

La COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
18 CHAMBRE,

N°: 252

N°Rép.: 2010/ 1189

après délibéré, prononce l'arrêt suivant :

R.G. N°. 2009/AR/168

EN CAUSE DE :

La société BRANDY MASCARÓ S.L., dont le siège social est établi à 08720 vilafranca del Penedès (Barcelone, Espagne), Calle del Casal 9, faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Me. Aloïs PUTS, avocat à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 106 ;

Demanderesse, représentée par Maître J.L. KERRELS loco Me. Aloïs PUTS, avocat à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 106 ;

CONTRE :

La société de droit espagnol JM SOGAS MASCARO, dont le siège est établi à 08720 Vilafranca des Pinedes (Barcelone, Espagne), Amalia Soler 35, faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Me. Frederik CORNETTE, avocat à 2060 ANTWERPEN, Fr. Rooseveltplaats 12/3,

partie défenderesse représentée par Maître Frederik CORNETTE, avocat à 2060 ANTWERPEN, Fr. Rooseveltplaats 12/3.

Chambre 18

Audience du

11 -02- 2010

Arrêt déf.

Benelus Harques

I. La procédure devant la cour.

1. Le recours est dirigé contre la décision en matière d'opposition de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) du 19 novembre 2008 avec référence n° 2000657 qui déclare non fondée l'opposition introduite par la société BRANDY MASCARO contre l'enregistrement de la marque « JOSE MA SOGAS MASCARO » déposée par la société JM SOGAS MASCARO (dépôt international n° 884667).

La requête qui tend à obtenir l'annulation de la décision attaquée a été déposée le 19 janvier 2009 au greffe de la cour en application de l'article 2.17 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle du 25 février 2005 (CBPI) dans le délai prévu par ladite disposition.

2. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 10 décembre 2009 où l'affaire a été prise en délibéré.

II. Les antécédents et l'objet du recours.

3. Le 19 janvier 2006, la société espagnole JM SOGAS MASCARO effectue un dépôt international (n° 884667) de la marque verbale « JOSE MA SOGAS MASCARO », désignant notamment le territoire du Benelux, pour les produits de classe 33 (vins, liqueurs et autres boissons alcoolisées à l'exception de la bière). Le dépôt est publié le 13 juillet 2006 dans la Gazette OMPI des marques internationales 2006/23.

4. Le 27 septembre 2006, la société espagnole BRANDY MASCARO introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt.

5. La société BRANDY MASCARO invoque les marques antérieures suivantes dont elle est le titulaire :

la marque verbale communautaire MASCARÓ portant le numéro 5868, déposée le 1^{er} avril 1996 pour des produits en classes 30, 32 et 33 ;

la marque semi figurative communautaire, portant le numéro 556712, déposée le 13 juin 1997 pour des produits en classes 30, 32 et 33 ;

MASCARÓ



la marque verbale internationale MASCARÓ portant le numéro 501596, déposée le 21 avril 1986 pour les produits en classes 30, 32 et 33.

6. L'opposition de la société BRANDY MASCARO est introduite contre tous les produits désignés par le dépôt contesté (classe 33) et basée sur tous les produits revendiqués par les enregistrements antérieurs, notamment :

- classe 30 : café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
- classe 32 : bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
- classe 33 : boissons alcooliques (à l'exception des bières).

7. Selon la décision attaquée, la procédure d'opposition devant l'OBPI s'est déroulée comme suit :

- *L'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé le 29 septembre 2006 la notification concernant la recevabilité de l'opposition aux parties.*
- *Le 29 novembre 2006, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition.*
- *La phase contradictoire de la procédure a débuté le 30 novembre 2006. L'Office a adressé le 8 décembre 2006 aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 8 février 2007 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.*
- *Le 8 décembre 2006 le Bureau M.F.J. Bockstael s'est constitué mandataire du défendeur dans la présente procédure d'opposition.*
- *En date du 5 janvier 2007, l'opposant a spécifié dans la langue de*

la procédure les produits contre lesquels l'opposition se dirige et les produits sur lesquels il se base. De plus, il a demandé de pouvoir garder son délai jusqu'au 8 février 2007 pour introduire d'éventuels autres arguments et/ou pièces.

- Etant donné que l'opposant n'a pas introduit d'autres arguments, l'Office a envoyé ces arguments du 29 novembre 2006, accompagnés d'une traduction au défendeur, le 30 mars 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

- Le 29 mai 2007, le défendeur a demandé des preuves d'usages. L'Office en a informé l'opposant en date du 14 juin 2007, lui accordant un délai jusqu'au 14 août 2007 pour l'introduction de ces preuves.

- L'opposant a introduit le 8 août 2007 des preuves d'usage. Ces preuves ont été envoyées au défendeur le 17 août 2007. Un délai jusqu'au 17 octobre 2007 fut imparti au défendeur pour réagir aux preuves, ainsi qu'aux arguments de l'opposant.

