

# COUR DE JUSTICE

## BENELUX

### GERECHTSHOF



*TWEEDE KAMER  
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2021/12/7

#### ARRET

*En cause :*

**BV RoomeR**

*Contre :*

**M. MAARTEN MICHELS**

*Langue de la procédure : le néerlandais*

#### ARREST

*Inzake:*

**BV RoomeR**

*Tegen:*

**M. MAARTEN MICHELS**

*Procestaal: Nederlands*

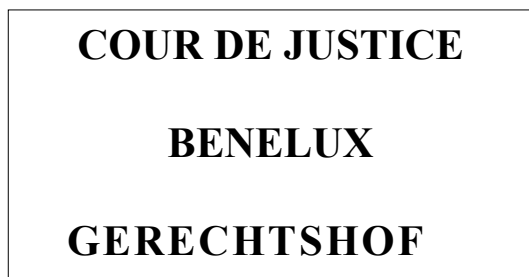
#### GRIFFIE

1, rue du Fort Thüngen  
L-1499 LUXEMBURG  
TEL. (00 352) 28.11.33.30  
[info@courbeneluxhof.int](mailto:info@courbeneluxhof.int)

#### GREFFE

1, rue du Fort Thüngen  
L-1499 LUXEMBOURG  
TÉL. (00 352) 28.11.33.30  
[info@courbeneluxhof.int](mailto:info@courbeneluxhof.int)

[www.courbeneluxhof.int](http://www.courbeneluxhof.int)



**DEUXIÈME CHAMBRE**  
**C 2021/12/7**

**Arrêt du 18 avril 2023**

dans l'affaire C 2021/12

*En cause*

la société de droit belge,  
**BV RoomeR**,  
dont le siège social est établi en Belgique,  
9000 Gand, Krevelstraat 2 boîte 1, n° BCE 0869 466 266,

requérante,

représentée par Me Frederik Cornette et Me Thomas Poels-Ryckebøer,  
avocats établis à Borgerhout, Belgique

*Contre*

**M. Maarten Michels**, demeurant en France,  
04200 Châteauneuf-Miravail, Les Costoliers,

défendeur,

représenté par Me Bart Van Besien,  
avocat établi à Malines, Belgique

**La procédure devant l'Office**

1. Par requête, accompagnée d'annexes, reçue à la Cour de Justice Benelux (ci-après la Cour) le 2 septembre 2021, la société de droit belge RoomeR BV (ci-après RoomeR ou la requérante) a demandé à la Cour, en résumé, d'annuler la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après l'Office) du 2 juillet 2021 par laquelle il a été intégralement fait droit à l'opposition formée par Maarten MICHELS (ci-après le défendeur) contre l'enregistrement de la demande de la marque

verbale/figurative Benelux « Roomer » pour des produits des classes 32 et 33, et par laquelle il a été décidé de ne pas enregistrer la demande de marque susmentionnée, de statuer à nouveau, de déclarer l'opposition irrecevable ou à tout le moins non fondée, et d'ordonner l'enregistrement de marque Benelux portant le numéro 1395154 au nom de la requérante pour tous les produits concernés des classes 32 et 33.

2. Elle demande, en outre, de condamner le défendeur aux frais de la procédure en appel et de la procédure devant l'Office.

3. Le défendeur a soumis un mémoire en défense, reçu le 18 novembre 2021. Il y demande de confirmer la décision susmentionnée de l'Office et de rejeter la demande de la requérante, tout en condamnant cette dernière aux frais de l'instance devant la présente Cour et devant l'Office.

4. La requérante a répondu par une réplique, reçue le 6 janvier 2022. Elle y reprend sa demande telle que formulée dans la requête et y prie également la Cour, à titre subsidiaire, de bien vouloir réserver sa décision sur l'opposition jusqu'à ce qu'un juge ait statué définitivement quant au fond sur la (co-)propriété de la marque antérieure invoquée.

5. Le défendeur a répondu par une duplique, reçue le 28 février 2022. Il y reprend sa demande exposée ci-dessus.

6. En l'absence de demande de procédure orale, la procédure est écrite.

7. La langue de la procédure est le néerlandais.

#### **La procédure devant l'Office**

8. Le 10 juillet 2019, le défendeur a, conformément à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après la CBPI), formé opposition contre l'enregistrement de la demande de la marque verbale Benelux « Roomer » pour des produits des classes 32 et 33, faite le 6 mai 2019 sous le numéro 1395154 par la requérante. L'opposition était basée sur la marque verbale/figurative Benelux suivante, déposée le 8 juillet 2004 et enregistrée sous le numéro 758507 le 1<sup>er</sup> février 2005 pour des produits des classes 32 et 33 (ci-après la marque invoquée) :



9. L'opposition est, selon la décision contestée de l'Office, basée sur le motif de nullité (relative) prévu à l'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, de la CBPI, c'est-à-dire que la marque contestée est identique ou similaire à une marque antérieure et porte sur des produits ou services identiques ou similaires, si bien qu'il y a un risque de confusion dans l'esprit du public, également lorsque cette confusion résulte d'une association avec la marque antérieure.

