



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2000571

du 3 juillet 2009

- Opposant:** **KLAUS STEILMANN GMBH & Co KG**
Feldstrasse 4
44867 BOCHUM
Allemagne
- Mandataire:** **Shieldmark.Zacco**
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Pays-Bas
- Marque invoquée:** gigi (enregistrement international 489075)

contre
- Défendeur:** **DOG INTERNATIONAL Sàrl**
1, Allée Scheffer
2520 Luxembourg
Luxembourg
- Mandataire:** **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**
234 route d'Arlon, B.P. 48
8001 Strassen
Luxembourg
- Marque contestée:** GIGLI (enregistrement Benelux 801069)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 26 avril 2006, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale GIGLI, pour distinguer des produits en classes 3, 9, 14, 18, 20, 24 et 25. Conformément à l'article 2.8 alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »), il demanda de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt (ledit enregistrement accéléré). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 801069 et publié le 1^{er} juin 2006.

2. Le 30 août 2006, l'opposant a introduit une opposition contre cet enregistrement. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure gigi (enregistrement international 489075) déposée le 9 octobre 1984 pour des produits en classe 25.

3. L'opposant est le titulaire du droit invoqué, comme le fait ressortir le registre.

4. L'opposition est basée sur tous les produits du droit invoqué et est dirigée contre tous les produits en classe 25 du dépôt contesté.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a) de la CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 5 septembre 2006, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification concernant la recevabilité de l'opposition.

8. Suite à plusieurs demandes conjointes de suspension du « *cooling off* », la phase contradictoire de la procédure a débuté le 6 septembre 2007. Le 11 septembre 2007, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai courant jusqu'au 11 novembre 2007 étant imparti à l'opposant pour étayer l'opposition avec des arguments et pièces éventuelles.

9. L'opposant a introduit ses arguments destinés à étayer l'opposition le 8 novembre 2007. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur par l'Office en date du 14 novembre 2007, un délai courant jusqu'au 14 janvier 2008 étant imparti à ce dernier pour y réagir.

10. Le 2 janvier 2008, le défendeur a demandé des preuves d'usage de la marque antérieure. Le 9 janvier 2008, l'Office a transmis cette demande à l'opposant en lui accordant un délai jusqu'au 9 mars 2008 pour introduire les preuves d'usage requises.

11. Le 7 mars 2008, l'opposant a introduit des preuves d'usage. L'Office a transmis ces preuves d'usage le 17 mars 2008 au défendeur en lui attribuant un délai de deux mois pour réagir aux arguments ainsi qu'aux preuves d'usage.

12. L'Office a reçu la réaction du défendeur le 16 mai 2008. Vu que la réaction a été introduite en un seul exemplaire, l'Office a demandé en date du 20 mai 2008 au défendeur de fournir un deuxième exemplaire identique, afin de pouvoir transmettre un de ces exemplaires à l'opposant. Le 22 mai 2008, l'Office a reçu le deuxième exemplaire de la réaction. Cette réaction a été envoyée à l'opposant le 3 juin 2008.

13. Les remarques des deux parties ont été introduites dans les délais fixés par l'Office.

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

15. Le 20 février 2009, le défendeur a introduit une décision de la division d'opposition de l'OHMI du 16 décembre 2008 concernant une affaire entre les mêmes parties, dans laquelle l'opposition a été rejetée par manque de preuve d'usage (entre autres sur le territoire Benelux).

II. MOYENS DES PARTIES

16. L'opposant introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a de la CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b CBPI: risque de confusion en raison de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

17. Tout d'abord, l'opposant souligne que la marque invoquée dispose d'un pouvoir distinctif élevé pour les produits désignés en classe 25.

18. Par rapport aux signes, l'opposant estime qu'ils sont très ressemblants tant qu'au niveau visuel, qu'auditif. Sur le plan conceptuel, ils n'ont pas de signification.

19. En ce qui concerne les produits, l'opposant est d'avis que les produits sont identiques, voire très similaires.

20. Dans le cas présent, il affirme que l'attention du public concerné est d'un niveau moyen.

21. Vu le degré élevé de ressemblance entre les signes, l'identité des produits et le caractère distinctif de la marque invoquée, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion.

22. L'opposant demande de déclarer l'opposition fondée et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

23. En premier lieu, le défendeur a prié l'opposant de présenter des preuves d'usage de la marque antérieure invoquée.

24. Concernant les preuves d'usage, le défendeur estime que l'opposant n'a pas démontré l'usage de sa marque telle que déposée. De plus, les documents soumis par l'opposant ne sont pas suffisants pour démontrer un usage réel de la marque invoquée. Le défendeur demande dès lors à l'Office de clôturer la présente opposition suite au défaut de l'opposant de fournir des preuves d'usage et de procéder à l'enregistrement de la marque « GIGLI ».