- Le 16 octobre 2007 le défendeur a réagi aux arguments et preuves d'usage de l'opposant. Vu que cette réaction fut introduite en un seul exemplaire (en couleur), l'Office a demandé le 24 octobre 2007 au défendeur d'introduire un deuxième exemplaire identique de sa réaction, en lui accordant un délai de deux mois pour ce faire. Le 23 novembre 2007, le défendeur a introduit ce deuxième exemplaire. La réaction du défendeur a été envoyée par l'Office à l'opposant le 28 novembre 2007.

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

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

8. Suite à l'examen des arguments des parties, L'OBPI déclare que l'opposition n'est pas fondée « vu que l'opposant n'a pas démontré l'usage en tant que marque des droits invoqués » et considère que dès lors « il n'y a pas lieu de revenir sur l'éventuel risque de confusion ». L'OBPI justifie ainsi son refus:

L'opposant n'a pas introduit de preuves démontrant que les marques invoquées ont effectivement été mises sur le marché en relation avec les produits désignés. La seule et unique utilisation d'un logo identique au droit invoqué n° 2, dans un coin des factures relatives au produit « cava », ne suffit pas pour conclure que ce signe ait été utilisé sur le marché en tant que marque pour les produits désignés et que des produits aient été introduits sur le marché sous la marque. L'utilisation décrite ci-dessus démontre plutôt une utilisation en tant que nom commercial plutôt qu'en tant que marque (n° 39 de la décision attaquée).

9. Le recours de la société BRANDY MASCARO vise à :

- annuler la décision n° 2000657 du 19 novembre de l'OBPI, conformément à l'article 2.17 de la CPBI ;
- faire droit à l'opposition introduite par elle contre l'enregistrement en tant que marque Benelux du dépôt contesté et en conséquence, ordonner à l'OBPI de refuser l'enregistrement de ladite marque et d'adapter le registre ;
- condamner la société JM SOGAS MASCARO à payer les dépens de chacune des instances, y compris l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du code judiciaire ;
- autoriser l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

10. La société BRANDY MASCARO ne poursuit plus sa demande subsidiaire tendant à surseoir à statuer en attendant une décision de la Cour de Justice Benelux dans l'affaire JTEKT. Cette demande est devenue sans objet puisque dans son arrêt du 26 juin 2009 la Cour a décidé que la cour d'appel ne doit pas renvoyer une affaire au OBPI après l'annulation d'une décision de l'office.

11. L'opposition contre la marque contestée est basée sur les dispositions des articles 2.14, al.1 sous a. et 2.18, al. 1 *juncto* l'article 2.3 sous b. de la CBPI :

Article 2.14, al. 1, sous a :

Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque qui: a. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b(...)

Article 2.18, al. 1 :

Pendant un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication par le Bureau international, opposition peut être faite auprès de l'Office à un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 2.14 et 2.16 sont applicables.

Article 2.3 sous b :

*Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à:
(...)*

b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

III. Résumé des griefs de la société BRANDY MASCARO contre la décision attaquée.

12. La société BRANDY MASCARO estime que la décision attaquée doit être annulée parce que ses droits de défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés au cours de la procédure d'opposition devant l'OBPI en ce qu'elle n'a pas eu l'occasion de répondre aux arguments et pièces de l'autre partie.

13. Ensuite, elle reproche l'OBPI d'avoir considéré à tort qu'elle n'a pas démontré sur la base des pièces produites l'usage normal en tant que marque des droits invoqués.

Dans le cadre de la présente procédure elle produit des pièces additionnelles à cet égard. Il s'agit de factures supplémentaires concernant des ventes à des distributeurs dans le Benelux, quelques bons de commande, des déclarations de certains distributeurs et des certificats de prix gagnés par elle.

14. Après l'annulation de la décision attaquée, il appartiendrait à la cour de céans de faire ce que l'OBPI aurait dû faire et de se prononcer sur l'opposition contre le dépôt litigieux.

IV. Résumé des demandes de la société JM SOGA MASCARO

15. La société JM SOGAS MASCARO demande de confirmer la décision attaquée de l'OBPI. Au dire de la société JM SOGAS MASCARO, l'OBPI n'a fait que suivre correctement les règles de procédure en ce qui concerne l'opposition. Ces règles garantissent la possibilité de se défendre au moment prévu ainsi que le principe du contradictoire. Par ailleurs, la société BRANDY MASCARO aurait elle-même omis de demander de pouvoir déposer des

pièces ou arguments supplémentaires suite à la réception de l'argumentation de la partie adverse.

16. En ce qui concerne l'usage sérieux des marques antérieures, la société JM SOGAS MASCARO maintient son argumentation. Elle estime que le nombre limité de factures adressées à quelques clients seulement est insuffisant pour prouver un usage sérieux de la marque au Benelux pour les produits en question pour la période de 5 ans précédant la publication de son dépôt.

Elle estime que les pièces supplémentaires introduites par la partie adverse à l'occasion de la présente procédure doivent être écartées du débat. Subsidiairement, elle soutient que ces pièces supplémentaires ne prouvent pas non plus un usage sérieux pendant la période à prendre en considération.

17. Dans la mesure où l'usage sérieux serait admis par la cour, elle demande de rejeter l'argument de la confusion soutenu par la partie adverse, de maintenir l'effet du dépôt contesté aux Benelux et de condamner la partie adverse aux dépens.