10. L'opposition a été formée contre tous les produits de la demande contestée et était basée sur tous les produits de la marque invoquée.

11. Par décision de l'Office du 2 juillet 2021 (portant le numéro 2015354), l'Office a intégralement fait droit à la demande, et l'enregistrement de marque Benelux portant le numéro 1395154 n'a pas été effectué. Les dépens de la procédure ont été mis à la charge de la requérante. En résumé, l'Office a justifié cette décision par le fait :

- qu'il a été prouvé par le défendeur (opposant) que la marque invoquée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle l'opposition a été formée contre l'enregistrement contesté tel que visé à l'article 2.16bis de la CBPI ;
- que ceci n'est pas infirmé par le fait que les preuves d'usage soumises ne contiennent aucune facture, vu qu'il ressort d'autres documents soumis que l'usage n'est pas que purement symbolique ;
- qu'un usage sérieux a été prouvé pour une boisson alcoolisée à base de fleurs de sureau, et que, vu qu'aucune sous-catégorie ne peut être établie, cet usage est à considérer comme sérieux pour tous les produits de la classe 33 ; et
- que les parties conviennent de la similitude des marques et produits ainsi que du risque de confusion.

### **L'argumentation devant la Cour de Justice Benelux**

#### Argumentation de la requérante

12. L'argumentation de la requérante peut être résumée comme suit.

- i) La requérante expose ce qui suit :
  - la requérante commercialise sous le nom « ROOMER » une boisson alcoolisée spécifique à base de fleurs de sureau ;
  - la requérante a été fondée en 2004 par le défendeur et son frère Jeroen Michels, qui étaient tous les deux statutairement gérants auprès de la requérante, mais le défendeur a été démis de ses fonctions de gérant statutaire en 2017 ;
  - le 8 juillet 2004, le défendeur et Jeroen Michels ont déposé ensemble la marque invoquée, qui est enregistrée au nom d'eux deux ;
  - la marque invoquée a été utilisée exclusivement par la requérante, qui a payé en 2004 les frais de renouvellement de l'enregistrement de la marque invoquée.
  - à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Gand, section de Gand, en date du 13 juillet 2016, le défendeur a été condamné à transférer ses parts dans la requérante à Jeroen Michels, et le défendeur ne conteste plus le transfert des parts à Jeroen Michels.
- ii) Elle invoque avant tout comme moyen l'irrecevabilité de l'opposition pour les motifs suivants :
  - au moment de former l'opposition, le défendeur a agi seul ;
  - l'ouverture d'une procédure d'opposition ne peut être qualifiée ni d'acte conservatoire, ni d'acte d'administration provisoire, si bien que l'opposition formée par le défendeur a été déclarée recevable à tort, en vertu de l'article 577-2, § 6 du Code civil (belge) (ci-après : le CC) (ancien), duquel il découle que, pour cette opposition, le concours de tous les copropriétaires était nécessaire, donc également celui de Jeroen Michels ;
  - cela découle aussi de l'article 577-2, § 5 du CC (ancien) la procédure d'opposition n'étant pas compatible avec le droit des associés.

- iii) Elle invoque également les moyens suivants :
- la requérante invoque l'article 2.16bis de la CBPI parce que le défendeur n'a pas soumis de données concrètes et objectives qui démontrent un usage réel et effectif de la marque invoquée sur le marché concerné ;
  - le défendeur n'a pas prouvé avoir donné sa permission à l'usage de la marque invoquée fait par la requérante, qui est un tiers, si bien que les preuves d'usage portant sur l'usage fait par la requérante ne démontrent pas un usage sérieux ;
  - le défendeur ne soumet pas non plus de factures ou autres documents commerciaux qui prouvent un usage sérieux.
- iv) Dans sa réplique en réponse au mémoire en défense du défendeur, la requérante ajoute en résumé ce qui suit concernant la recevabilité de l'opposition :
- les directives de l'Office sur la procédure d'opposition ne sont pas une législation ;
  - l'enregistrement de la marque invoquée est régi par le droit belge, en particulier les règles de droit civil relatives à la copropriété ;
  - l'action conjointe des copropriétaires de la marque est nécessaire pour mener une action judiciaire en contrefaçon ; cette exigence n'a pas été respectée en l'espèce pour la procédure d'opposition ; la demande faite par le défendeur dans le cadre de cette procédure d'opposition est donc irrecevable ;
  - l'Office aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce qu'un juge ait statué quant au fond sur le conflit entre les copropriétaires au sujet de la marque invoquée ;
  - le copropriétaire de la marque invoquée, Jeroen Michels, se rallie expressément à l'argumentation de la requérante.

