

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2020/9/7

ARREST

Inzake:

BGL BNP Paribas

Tegen:

WH SELFINVEST

Procestaal: Frans

ARRET

En cause :

BGL BNP Paribas

Contre:

WH SELFINVEST

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
C 2020/9/7

Arrêt du 7 mars 2022
Dans l'affaire C 2020/9

En cause :

BGL BNP Paribas SA, établie et ayant son siège au Luxembourg, 50 avenue J.F Kennedy, L-2951 Luxembourg

Dénommée ci-après : la société BGL

Requérante

Représentée par L'Office Freylinger SA, établie à Luxembourg

contre

WH SELFINVEST SA, établie et ayant son siège au Luxembourg, 5 rue Thomas Edison 5, L-1445 Strassen,

Dénommée ci-après : la société WH SELFINVEST

Défenderesse

Antécédents

1. Le 4 février 2011, la société WH SELFINVEST SA a procédé au dépôt de la marque semi-figurative Benelux

**WH selfinvest**

pour des services en classe 36 (Courtage en bourse ; gestion financière de portefeuille). La marque a été enregistrée le 8 février 2011 sous le numéro 895105 pour ces services.

2. Le 24 août 2018, la société BGL a introduit, en application de l'article 2.30bis, alinéa 1^{er}, début et sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « la CBPI »), une demande de radiation sur base du motif de déchéance prévu à l'article 2.27, alinéa 2 de la CBPI, pour absence d'usage sérieux de la marque décrite ci-avant, conformément aux

dispositions de l'article 2.23bis de la CBPI auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office »).

3. Suite à l'échange des moyens, arguments et dépôt de pièces, l'Office a considéré par décision du 11 juin 2020 que la demande en déchéance n'était pas justifiée et que la marque contestée devait être maintenue.
4. Le 11 août 2020, la société BGL a déposé une requête telle que visée à l'article 1.15bis de la CBPI afin obtenir l'annulation de la décision relative à l'action en déchéance n°3000041 du 11 juin 2020 de l'Office.

Conclusions des parties :

5. **La société BGL** conclut à ce qu'il plaise à la Cour de :
 - annuler la décision prise par l'Office le 11 juin 2020 ;
 - déclarer que la marque contestée doit être utilisée telle qu'enregistrée et que les preuves de son usage doivent reprendre le signe sous cette seule forme, ou sous une forme n'en altérant pas les éléments distinctifs tels que définis dans la requête ;
 - confirmer que l'usage de la marque contestée sous la forme du seul élément SELFINVEST, du fait de son caractère non distinctif, ou sous la forme des éléments WH SELFINVEST, du fait du caractère non-distinctif de l'élément SELFINVEST et de l'absence de l'élément graphique, ne peuvent constituer un usage valable de la marque contestée ;
 - confirmer que certaines des preuves d'usage soumises, du fait de l'altération des éléments distinctifs de la marque dans le cadre de son usage selon lesdites preuves, ne sont pas recevables ;
 - décider que l'action en déchéance est justifiée ;
 - décider que la marque Benelux n°895105 doit être déclarée déchue pour tous les services visés en classe 36 ;
 - décider que la défenderesse est redevable des dépens de l'action en radiation à la requérante ;
 - condamner la défenderesse aux frais de la procédure.
6. Pour les motifs énoncés dans sa requête, la société BGL estime que l'Office a pris une décision contraire aux dispositions de l'article 2.23bis, alinéa 5 de la CBPI. Elle critique plus particulièrement cette décision en ce que l'Office a considéré que la marque contestée pouvait être utilisée sous une forme modifiée et que son caractère distinctif n'était dès lors pas altéré par la suppression de l'élément graphique et que l'Office a pris en considération au titre de preuve de l'usage de la marque des documents ne portant pas un signe correspondant à la marque enregistrée.
7. Elle fait valoir qu'en l'espèce la marque enregistrée constitue une marque complexe dont l'appréciation du caractère distinctif et dominant de chacun de ses composants doit être

fondée sur leurs qualités intrinsèques, ainsi que sur la position du logo et des différents termes « WH » et « SELFINVEST » dans la configuration de la marque.