V. Appréciation de la cour

§ 1. Sur le moyen du non respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.

18. La société BRANDY MASCARO soutient qu'elle ne s'est pas vue offrir l'opportunité de contredire certains arguments et pièces produites par la partie adverse pendant la procédure d'opposition devant l'OBPI. Elle estime que par conséquent l'OBPI fonde sa décision sur des motifs sur lesquels elle n'a pas pu prendre position en violation de l'article 2.16 al. 1 de la CBPI et de l'article 1.25, C du règlement d'exécution (RE CBPI) qui consacrent le principe du contradictoire et des droits de la défense dans les procédures

d'opposition devant l'OBPI.

Cet argument revient *in concreto* à dire qu'elle n'a plus eu l'occasion dans le cadre de la procédure d'opposition de réagir aux objections formulées par la partie adverse par lesquelles celle-ci invoque l'insuffisance des preuves apportées par la requérante pour prouver l'usage sérieux des marques antérieures. Dans sa lettre du 28 novembre 2007, par laquelle BRANDY MASCARO était informée des objections de la partie adverse sur l'insuffisance des preuves en matière d'usage, l'OBPI avait notamment précisé que des arguments complémentaires ou des pièces ne pouvaient plus être introduits et que l'échange des arguments était terminé (pièce 18 du dossier BRANDY MASCARO). Dans la décision attaquée (n°17), l'OBPI précise encore de manière discrétionnaire « *qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition* ».

A l'appui de sa thèse la requérante invoque encore l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle se réfère également à la jurisprudence de la Cour de cassation. Enfin elle cite de la jurisprudence en matière de marques communautaires de la Cour de Justice et du Tribunal de l'Union Européenne.

19. A juste titre, la société JM SOGAS MASCARO rappelle que l'article 1.17, sous g. du RE CBPI permet à l'OBPI d'inviter les parties à déposer des pièces ou arguments supplémentaires s'il le considère justifié.

Cette possibilité n'implique nullement une obligation pour l'OBPI et doit être située dans le contexte de la phase contradictoire de la procédure administrative devant l'OBPI et du rôle spécifique de l'OBPI dans celle-ci.

De l'ensemble des dispositions de la procédure d'opposition telle que décrite dans l'article 1.17, al. 1 du RE CBPI, il ressort que chacune des parties a effectivement l'occasion de formuler son point de vue et de déposer des

pièces pour démontrer sa thèse. Ensuite l'OBPI apprécie souverainement, en tant qu'autorité administrative, s'il est suffisamment informé pour prendre une décision définitive ou s'il importe d'accorder un délai supplémentaire et d'inviter les parties à s'expliquer d'avantage.

Du déroulement de la procédure dans la présente cause (voir plus haut sous n°7), il ressort que la requérante a été invitée explicitement par l'OBPI en conformité avec les règles applicables, de présenter les preuves de l'usage sérieux des marques antérieures. Ensuite l'OBPI lui a communiqué les objections de la partie adverse et a décidé de clôturer l'échange des arguments puisqu'il estimait disposer d'éléments suffisants.

La société JM SOGAS MASCARO fait remarquer à juste titre que le cas échéant la requérante aurait pu proposer à l'OBPI de fournir des preuves supplémentaires. Dans sa lettre du 28 novembre 2007, l'OBPI précise en effet explicitement que des arguments ou pièces complémentaires ne peuvent plus être soumis « *sauf si l'Office le juge utile* ». Bien que l'OBPI ne soit pas obligé de les prendre en considération, rien n'interdit à la requérante d'informer l'OBPI de l'existence d'éléments additionnels.

La société BRANDY MASCARO ne démontre pas que l'OBPI n'aurait pas respecté ces règles de procédure ou que ces règles de procédure incorporent une violation des droits de la défense ou du principe du contradictoire.

20. Les références à la jurisprudence qui consacre le principe des droits de la défense et du contradictoire en matière de procédures civiles ou pénales nationales ou dans le cadre d'une procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ne sont pas pertinentes en ce qui concerne les règles de procédure administrative d'opposition introduites par les Etats du Benelux dans le cadre de la CBPI.

21. Il ressort d'ailleurs clairement de la décision attaquée que l'OBPI ne s'est pas contenté de reproduire ou de se référer aux seuls motifs avancés par la

partie adverse dans ses objections aux preuves avancés par BRANDY MASCARO (voir n° 24) mais s'est fondé sur sa propre appréciation de ces preuves:

31. Etant donné que l'enregistrement des droits invoqués a eu lieu bien avant la date du 13 juillet 2001, la demande de preuves d'usage est fondée.

32. L'opposant a introduit des factures en tant que preuves d'usage.

33. Il s'agit de quinze factures adressées à deux destinataires en Belgique pour une période courant de novembre 2005 à juillet 2007. Le montant total des factures s'élève à plus de 40 mille euros. En haut à gauche de chaque facture figure la marque semi-figurative suivante:

34. Le libellé des factures mentionne qu'il s'agit de différentes sortes de « cava ».

35. Neuf de ces factures datent d'une période autre que la période pertinente. Le montant des factures durant la période pertinente s'élève à plus de 17 mille euros pour une quantité de presque cinq mille bouteilles.