#### Argumentation du défendeur

13. L'argumentation du défendeur concernant la recevabilité de l'opposition peut être résumée comme suit :

- l'opposition est (et était) recevable en vertu de l'article 4.4.5 des directives de l'Office, qui dispose que, si un droit invoqué est enregistré au nom de plusieurs titulaires, les copropriétaires peuvent introduire séparément une opposition, et le même raisonnement est suivi à l'article 2.4.2.6 des directives de l'Office européen de la Propriété intellectuelle, partie C ;
- l'opposition formée par le défendeur en tant que copropriétaire est un acte conservatoire ou d'administration de la marque invoquée ainsi que visé à l'article 577-2, § 5 du CC (ancien), acte qu'il pouvait poser sans le concours de l'autre copropriétaire Jeroen Michels ;
- la requérante n'est pas copropriétaire de la marque invoquée et ne peut pas refuser que l'opposition soit formée, alors que le copropriétaire Jeroen Michels n'est pas partie à l'instance ;
- la demande d'enregistrement de la marque contestée a été faite de mauvaise foi, en violation de l'article 2.2bis de la CBPI ; elle vise à éroder le droit du défendeur sur la marque invoquée ;
- l'opposition formée n'est pas un acte de disposition, contrairement à ce que la requérante indique ;
- l'opposition ne porte pas atteinte aux droits et intérêts de l'autre copropriétaire de la marque invoquée, Jeroen Michels, dans la copropriété de la marque invoquée.

14. Quant au fond, il avance ce qui suit :

- les preuves requises d'un usage sérieux de la marque invoquée au cours de la période pertinente à cet égard ont été fournies ;
- la requérante reconnaît même l'usage de la marque invoquée, notamment par elle-même ;
- le consentement à cet usage par les deux copropriétaires est établi ;
- vu que le défendeur a fait valoir l'usage fait par la requérante, il est implicitement établi qu'il y a donné son consentement ;
- l'usage et le consentement tel que requis ont été suffisamment prouvés.

15. Dans son mémoire en duplique, le défendeur maintient son point de vue. Il ajoute que :

- la procédure d'opposition visée ici n'est pas une « procédure d'infraction », contrairement à ce que la requérante indique ;
- cette procédure préserve les droits de tous les copropriétaires de la marque invoquée, donc également ceux de Jeroen Michels ;
- les considérations relatives au point de vue de Jeroen Michels doivent être ignorées vu que ce dernier n'est pas partie à cette procédure.

#### Appréciation par la Cour

##### Recevabilité de l'opposition

16. Pour la première fois en appel, la requérante conteste la recevabilité de l'opposition formée par le défendeur, en vertu de l'article 2.14, alinéa 2, de la CBPI, auprès de l'Office, et ce, pour les motifs susmentionnés. La Cour accepte que ce moyen relatif à la recevabilité de l'opposition, qui ne constitue pas une nouvelle base juridique mais concerne uniquement la recevabilité de l'opposition formée, peut en principe également être invoqué pour la première fois devant la Cour. Le fait qu'il soit dérogé à ce principe (renonciation, forclusion, violation de la procédure régulière, etc.) n'a pas été affirmé ni démontré. La Cour rejette toutefois le point de vue de la requérante selon lequel le défendeur doit quand même être déclaré non recevable dans son opposition. Cette opinion est fondée sur les raisons suivantes.