25. Le défendeur attire l'attention de l'Office sur un litige similaire en Allemagne, entre les mêmes parties, dans lequel l'opposant n'était pas non plus en mesure de démontrer l'usage réel de sa marque.

26. Si l'Office devrait considérer les documents suffisants, le défendeur estime qu'il y a absence de risque de confusion, vu que les signes sont différents au niveau phonétique et conceptuel, de telle sorte qu'il n'existe aucun degré de similitude suffisant entre les signes, car les différences entre les signes prévalent les similitudes. Les produits sont également différents.

27. Le défendeur demande de rejeter la présente opposition et de confirmer l'enregistrement de la marque opposée. Les coûts et dépens devront être mis à charge de l'opposant selon l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

III. DECISION

A. Preuves d'usage

28. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a CBPI rapproché de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI et de la règle 1.29 du règlement d'exécution, la marque doit faire l'objet d'un usage normal sur le territoire Benelux pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

29. Conformément à la règle 1.29 du règlement d'exécution, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

30. Selon l'arrêt de la Cour du 11 mars 2003 (CJCE, arrêt Ansul, C-40/01), 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, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir également TPI, Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003; Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004; Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007).

31. La Tribunal de première instance a précisé qu'il n'était pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (TPI, Hipoviton, T-334/01, 8 juillet 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008). La notion d'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 (TPI, Vitafruit, déjà cité).

32. En outre, le Tribunal a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (TPI, Hiwatt, T39/01, 12 décembre 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004; Sonia Rykiel, déjà cité; voir également entre autres décision en matière d'opposition OBPI, European Yellow Pages, 2000284, 16 juin 2008).

33. La requête concernant l'introduction des preuves d'usage est fondée vu que le droit invoqué fut inscrit plus de cinq années précédant la publication de la demande.

34. Le dépôt contesté a été publié le 1^{er} juin 2006. La période qui doit entrer en ligne de compte - la période pertinente - court donc du 1^{er} juin 2001 jusqu'au 1^{er} juin 2006.

35. L'opposant a introduit les documents suivants :

- i. Chiffre d'affaires pour la période 2001-2007 ;
- ii. Extraits du site web
- iii. Extraits des catalogues

36. Le document relatif au chiffre d'affaires est un tableau excel qui mentionne les montants facturés durant la période 2001-2007.

37. Les extraits du site web www.steilmann.com datent du 6 mars 2008, donc postérieure à la période pertinente, et montrent plutôt l'utilisation de la marque « steilmann ». Un seul extrait mentionne que Steilmann est également présent sur le marché sous le label Gigi. À la dernière page de ces extraits figure une adresse en Belgique et aux Pays-Bas de la société Steilmann.

38. Les extraits des catalogues sont des copies de la première page des catalogues winter 2003/2004 et summer 2005, sur lesquels figurent la marque dans une typographie stylée.

39. En l'espèce, il convient de relever, premièrement, que le document, sous forme de tableau, du chiffre d'affaire a été établi par l'opposant lui-même. À cet égard, il y lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (voir TPI, Salvita, T-303/03, 7 juin 2005).

40. Deuxièmement, à aucun moment de la procédure devant l'Office l'opposant n'a apporté d'autres éléments permettant de corroborer, notamment, les chiffres avancés dans ce document.

41. Les seuls éléments complémentaires versés au dossier sont des copies des extraits d'un site Internet qui sont d'une date postérieure à la période pertinente et deux copies de la première page d'un catalogue qui n'indique nulle part que celui à été utilisé sur le territoire Benelux. Ces élément ne peuvent donc pas prouver l'usage de la marque invoquée sur le territoire Benelux durant la période pertinente.

B. Autres facteurs pertinents

42. Le document introduit par le défendeur en 2009 (voir point 15) n'est pas pris en considération par l'Office. En effet, dans une procédure d'opposition devant l'Office, chaque partie dispose d'une seule possibilité pour introduire ses arguments.

43. Le fait que l'opposant n'aurait pas introduit des preuves d'usage dans d'autres affaires (voir point 25), n'est pas pertinent lors de l'appréciation de l'Office de la présente opposition, vu qu'il s'agit de procédures indépendantes.

C. Conclusion

44. Vu que l'opposant n'a pas prouvé de manière suffisante l'usage du droit invoqué durant la période pertinente sur le territoire Benelux, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation d'un éventuel risque de confusion.

IV. DECISION

45. L'opposition portant le numéro 2000571 est rejetée.

Par ces motifs, l'Office décide que

46. L'enregistrement Benelux numéro 801069 ne sera pas radié.

47. L'opposition étant totalement rejetée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI rapproché de la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 3 juillet 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Françoise Dufrasne