8. Elle considère qu'en raison de sa position et de sa dimension, le logo est doté d'un caractère distinctif non négligeable et confère à la marque contestée une physionomie particulière. Sa suppression entraînerait ainsi l'altération du caractère distinctif de la marque contestée, tandis que le terme SELFINVEST ne constitue pas un élément distinctif et dominant de la marque. L'usage de cette marque sous une forme différente serait ainsi de nature à altérer son caractère distinctif et ne saurait être pris en compte au titre des dispositions de l'article 2.23bis, alinéa 5 de la CBPI dans le cadre de l'appréciation de l'usage sérieux.
9. Elle estime que les pièces déposées par la société SELFINVEST auprès de l'Office en tant qu'annexes 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19 et 22 (élément de l'annexe 2 à la requête), soit près de la moitié des pièces communiquées, ne permettent pas de constater un usage sérieux et effectif de la marque pendant la période pertinente et elle demande de les écarter des débats. Elle conclut dès lors que la société WH SELFINVEST n'a pas rapporté la preuve certaine d'un usage suffisant de la marque contestée, ni même de la marque sous une forme modifiée selon les conditions de l'article 2.32bis, alinéa 5 de la CBPI.
10. Dans sa réplique, elle ajoute que les dispositions de l'article 2.23bis, alinéa 5 sont d'interprétation stricte pour constituer une exception au principe posé par l'alinéa 1^{er} de l'article 2.23bis de la CBPI.
11. **La société WH SELFINVEST** conclut à ce qu'il plaise à la Cour de :
 - lui donner acte qu'elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme du recours adverse ;
 - à titre principal, confirmer la décision rendue le 11 juin 2020 par l'Office et débouter en conséquence la société BGL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
 - à titre subsidiaire, si la Cour estimait que certaines des preuves d'usage portent sur des signes non identiques à la marque contestée et sont partant irrecevables, constater que les très nombreuses preuves d'usage produites revêtues de la marque contestée suffisent à caractériser l'usage sérieux de la marque semi-figurative Benelux WH SELFINVEST n°895105 et débouter en conséquence la société BGL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
 - en tout état de cause, condamner la société BGL aux frais et dépens de la présente procédure.
12. La société WH SELFINVEST fait valoir que la marque contestée, telle qu'enregistrée, est utilisée de manière abondante dans ses pièces. Dans les rares cas où sa marque est renseignée sous sa forme verbale « WH SELFINVEST », cette utilisation n'en altère en rien le caractère distinctif.
13. Elle soutient que s'agissant des services pour lesquelles la marque a été enregistrée, l'usage a lieu sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout autre support lié

directement ou indirectement auxdits services. Elle estime que les preuves d'usage d'une marque doivent être évaluées globalement et non pas appréciées distinctement les unes des autres. Par conséquent, quand bien même certains éléments de preuve pourraient être considérés comme insuffisants en soi pour établir l'usage de la marque contestée (notamment parce qu'ils ne comportent pas de dates), ils ne devraient pas être automatiquement exclus alors qu'ils continuent à prouver l'usage en combinaison avec d'autres documents et informations versés. Elle estime que les annexes 6, 7, 9, 10, 16, 17, 19 et 22 prouvent que son activité en matière de courtage et de gestion d'instruments financiers est réelle dans le Benelux et que ces pièces sont à apprécier avec les autres preuves d'usage produites.

14. A titre subsidiaire, elle estime que l'article 2.23bis, alinéa 5, début et sous a, de la CBPI admet des variations de la forme de la marque dans la mesure où celles-ci n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Elle fait valoir que sa marque se compose de trois parties, les lettres « WH », le logo en forme de trois quarts de cercle et le terme « selfinvest », soit de deux éléments verbaux et d'un élément figuratif. Elle soutient qu'en pareil cas, les éléments verbaux sont plus distinctifs que l'élément figuratif, qui n'est pas suffisamment frappant afin de détourner l'attention du public des éléments verbaux constituant la marque et elle approuve dès lors la motivation de l'Office.
15. Elle argue que les développements de la société BGL relatifs au prétendu caractère descriptif du terme « SELFINVEST » ne sont d'aucune pertinence en l'espèce étant donné que l'action ne porte pas sur la nullité de la marque contestée, cette action ayant par ailleurs été tranchée par l'EUIPO dans sa décision du 13 août 2019. Elle ajoute qu'il ne ressort pas des pièces qu'elle utilise les signes verbaux « WHS » ou « WH » ou « SELFINVEST » seuls pour désigner ses services de courtage en bourse et de gestion de portefeuille, les seules pièces se référant aux signes « WHS » ou « WH » sont des pièces faisant référence à la reconnaissance de la marque par les milieux intéressés qui identifient les services proposés par elle - exclusivement sous la marque contestée - comme provenant effectivement de son entreprise.
16. En tout état de cause, elle estime que le caractère descriptif d'un signe s'apprécie à la date du dépôt de la marque et que le terme « SELFINVEST » n'a aucune signification en tant que tel ni en langue française ni en langue anglaise et que le caractère protégeable de ce terme a déjà été reconnu à plusieurs reprises par les tribunaux luxembourgeois.
17. Elle conclut que les pièces versées démontrent l'existence d'un usage constant et effectif de la marque contestée depuis son enregistrement dépôt et y compris au cours des cinq dernières années sur le territoire du Benelux.