17. L'article 2.14, alinéa 2, de la CBPI prévoit qu'une opposition peut être formée, dans les cas visés à l'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, de la CBPI, par « les titulaires de marques antérieures ». Il n'y a aucune disposition portant sur l'opposition formée en cas de copropriété de marques. Le Règlement d'exécution de la CBPI et les Directives concernant la procédure d'opposition de l'Office ne contiennent pas non plus de dispositions sur la copropriété de marques. En outre, il n'a été ni affirmé, ni démontré que le défendeur et Jeroen Michels ont fixé les modalités de leur copropriété dans un contrat. En l'absence d'une disposition dans la législation Benelux ou d'un accord contractuel, il faut, en vertu de l'article 4.8bis de la CBPI, appliquer le droit du pays du Benelux où le titulaire de la marque a son siège ou son domicile à la date de la demande d'enregistrement. Les parties conviennent qu'à l'époque, les frères Michels avaient tous les deux leur domicile en Belgique. C'est donc en fonction du droit belge qu'il faut répondre à la question de savoir si le demandeur pouvait, de manière indépendante, sans le consentement de Jeroen Michels, en se prévalant de la marque antérieure, former une opposition contre l'enregistrement de la marque verbale demandée Rooster. Les parties s'accordent à dire que le CC ancien s'applique dans la présente affaire.

18. Le paragraphe 5 de l'article 577-2 du CC (ancien) prévoit notamment qu'un copropriétaire peut valablement poser des actes conservatoires et des actes d'administration provisoire. Le paragraphe 6 prévoit que les autres actes d'administration et les actes de disposition doivent être posés avec le concours de tous les copropriétaires. Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir quelle est la nature de l'opposition formée. Elles conviennent que l'ouverture d'une procédure d'opposition n'est pas un acte de disposition.

19. La procédure d'opposition en elle-même, telle que visée ici, est, de l'avis de la Cour, un acte d'administration provisoire de la marque invoquée tel que visé à l'article 577-2, § 5, du CC (ancien), acte que le défendeur pouvait poser seul. En effet, il ne s'agit pas d'un acte dans le cadre duquel la marque invoquée changerait elle-même de nature en raison de l'administration, par exemple si elle se voyait octroyer une licence. Au contraire, l'opposition ne porte que sur la situation de la marque contestée, et non sur celle de la marque invoquée en elle-même, à laquelle l'opposition fait justement bénéficier d'une protection.

20. Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante indique, il n'apparaît pas que l'opposition formée par le défendeur aurait violé le droit de son associé au sens de l'article 577-2, § 5, alinéa 1<sup>er</sup>, du CC (ancien), Jeroen Michels, ou qu'il aurait été porté atteinte à ses intérêts à la suite de l'ouverture de la procédure d'opposition visée ici. Au contraire, cette dernière préserve également son droit de copropriété de la marque invoquée, qui n'est pas compromis par le fait qu'entre-temps, Jeroen Michels est devenu gérant et actionnaire de la requérante. Le statut juridique de la requérante est celui d'une personne morale séparée et distincte. La requérante, personne morale, a une existence indépendante de son gérant et actionnaire Jeroen Michels, personne physique.

21. Comme il n'y a aucune indication en soi d'un quelconque litige ou désaccord entre le demandeur et le défendeur quant à la propriété réelle de la marque invoquée, il n'y a pas non plus de raison ou de motif de suspendre ou d'arrêter la présente procédure. Ainsi, il n'a pas été affirmé, et encore moins démontré, qu'un conflit juridique est pendant concernant le droit de copropriété proprement dit du défendeur sur la marque invoquée. Un conflit sur le transfert de parts effectué par le défendeur dans la requérante ainsi que leur valorisation n'est pas un conflit de ce type, vu que ce n'est pas la requérante, mais Jeroen Michels qui est copropriétaire de la marque antérieure.

#### Recevabilité du point de vue du défendeur dans la mesure où il est basé sur la mauvaise foi de la requérante

22. Dans son mémoire en défense, le défendeur invoque la mauvaise foi de la requérante au moment de l'enregistrement de la marque contestée ainsi que visé à l'article 2.2bis, 2, de la CBPI. Vu qu'il ne s'agit pas d'un fondement juridique sur lequel l'opposition formée par le défendeur auprès de l'Office était basée ou qui a été invoqué devant l'Office, ce moyen ne peut pas être invoqué pour la première fois devant la Cour, de sorte qu'il y a lieu d'en faire abstraction.

#### Bien-fondé du recours

23. La requérante et le défendeur conviennent que la marque enregistrée contre laquelle l'opposition a été formée est similaire à la marque invoquée et qu'il est question de produits similaires et de risque de confusion.

24. Néanmoins, en appel, la requérante invoque à nouveau comme moyen de défense – en s'appuyant sur les dispositions de l'article 2.16bis de la CBPI – le fait qu'aucun élément ne prouve un usage sérieux de la marque antérieure invoquée conformément à l'article 2.23bis de la CBPI au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou de priorité de la marque postérieure.