Notamment, en ce qui concerne la preuve de l'usage sérieux la partie adverse ne prend pas dans ses objections en considération la question du nombre des factures couvrant la période pertinente comme le fait l'OBPI. Elle mentionne quinze factures sans plus. D'autre part elle fait remarquer que les factures proviennent toutes de la société ANTONIO MASCARO. L'OBPI par contre n'a pas pris en considération cet argument.

22. Il en découle que les droits de la défense et le principe du contradictoire tels qu'ils sont d'application dans le cadre de la procédure administrative d'opposition introduite par la CBPI ont été respectés par l'OBPI en tant qu'autorité administrative. Le moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

§2. Sur l'admissibilité de nouvelles pièces produites devant la cour

23. Dans le cadre de son recours devant la cour, la requérante est en droit de développer sa thèse à l'appui de faits et de circonstances qui ont trait aux motifs avancés par elle dans la procédure d'opposition devant l'OBPI pour autant que l'OBPI ait légalement pu prendre ses éléments en considération. Il n'y pas de raison de ne pas appliquer la jurisprudence de la Cour de Justice

Benelux telle qu'elle ressort de son arrêt du 26 juin 2009 dans l'affaire JTEKT n° A 2008/1 (www.courbeneluxhof.be) lorsque la cour de céans doit juger d'une décision de refus en matière d'opposition.

24. La demande de la société JM SOGAS MASCARO tendant à faire retirer des débats les pièces complémentaires déposées par la requérante dans le cadre de la présente procédure doit donc être rejetée comme non fondée, dans la mesure où ces pièces concernent l'usage des marques antérieures pendant la période pertinente.

§3. Sur le caractère sérieux de l'usage des marques antérieures

A. Les principes

25. Le titulaire de droits antérieurs qui introduit une opposition, doit rapporter la preuve de l'usage normal de ses droits lorsque la partie adverse le demande.

En application de l'article 2.16, al. 3, sous a, CBPI *juncto* l'article 2.26, al. 2, sous a CBPI, un « **usage normal** » de la marque antérieure doit être fait sur le territoire Benelux pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contesté.

Conformément à la règle 1.29 du RE CBPI, les preuves de l'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 antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Ces preuves se limitent de préférence aux supports papier tels que emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies et annonces dans les journaux.

26. La notion d'usage normal de la CBPI a la même portée que l' « **usage sérieux** » en droit européen telle qu'il figure notamment à l'article 50, §1, a) du Règlement n° 40/94 sur la marque communautaire.

27. Selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, 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 a été enregistrée, pour créer ou conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion de l'usage ayant un 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 (CJUE, arrêt du 11 mars 2003 (aff. C-40/01, ANSUL), cons. 39).

Pour examiner le caractère sérieux de l'usage d'une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande stabilité dans le temps de l'usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d'affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l'absolu, mais doivent l'être en rapport avec d'autres facteurs pertinents, tels que le volume de l'activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l'entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou services sur le marché concerné. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la

marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, dans l'aff. T-203/02, VITAFRUIT, cons. 42 référant à l'arrêt ANSUL, précité, cons. 39).

28. Dans le même sens l'exposé des motifs de la CBPI précise que « *toutes les circonstances propres à la cause devront entrer en ligne de compte pour établir si on se trouve effectivement en présence d'un usage* ». Ceci exclut notamment des ventes purement symboliques (A.BRAUN et E.CORNU, *Précis des marques*, Larcier, 2008, p. 580).

29. Depuis l'arrêt du 27 janvier 1981 dans l'aff. A 80/1, WINSTON, la jurisprudence de la C.J.B. a également consacré la nécessité d'un usage effectif qui suppose :

- une utilisation dans la vie des affaires ;
- sur le territoire du Benelux ;
- au cours de la période à considérer ;
- par le titulaire de la marque ou au nom de celui-ci ;
- se rapportant sans ambiguïté à un produit déterminé ;
- qui est vendu ou offert en vente en dehors de l'entreprise du titulaire ;
- et qui se distingue ainsi des produits d'autrui.

Les éléments à prendre en considération, dans leurs rapports mutuels sont tous les faits et circonstances propres à la cause, tels que :

- la nature, l'étendue, la fréquence, la régularité et la durée de l'usage ;
- la nature du produit ;
- la nature et la dimension de l'entreprise.

Il est déterminant qu'il se dégage de l'ensemble de ces circonstances, compte tenu de ce qui passe pour usuel et commercialement justifié dans le secteur concerné, que l'usage a pour objet de créer ou de conserver un débouché pour les produits marqués et qu'il ne vise pas le seul maintien du

droit de la marque.

30. 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 (arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009 dans l'aff. COLORIS, T-353/07, cons. 24 et jurisprudence citée).

De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (arrêt dans l'aff. COLORIS, T-353/07, cons. 20 et jurisprudence citée).

31. L'usage normal de la marque peut être le fait d'un tiers, licencié ou non, pourvu que le titulaire a marqué son consentement.

