi qu'il ressort de l'extrait produit par les requérants, a été radiée avec effet au 10 juin 2021 (« Registration cancelled »).

15.3 La photographie de trois montres portant le signe « Benrus » sur le cadran n'est pas datée, de sorte qu'aucune conclusion ne peut être tirée quant à la période d'usage de la marque contestée. Il en va de même pour le matériel de marketing. En ce qui concerne la prétendue « série de produits de marketing » soulevée par les requérants, seules les photos d'un bloc-notes et d'une carte de visite ont été soumises. En l'absence de toute explication concernant ces pièces, il n'est pas possible d'en déduire un quelconque usage public et vers l'extérieur dans le Benelux et au cours de la période concernée.

15.4 Les requérants ont fait valoir que les captures d'écran soumises concernent le site Internet benrus.lu. Cependant, aucune url n'est visible sur les captures d'écran, cette affirmation n'est donc pas étayée par des preuves. Les captures d'écran ne permettent pas non plus de savoir à quelle date elles ont été enregistrées. En ce qui concerne la mention « © Benrus Watch Co 2013 » au bas des pages présentées, ces pages ont été élaborées en 2013, bien avant la période concernée (qui débute le 2 octobre 2015). Par conséquent, même en supposant que les captures d'écran ont été réalisées à partir du site Internet des requérants, il ne peut être déduit des captures d'écran présentées que le site Internet était actif au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent. La Cour observe que les captures d'écran ne contiennent que des pages avec du texte en français.

15.5 Les requérants ont soumis cinq factures datées des 11 novembre 2015, 4 mai 2016, 11 décembre 2017, 24 janvier 2018 et 6 janvier 2020. Celles-ci sont adressées à des clients du Luxembourg, de la Belgique, de la France et de l'Italie respectivement. Les noms et adresses de ces clients ont été rendus illisibles. Les factures concernent la livraison d'une montre pour un prix compris entre (arrondi) 1.424 euros et 2.574 euros (TVA comprise). Les requérants n'ont produit aucune preuve de la prétendue vente de 150 montres portant le signe Benrus par an. Les requérantes n'ont pas non plus fourni d'informations sur le chiffre d'affaires des produits sous la marque contestée au cours de la période pertinente.

15.6 Les requérants ont souligné à juste titre que l'usage d'une marque ne doit pas toujours être quantitativement important pour être considéré comme sérieux. La vente de seulement cinq montres pendant la période concernée, dont trois à des clients du Benelux et deux en dehors de ce territoire, est, selon la Cour, compte tenu de la nature des produits pour lesquels l'usage effectif de la marque contestée a été démontré (des montres) et leur niveau de prix (facture), qui n'est pas exceptionnellement élevé, compte tenu du secteur économique concerné et compte tenu également du fait qu'aucune des autres preuves d'usage présentées ne démontre un usage effectif de la marque contestée dans le Benelux pendant la période concernée, ne peut être considérée comme constituant une véritable exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires.

16. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que, sur la base des preuves d'usage présentées par les requérants, il ne peut être établi que, pendant la période et dans le territoire pertinents, Betagroup a fait un usage effectif et suffisant (et donc sérieux) de la marque contestée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée.

Conclusion

17. Il ressort de ce qui précède que la demande doit être rejetée et la décision de l'Office doit être confirmée.

Frais de procédure

18. Les requérants, en tant que parties succombantes, seront solidairement condamnés 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 qui ont été déterminés, comme il est indiqué à l'article 4.9, sous c, du Règlement de procédure de la Cour.

Décision :

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

- confirme la décision de radiation portant le numéro 3000243 adoptée par l'Office le 13 juillet 2021 ;

- condamne les requérants aux frais du recours fixés à ce jour à 600 euros

Le présent arrêt a été rendu par Mme R. Kalden, juge, M. S. Granata, juge, et M. Th. Schiltz, juge suppléant ; il a été prononcé à l'audience publique du 18 octobre 2022, en présence de M. A. van der Niet, greffier.

A. van der Niet Th. Schiltz