Appréciation

18. La requête de la société BGL contre la décision de l'Office du 11 juin 2020 a été introduite dans le délai de deux mois prévu par l'article 1.15bis de la CBPI, de sorte qu'elle est recevable.

19. Conformément à l'article 2.27, alinéa 2 de la CBPI, « le titulaire d'une marque peut [...] être déchu de ses droits lorsqu'il n'y a pas eu d'usage sérieux de celle-ci en vertu de l'article 2.23bis », ledit article prévoyant que « si dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux par le titulaire dans le territoire Benelux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée [...] la marque est soumise aux limitations et sanctions prévues aux articles [...] 2.27, alinéa 2 [...] sauf juste motif pour le non-usage ». L'alinéa 5, début et sous a, de l'article 2.23bis prévoit que « sont également considérés comme usage au sens de l'alinéa 1^{er} : a. l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non enregistrée aussi au nom du titulaire sous la forme utilisée [...] ».

Appréciation de l'usage sérieux :

20. La demande de radiation ayant été introduite le 24 août 2018, c'est à juste titre que l'Office a retenu que la période à prendre en compte s'étend du 24 août 2013 au 24 août 2018.
21. C'est encore à juste titre que l'Office a rappelé qu'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 est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L'usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n'inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (C.J.U.E, 11/03/2003, C-40/01, Ansul, ECLI : EU:C:2003:145, points 35-37 et 43).
22. 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 (C.J.U.E., 11/03/2003, C-40/01, Ansul, ECLI :EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, l'objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux « 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» (T.U.E., 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, ECLI : EU: T:2004:225, point 38).
23. En outre, en ce qui concerne la durée de l'usage, il importe de rappeler que seules les marques dont l'usage sérieux a cessé pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l'article 2.27, alinéa 2 de la CBPI. Par conséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu'une marque ait fait l'objet d'un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période (T.U.E., 16/12/2008, T-86/07, Deitech, ECLI :EU:T:2008:577, point 52).

24. 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 (arrêts du T.U.E. du 12 décembre 2002, T-39/01, Hiwatt, ECLI :EU: T:2002:316, point 47, du 6 octobre 2004, T-356/02, Vitakraft, ECLI:EU :T:2004:292, point 28).
25. La société WH SELFINVEST a produit à titre de preuves d'usage les mêmes pièces que lors de la procédure devant l'Office.
26. L'argument de la société BGL selon lequel les annexes 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19 et 22 doivent être écartées pour l'appréciation de l'usage sérieux repose sur une évaluation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans l'évaluation de l'usage sérieux, il y a lieu d'examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux. La demande de rejet des annexes 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19 en 22 n'est dès lors pas fondée.

Durée et lieu de l'usage

27. Les annexes 1, 3 à 5, 10 à 13 et 21 produites par la société WH SELFINVEST portent (entre autres) sur la période pertinente et concernent des expressions de WH SELFINVEST qui s'adressent à des clients sur le territoire du Benelux. Dans la mesure où une quelconque preuve d'usage n'indique pas elle-même à quelle date elle se rapporte, la société WH SELFINVEST a suffisamment démontré, par la production de factures d'imprimeurs, qu'il s'agit de brochures, de séminaires, etc. au cours de la période pertinente.

Nature de l'usage: usage en tant que marque

28. Le facteur de la nature de l'usage exige, entre autres, que l'enregistrement soit utilisé en tant que marque, c'est-à-dire pour identifier l'origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
29. « Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services... Une dénomination sociale a pour objet d'identifier une société, tandis qu'un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services », au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive », c'est-à-dire qu'il ne saurait être considéré comme un usage en tant que marque (C.J.U.E., 11/09/2007, C-17/06, Céline, ECLI :EU:C:2007:497).

30. C'est à juste titre qu'en l'espèce l'Office a retenu que bien qu'il existe une identité entre les termes constituant la dénomination sociale et la marque, à savoir WH SELFINVEST, les pièces présentées par la titulaire de la marque (brochures, publicités, contrats) montrent clairement que les services sont identifiés et proposés sur le marché indépendamment de toute mention de forme sociale et que le vocable WH SELFINVEST est donc utilisé pour indiquer l'origine commerciale des services.