32. BRAUN et CORNU rappellent qu'un usage restreint, du moment qu'il est conforme à une politique de vente raisonnable et compte tenu de la nature du produit, peut parfaitement être raisonnable (o.c., p. 581). Un usage même minime ou qui n'est le fait que d'un seul importateur des produits concernés, peut être suffisant pour établir l'existence d'un usage sérieux (CJUE, Ordonnance de 17 octobre 2003 dans l'aff. C-259/02, LA MER TECHNOLOGIES, cons. 24). Mais plus le chiffre d'affaires est faible, plus le titulaire devra pouvoir apporter des indications permettant d'écarter les doutes éventuels quant au caractère sérieux de l'usage (arrêt du Tribunal du 30 avril 2008 dans l'Aff. T-131/06, SONIA RYKIEL, cons. 42).

B. L'application.

33. A l'occasion de la procédure d'opposition la requérante a déposé en tant que preuve de l'usage des marques antérieures, quinze factures émises pour la vente de vin et du cava, et adressées à deux destinataires en Belgique entre novembre 2005 et juillet 2007. Le montant total s'élève à plus de 40.000 EUR.

L'OBPI précise que le dépôt contesté a été publié le 13 juillet 2006. La période pertinente de cinq ans court dès lors à partir du **13 juillet 2001** jusqu'au **13 juillet 2006** et selon OBPI seulement six des quinze factures déposées par la requérante datent de la période pertinente. Le montant des ventes effectuées durant la période pertinente s'élèverait à plus de 17.000 EUR pour une quantité de presque cinq mille bouteilles.

L'OBPI a décidé que par ces factures la société BRANDY MASCARO n'a pas démontré l'usage effectif des droits antérieurs invoqués en tant que marques. Il estime que l'apposition du logo correspondant à la marque semi figurative communautaire, portant le numéro 556712 déposée le 13 juin 1997, dans un coin des factures relatives au produit cava n'est pas suffisant. Selon lui, cette utilisation ne signifie pas que *« ce signe ait été utilisé sur le marché en tant que marque pour les produits désignés et que des produits aient été introduits sur le marché sous la marque »*. Selon l'OBPI le signe aurait été utilisé plutôt comme nom commercial que comme marque.

Dans le cadre de la présente procédure, la requérante produit des documents additionnels pour prouver le caractère normal de l'usage de ses droits antérieurs en tant que marque pour les produits introduits sur le marché Benelux:

- 41 factures à l'exportation additionnelles adressées à des clients en Belgique et aux Pays-Bas ;
- sept bons de commande émanant d'un client belge ;
- deux déclarations de clients belges attestant l'achat en vue de leur distribution en Belgique, de boissons alcoolisées de la marque MASCARO ;
- la preuve de prix internationaux emportés par les produits de la requérante.

La société JM SOGAS MASCARO s'accorde avec l'OBPI pour dire que l'usage sur les factures ne correspond pas à un usage en tant que marque. Subsidiairement elle soutient que même compte tenu des preuves

additionnelles, l'usage est insuffisant pour retenir un usage sérieux de la marque en vue du débouché potentiel important du cava espagnol en Belgique (19.000 EUR comparé avec un marché de vin de 1,3 milliard EUR). En ce qui concerne les preuves additionnelles, elle observe encore que les factures adressées à quatre distributeurs ne prouvent pas nécessairement que les produits sont revendus effectivement aux consommateurs. L'activité en tant que grossiste ne serait pas prouvée pour trois des quatre clients. Elle constate en plus l'absence de preuve de moyens publicitaires. Finalement, elle estime que ni les prix internationaux, ni des déclarations de distributeurs (qu'elle estime être des documents rédigés pour les besoins de la cause), ni les bons de commande ne peuvent prouver l'usage normal des droits antérieurs de la requérante sur le marché Benelux.

34. L'usage au nom de la requérante.

La cour observe en premier lieu que l'utilisation des marques antérieures par la société ANTONIO MASCARO dont émanent les factures repose sur un contrat de licence avec la société BRANDY MASCARO (pièce 12, dossier BRANDY MASCARO). Il s'agit donc bien d'une utilisation avec le consentement du titulaire de la marque conformément aux dispositions de l'article 2.26, §3, c, de la CBPI.

35. L'usage en tant que marque.

Le fait qu'un élément verbal soit utilisé comme nom commercial d'une entreprise n'exclut pas qu'il puisse également être utilisé comme marque pour désigner des produits (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2007, dans l'aff. LA MER, T-418/03, cons. 74).

En ce qui concerne le logo de la requérante apposé sur les factures à l'exportation émanant de la société ANTONIO MASCARO la cour constate que des doutes peuvent exister en ce qui concerne son usage comme marque sur ces documents.

Par contre la marque verbale « MASCARO » figure bien dans la description des produits sur la plupart des factures à l'exportation produites devant la cour.

36. La requérante produit aussi sept bons de commande de la BROUWERIJ VERHOFSTEDE qui datent de la période d'août 2002 au 7 mars 2006. Il s'agit de copies de bons de commande pour les produits cava Rosado Semi-Seco et Brut 750 ml identifiés « MASCARO ». Plusieurs de ces copies contiennent la signature de Sacha Kamphuijs et de Christiaan Verhofstede et une date d'envoi par télécopie.