25. Le défendeur conteste cela et avance que des preuves ont bel et bien été fournies. En vertu de l'article 2.16bis, alinéa 1<sup>er</sup>, de la CBPI, le défendeur doit prouver un usage sérieux de la marque invoquée conformément à l'article 2.23bis de la CBPI, et ce, dans le délai visé à l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir entre le 6 mai 2014 et le 6 mai 2019 (vu que la demande relative à la marque verbale contestée a été effectuée le 6 mai 2019).

26. Pour une interprétation du concept « usage sérieux », il peut être renvoyé à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 11 mars 2003 (CJUE 11 mars 2003, C-40/01 ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul v. Ajax)). Concernant l'« usage sérieux » (considérant 36), la Cour de Justice a estimé dans ce cadre qu'il doit être question d'« *un usage qui n'est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque* ». Sur la base des circonstances de l'espèce, il doit avoir été prouvé que l'usage qui a été fait de la marque (par son titulaire ou avec le consentement de ce dernier) était destiné à « *créer ou conserver un débouché par rapport aux produits ou aux services provenant d'autres entreprises* ». Autrement dit, l'exploitation commerciale doit être réelle, les usages dans le secteur concerné doivent être pris en compte, et le juge doit être conscient (notamment) (i) de la nature du produit ou service concerné, (ii) des caractéristiques du marché concerné, et (iii) de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque, qui ne doit pas toujours être quantitativement important pour pouvoir être qualifié de sérieux (considérant 39 de l'arrêt concerné).

27. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'un usage intensif de la marque. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et du Tribunal de l'Union européenne, l'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie commerciale d'une entreprise, ni encore à limiter la protection des marques aux cas où il existe un usage commercial quantitativement considérable de la marque. Il n'est pas possible de déterminer a priori et de façon abstraite quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage a ou non un caractère sérieux. Lorsque l'usage a une finalité réellement commerciale, un usage même minime de la marque ou un usage par un seul importateur dans l'État membre concerné peut suffire à établir un usage sérieux (voir 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) ; Trib. UE 8 juillet 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton) ; Trib. UE 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel)).

28. Le défendeur soumet à la Cour 29 pièces afin de prouver un usage sérieux.

29. Les preuves d'usage soumises démontrent très clairement un usage sérieux de la marque invoquée au cours de la période pertinente susvisée. En effet, il ressort du matériel de terrasse, des cartes de visite et du matériel promotionnel soumis que la marque invoquée a fait l'objet d'un usage réel et effectif conformément à la fonction essentielle de la marque. Contrairement à ce que la requérante avance, il ne s'agit pas uniquement d'articles de presse.

30. Le fait de ne pas principalement soumettre, en tant que preuves d'usage, des factures ou documents commerciaux contenant des chiffres de vente n'empêche pas qu'un usage sérieux a été prouvé. L'usage sérieux à prouver doit en effet être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir Trib. UE 25 mars 2009, Anheuser-Busch/BHIM Budejovicky Budvar, T-191/07, ECLI:EU:T:2009:83, considérant 104).

31. La requérante fait valoir à tort que les preuves d'usage portant sur un usage fait par elle-même ne peuvent pas servir à démontrer un usage sérieux, étant donné qu'il s'agirait d'un usage fait sans consentement prouvé du défendeur. Le fait que le défendeur invoque l'usage de la marque antérieure par la requérante permet de conclure qu'il a autorisé cet usage. L'usage de la marque invoquée par une personne autre que le titulaire de la marque avec l'autorisation de ce dernier vaut comme une preuve d'un usage sérieux.



32. Sur la base de ce qui précède, un usage sérieux de la marque invoquée, au sens de l'article 2.23bis de la CBPI, au cours de la période pertinente susvisée a été prouvé. Les preuves requises par l'article 2.16bis de la CBPI s'avèrent en effet avoir été fournies.

33. Pour le surplus, concernant le risque de confusion visé à l'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, de la CBPI, les parties (et en particulier la requérante) n'en débattent pas (comme déjà indiqué ci-dessus).

34. La décision contestée doit dès lors être confirmée, et les dépens de la procédure doivent être mis à la charge de la requérante.

#### Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre,

rejette le recours en appel ;

confirme la décision contestée ;

condamne la requérante à payer au défendeur un montant de 1.200,- € au titre des dépens de l'instance en appel.

Le présent arrêt a été rendu par Th. Schiltz, Président, C. Vanderkerken, juge, et J.I. de Vreese-Rood, juge suppléant ; il a été prononcé lors de l'audience publique du 18 avril 2023, à Luxembourg, en présence d'A. van der Niet, greffier.

A. van der Niet  
Greffier

Th. Schiltz  
Président