Nature de l'usage : usage de la marque telle qu'elle a été enregistrée

31. Il ressort des annexes 1, 3 à 5, 10 à 13 et 21 que la société WH SELFINVEST a utilisé la marque contestée dans le Benelux pendant la période pertinente sous la forme de la marque combinée verbale/figurative telle qu'enregistrée. Le fait que les annexes 2, 6, 7, 8, 9, 17, 19 et 22 ne contiennent pas la marque contestée telle qu'enregistrée n'y change rien. L'usage démontré dans les annexes 1, 3 à 5, 10 à 13 et 21 est suffisamment important pour conclure à un usage plus que symbolique
32. De même, l'argument de la société BGL tiré de l'utilisation par la titulaire de la marque contestée sous une forme altérée (sans logo ou avec seulement un de ses éléments) n'est pas pertinent, étant donné qu'il résulte d'un grand nombre de pièces produites que la marque contestée a bien été utilisée sous la forme semi-figurative telle qu'enregistrée. La société BGL ne précise pas non plus quelles pièces sont visées par son argument, de sorte que son moyen est également non fondé sur ce point.

Usage de la marque dans la vie des affaires

33. La marque doit être utilisée publiquement et vers l'extérieur dans le cadre d'une activité commerciale exercée en vue d'obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu'elle représente (T.U.E., 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, ECLI :EU:T:2003:68, point 39; T.U.E., 30/04/2008, T-131/06, Sonia Rykiel, ECLI :EU:T:2008:135, point 38).
34. En l'espèce, il ressort des documents fournis par la société WH SELFINVEST, notamment des contrats, brochures, newsletters, publicités, sites internet ou de sa présence dans les salons que la marque a été utilisée de manière publique dans la vie des affaires.
35. Dès lors, cette condition est remplie.

Usage pour les services enregistrés

36. La société BGL conteste que la marque telle qu'enregistrée ait été utilisée pour les services enregistrés motif pris que la titulaire ne fournirait que des documents concernant sa propre société et que la prétendue renommée d'une société n'entraînerait pas automatiquement la renommée de la marque utilisée pour désigner les différents produits et services fournis par la société.

37. La marque contestée a été enregistrée pour les services suivants :
Classe 36: Courtage en bourse; gestion financière de portefeuilles.
38. Au vu des preuves fournies prises dans leur ensemble, il apparaît que la société WH SELFINVEST exerce une activité de courtier, c'est à dire qu'elle transmet des ordres vers les marchés boursiers. Il est vrai qu'elle exerce son activité au travers d'internet et plus particulièrement de plateformes de trading. Il se dégage néanmoins des éléments et explications fournis que les plateformes de trading et les informations d'analyse technique qu'elles comportent ne sont qu'un mode de distribution des services de courtage et non un produit distinct de ceux-ci.
39. Les activités de courtage et de gestion de portefeuilles de la société WH SELFINVEST sont confirmées par le fait qu'elle a reçu divers prix de meilleur courtier (annexe 22) et par l'objet de la société qui consiste notamment à recevoir et transmettre des ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ... et à gérer des portefeuilles d'investissement... (annexe 6) ainsi que par les nombreux exemples de contrats de courtage et de gestion de portefeuilles (mandat de gestion discrétionnaire) (annexe 11).
40. Par conséquent, les preuves soumises montrent un usage sérieux de la marque contestée pour tous les services pour lesquels elle a été enregistrée.

Conclusion

41. Il ressort de ce qui précède que la société WH SELFINVEST a démontré l'usage sérieux pour tous les services enregistrés. Il convient dès lors de confirmer la décision de l'Office.
42. Le recours n'étant pas fondé, il est à rejeter.

Les dépens

Vu le rejet du recours introduit par la société BGL, la Cour la condamne aux dépens de la présente instance tels qu'ils sont indiqués ci-après dans le dispositif.

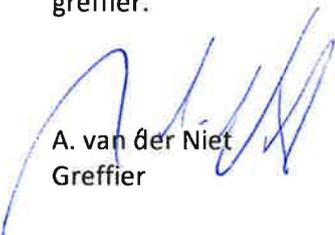
Décision

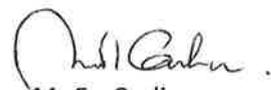
La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

Rejette le recours ;

Condamne la société BGL BNP Paribas SA aux dépens de l'instance, fixés à 1.200 euros

Le présent arrêt a été rendu par C. Besch, M.-Fr. Carlier, J.I. de Vreese-Rood, juges ; il a été prononcé à l'audience publique du 7 mars 2022 par M.-Fr. Carlier, présidente, en présence de A van der Niet, greffier.


A. van der Niet
Greffier


M.-Fr. Carlier
Présidente