37. Les déclarations de la part de BROUWERIJ VERHOFSTEDE et de BODEGAS ne mentionnent pas de quantités (pièces 10 et 11, dossier BRANDY MASCARO). Elles affirment l'achat en vue de la distribution par ces sociétés respectives de produits de la marque MASCARO (cava et brandy/liqueur) et l'année à partir duquel ces achats ont commencé (en 1964 et 1998 respectivement). Contrairement à ce que soutient la société JM SOGAS MASCARO qui estime qu'il s'agit de documents produits pour les besoins de la cause et sans valeur probante, il n'y pas de raison de douter du caractère fiable de ces déclarations. Les documents proviennent de tiers, sont imprimés sur papier à lettre de l'entreprise en question, portent des noms d'un représentant et sont signés et datés. Les informations qu'ils contiennent ne sont pas contredites par d'autres données et sont vraisemblables.

38. Usage en lien avec des produits et du marché pertinent.

Les factures à l'exportation ainsi que les bons de commande susmentionnés indiquent à suffisance l'existence pendant la période pertinente d'un courant commercial limité mais stable entre la requérante et ses clients BROUWERIJ VERHOFSTEDE, LIBAUT PHILIP Y GROUPO AMIGOS et DESCO établis en Belgique.

Il n'y a pas de raison pour supposer que les produits achetés ne seraient pas revendus et écoulés sur le marché Benelux. Les déclarations signées de la part de deux clients le confirment.

39. Caractère public de l'usage.

Il n'y a pas d'indications que les clients de la requérante seraient des entreprises faisant partie d'un réseau de distribution lié.

Les factures/documents administratifs et les bons commande produits devant la cour mentionnent les produits cava, vin, brandy et liqueur en précisant la marque « Mascaro » de la requérante dans la description.

En plus, le catalogue et le site web de la requérante (pièces 3 et 13) montrent les étiquettes sur les produits offerts en vente par la requérante également au Benelux, dont le cava, avec la marque semi figurative communautaire, portant le numéro 556712 y compris le signe verbal « MASCARO ». Il n'y a pas de raison de supposer que ceci n'était pas le cas pendant la période pertinente. Il s'agit donc bien d'un usage de la marque (verbale et semi figurative) antérieure de la requérante qui est public, vers l'extérieur, sur le marché de la vente de boissons alcooliques au Benelux.

40. Importance, fréquence et durée de l'usage.

Au total la requérante produit pour la période pertinente de cinq ans en total 48 factures à l'exportation qui attestent directement ou indirectement des ventes de produits cava, vin et liqueur de la marque « MASCARO » pour un montant excédant 112.000 EUR. Hormis une légère différence de calcul, ce montant n'est en soi pas vraiment contesté par la société JM SOGAS MASCARO.

Celle-ci estime néanmoins qu'il s'agit de biens de consommation de masse et qu'un producteur de vin espagnol devrait pouvoir acquérir relativement

facilement une part de marché considérable sur le marché Benelux. Le chiffre d'affaires rapporté par la requérante serait donc en dessous du niveau d'un producteur normal. A cet égard elle fait des rapprochements avec la consommation annuelle de vin en Belgique de 1,13 milliard EUR et elle signale une croissance de 67,3% des importations de vins espagnols en Belgique entre 2001 et 2005.

Il ressort des éléments du dossier que la requérante vend une production diversifiée de boissons alcooliques (cava, vins, liqueurs, brandy).

Les parties restent en défaut de fournir des éléments plus précis qui permettraient à la cour de faire des rapprochements entre le volume des ventes au Benelux et la taille de la requérante, la taille du marché des cava/vins espagnols au Benelux et le nombre et l'importance des importations par les concurrents de la requérante. Sur son propre site Internet (www.mascaro.es) la requérante est présentée comme une entreprise familiale vraisemblablement de taille modeste, mais des données plus précises manquent à cet égard.

D'autre part, la preuve d'un usage normal ou sérieux ne vise pas à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques aux seules exploitations commerciales quantitativement importantes (arrêts du Tribunal dans l'aff. VITAFRUIT, cons. 38, et LA MER, cons. 53).

Le volume des ventes à prendre en considération pour prouver l'usage de la marque de la requérante est certes assez réduit en termes absolus mais par ses preuves supplémentaires la requérante démontre que ce courant commercial est d'une durée et une régularité caractérisée. Ainsi le faible volume des ventes de la requérante au Benelux est compensé par une constance suffisante dans l'usage de sa marque dans le temps. Cette constance ressort des factures, des bons de commandes et des déclarations de deux clients dont il apparaît clairement que la requérante a effectué, sans

interruptions, entre huit et dix livraisons par an durant plusieurs années. Ainsi elle est en mesure de maintenir une demande limitée mais suffisamment stable et régulière pour conserver un débouché auprès d'un public fidèle à ses produits au Benelux.

Sur la base de l'ensemble de ces éléments objectifs et pertinents, la cour conclut que l'usage des marques antérieures par la requérante n'est pas purement symbolique mais paraît commercialement justifié pour fidéliser une certaine clientèle et maintenir des parts de marché pour les produits en question sur le territoire pertinent.

La décision de l'OBPI doit dès lors être annulée.

§4 Sur la similitude des produits.

41. La requérante a basé son opposition sur le risque de confusion en raison de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits des marques en question.

42. La marque contestée est déposée pour les produits de la classe 33, à savoir les vins, liqueurs et autres boissons alcoolisées. Les marques antérieures de la requérante ont été déposées pour les classes 30, 32 et 33.


43. Il y a donc identité des produits en ce qui concerne les produits de la classe 33. Ces produits correspondent aux produits dont la requérante a soumis des preuves d'usage. Il ressort des données du dossier que les parties utilisent leurs marques respectives pour une même catégorie de produits provenant d'une même région et adressés à un même public.

La complémentarité avec les produits dans les classes 30 et 32, par contre, n'est pas démontrée.

§5 Sur la similitude entre les signes.

44. Les marques verbales et complexes (semi figuratives) invoquées par la

requérante sont antérieures à la marque verbale à laquelle elle s'oppose.

<p><u>Marques</u> <u>antérieures :</u> MASCARÓ</p> 	<p><u>Marque enregistrée :</u></p> <p>JOSE MA SOGAS MASCARO</p>
<p>MASCARÓ</p>	

A. Les principes.

45. Une opposition doit être reconnue justifiée aux termes de l'article 2.3 sous b CBPI lorsque des marques identiques ou ressemblantes ont été déposées pour des produits ou services identiques ou similaires et qu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion avec la marque antérieure.

46. Constitue un risque de confusion, le fait que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

47. Après l'annulation d'une décision de l'OBPI, la cour doit statuer elle-même et substituer sa décision à la décision annulée. Elle doit donc apprécier le risque de confusion globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce dont l'OBPI aurait pu tenir compte, notamment de l'interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou services désignés.

48. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte,

notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

49. Aux fins de l'appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite de celles-ci qu'il a gardée en mémoire (arrêt du Tribunal du 20 janvier 2010, dans l'affaire T-460/07, NOKIA OYJ, cons. 45 avec références).

50. Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une similitude au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, notamment l'aspect verbal, auditif, conceptuel.

B. Application dans le cas d'espèce.

51. Le litige porte principalement sur la question de savoir si la présence du prénom JOSE, l'abréviation MA (de Maria) et le nom de famille SOGAS dans la marque contestée suffit à exclure tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur Benelux ou si, au contraire, la présence du signe « MASCARO » dans la marque contestée constitue un élément dominant dans la perception du public pertinent, lequel sera dès lors susceptible de confondre la marque contestée avec les marques antérieures.

52. Le public pertinent est le consommateur moyen sur le territoire du Benelux qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Selon la requérante, l'attention du public pertinent sera d'un niveau plutôt faible.

53. *Similitude visuelle.*

54. La société JM SOGAS MASCARO observe à juste titre que le seul

élément commun entre les marques des parties est le signe verbal « MASCARO ». Hormis l'élément figuratif dans une des marques antérieures la différence entre les éléments verbaux est légèrement accentuée par le fait que le signe de la requérante est caractérisé par un accent sur la dernière lettre « o ».

55. La marque contestée est composée de quatre mots, ce dont il résulte une impression différente par rapport aux éléments verbaux des marques de la requérante. Selon la société JM SOGAS MASCARO ce sera surtout la première partie (le nom « JOSE ») de sa marque, qui sera retenu parce que cette partie reçoit plus d'attention de la part du public pertinent.

56. Selon la cour le signe « JOSE » sera reconnu par le public pertinent comme un prénom espagnol assez répandu qui de ce fait, ne revête pas un caractère distinctif particulier. Le signe « MA » (abréviation de « Maria ») ne sera pas reconnu comme tel par le consommateur moyen au Benelux et n'a pas de caractère distinctif ou dominant.

57. Sur le plan visuel seul les signes « SOGAS » et « MASCARO » sont à considérer comme distinctifs et dominants dans la marque contestée. Les deux marques ont donc un élément dominant en commun. Il y a donc une ressemblance partielle entre les marques sur le plan visuel.

58. *Similitude phonétique.*

Le signe contesté est le plus long et comprend huit syllabes. Le signe verbal antérieur en comprend seulement trois. Les deux signes verbaux se prononcent donc différemment. Toutefois, en raison de l'identité des trois dernières syllabes de la marque antérieure et de la marque contestée, lesquelles se prononcent quasi de la même manière, il existe une certaine similitude phonétique entre les deux signes pris dans leur ensemble.

Du point de vue phonétique il est d'ailleurs invraisemblable que le

consommateur moyen au Benelux puisse retenir et prononcer entièrement un signe complexe de quatre mots et huit syllabes. La prononciation des quatre signes successives « JOSE MA SOGAS MASCARO » n'est pas facile pour le public pertinent. Le consommateur moyen aura tendance d'abrégé le signe contesté et de retenir seulement « SOGAS MASCARO ».

Même si l'attention du public se concentre généralement sur le début du signe, dans la combinaison de ces deux signes, le signe « MASCARO » attire plus l'attention que « SOGAS » et sera retenu plus facilement par le public pertinent, l'accent étant en l'espèce sur le dernier mot du signe. « MASCARO » est phonétiquement plus dominant et distinctif que « SOGAS ». Il existe donc une ressemblance moyenne entre les signes sur le plan auditif.

59. *Aspect conceptuel.*

Dans le chef du consommateur moyen au Benelux ni « MASCARO » ni « SOGAS MASCARO » auront une signification précise.

60. *Appréciation globale.*

De l'impression d'ensemble produite par les signes verbaux en question découle une certaine similitude visuelle et auditive en ce qui concerne les éléments dominants et distinctifs. Des deux éléments dominants une prééminence est à attribuer au signe « MASCARO » qui est le mot le plus long et le plus facile à retenir. Cet élément dominant et distinctif est quasi identique (sauf l'accent sur la dernière lettre) pour les marques comparées.

D'un point de vue global les similitudes paraissent plus importantes que les différences.

En ce qui concerne la comparaison entre la marque semi figurative de la requérante et la marque contestée, la conclusion doit être la même. Bien que

le dessin dans la marque figurative soit également dominant, l'élément commun reste le signe verbal « MASCARO ».

Les développements des parties à propos de l'arrêt du Tribunal du 13 juillet 2005, dans l'Aff. T-40/03 MURUA ENTRENA sont sans pertinence. Il en va de même en ce qui concerne les décisions étrangères (de la Cour d'appel de Barcelone et des autorités chinoises) produites par la société JM SOGAS MASCARO qui ne concernent pas la perception du public pertinent au Benelux.

§5 Sur le danger de confusion.

A. Les principes.

61. Le risque de confusion implique que l'utilisation de la marque contestée peut donner lieu à une confusion avec les droits antérieurs de la requérante dans l'esprit du public pertinent.

Il y a un risque de confusion lorsque, cumulativement le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt NOKYA OYJ, cons. 59 avec référence).

62. L'appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment entre la similitude des signes et celle des produits. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et vice versa (arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008 dans l'affaire T-325/06, CAPIOX, cons. 72 avec références).

B. Application dans le cas d'espèce.

63. Les produits désignés par les marques en conflit sont identiques pour la classe 33.

Entre les signes en conflit existe une certaine similitude visuelle et auditive.

Des deux éléments distinctifs le signe « MASCARO » est le plus dominant. Ce signe est quasi identique (sauf l'accent) pour les marques en conflit.

L'élément commun « MASCARO » attire phonétiquement l'attention du consommateur moyen.

Globalement l'identité des produits et la similarité entre les marques ne sont pas compensés par les différences au niveau visuel et phonétique.

Même si sur le plan conceptuel une partie du public pertinent, dont le niveau d'attention serait plus élevée notamment à cause d'une meilleure connaissance de l'espagnol ou de la pratique dans le secteur d'associer le nom de famille du producteur avec les produits en question, pourrait identifier les signes comme deux noms de famille distincts, il pourrait toujours être amené à croire que les marques concernent différents produits de la même gamme d'une seule entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

L'ensemble des éléments pertinents permet de conclure à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit. Le consommateur moyen du Benelux, confronté à un produit revêtu de la marque contestée, est susceptible d'attribuer à ce produit la même origine commerciale qu'un produit pourvu des marques antérieures.

Il est très probable que le public pertinent ne voie dans l'adjonction du prénom « JOSE » et du signe « SOGAS » dans la marque contestée que la façon de distinguer une gamme de boissons alcooliques provenant de l'entreprise titulaire de la marque antérieure « MASCARO » ou, à tout le moins, d'une entreprise qui lui est liée économiquement.

§6 Sur les dépens

En ce qui concerne la taxation des dépens, les parties n'ont pas fait état

d'éléments qui justifierait d'une augmentation ni d'une réduction du montant de base fixé par l'arrêté royal du 26 octobre 2007.

S'agissant d'un litige dont le montant n'est pas évaluable en argent, il y a lieu de taxer à 1.200 euros l'indemnité de procédure qui revient à la requérante.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Eu égard à la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant contradictoirement,

Reçoit le recours et le déclare fondé.

Annule la décision n° 2000657 du 19 novembre 2008 de l'OBPI en matière d'opposition.

Déclare l'opposition introduite par la société BRANDY MASCARO contre l'enregistrement au Benelux de la marque verbale « JOSE MA SOGAS MASCARO » déposée par la société JM SOGAS MASCARO (dépôt international n° 884667 du 19 janvier 2006) fondée.

Ordonne l'OBPI de radier l'enregistrement de la marque contestée et d'adapter le registre en conséquence.

Condamne la société JM SOGAS MASCARO aux dépens, liquidés à 0 euros pour elle-même et à 1.386 euros (186 euros droit de mise au rôle + 1.200 euros d'indemnité de procédure) pour la requérante.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la **chambre 18** de la
Cour d'appel de Bruxelles le 17 1 -02- 2010

Où étaient présents :

Paul BLONDEEL,
Sabine GADEYNE,
Eric BODSON,
Darie VAN IMPE,

président de chambre,
conseiller,
conseiller,
greffier.

D. VAN IMPE



E. BODSON



S. GADEYNE



P. BLONDÉEL

