



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 19 novembre 2008

N° 2000657

Opposant: **BRANDY MASCARÓ, S.L.**
Calle del Casal, 9
08720 Vilafranca del Penedès
Espagne

Mandataire: **Exter Polak & Charlouis B.V.**
Sir Winston Churchillaan 295a
2288 DC Rijswijk
Pays-Bas

Marques: Droit invoqué 1 : MASCARÓ (enregistrement communautaire 5868)
Droit invoqué 2 : **MASCARÓ** (enregistrement communautaire 556712)



Droit invoqué 3 : MASCARÓ (enregistrement international 501596)

contre

Défendeur: **JM SOGAS MASCARO, S.L.**
Amàlia Soler, 35 baixos
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Espagne

Mandataire: **Bureau M.F.J. Bockstael**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
Belgique

Marque contestée: JOSE MA SOGAS MASCARO (dépôt international 884667)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 19 janvier 2006, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque verbale JOSE MA SOGAS MASCARO pour distinguer des produits en classe 33. Le dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 884667 et a été publié le 13 juillet 2006 dans la *Gazette OMPI des marques internationales* 2006/23.

2. Le 27 septembre 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- 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 des produits en classes 30, 32 et 33.

3. L'opposant est le titulaire des droits invoqués, comme le font apparaître les différents registres.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits désignés par le dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par les enregistrements antérieurs.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et 2.18, alinéa 1^{er} de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. 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.

8. Le 29 novembre 2006, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition.

9. 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.

10. Le 8 décembre 2006 le Bureau M.F.J. Bockstael s'est constitué mandataire du défendeur dans la présente procédure d'opposition.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

18. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et 2.18, alinéa 1^{er} 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 des marques en question.

19. L'opposant est d'avis que l'usage de la marque JOSE MA SOGAS MASCARO est de nature à créer la confusion auprès du public dans la mesure où il s'agit de marques ressemblantes pour des produits similaires.

20. L'élément le plus distinctif dans la marque contestée est, selon l'opposant, l'élément MASCARO. Bien que cet élément soit situé à la fin de la marque, il s'agit du mot le plus long et d'un terme de fantaisie. Dans les deux cas, il s'agit du patronyme du fondateur de Brandy Mascaró, S.L. L'opposant estime donc qu'une ressemblance au niveau auditif, visuel et conceptuel existe.

21. L'opposant affirme que les produits désignés en classe 33 sont identiques et que les autres produits sont similaires.

22. L'opposant estime qu'il existe un risque de confusion que le public puisse croire que les produits aient la même origine. Dès lors, l'opposant prie l'Office de rejeter le dépôt international no. 884667 et de condamner le défendeur aux dépens.

23. Tout d'abord, le défendeur a demandé des preuves d'usage des marques invoqués.

24. En réponse aux preuves d'usage introduites, le défendeur fait remarquer que ces preuves lui semblent peu convaincantes, car il s'agit de factures émanant d'une autre société que l'opposant dont le libellé ne mentionne aucune référence à la marque MASCARO en relation avec les produits revendiqués. De plus, le défendeur est d'avis que, mis à part le contenu de ces factures, le simple fait d'avoir envoyé quinze factures à deux clients ne suffit pas pour pouvoir parler d'un usage normal sur le territoire Benelux.

25. En ce qui concerne les signes, le défendeur souligne que le simple fait que les deux marques aient le terme MASCARO en commun - nom de famille très courant en Espagne - ne suffit pas pour admettre qu'elles se ressemblent. L'impression donnée par la marque contestée est selon le défendeur tout à fait différente étant donné qu'il y a une différence de longueur. En effet, le public concerné n'est pas un public espagnol, et c'est donc la première partie qui sera retenue par le consommateur et non pas le terme MASCARO qui se trouve à la fin du mot. Le défendeur rejète donc la supposition de l'opposant que le public considèrera ce terme comme dominant.

26. Pour appuyer sa thèse, le défendeur a également joint à sa réaction une décision dans un procédure d'opposition devant l'administration chinoise et des copies du bottin de Madrid et de Barcelone démontrant que dans ces deux villes, une recherche sur le nom Mascaro donne un résultat de 272 réponses.

27. Le défendeur est d'avis qu'il n'y a pas de risque de confusion et demande dès lors de rejeter l'opposition et de procéder à l'enregistrement du dépôt.

III. DECISION

A. Preuves d'usage

28. En application de l'article 2.16, paragraphe 3, sous a, CBPI et article 2.26, par 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque 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 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. Le dépôt contestée à été publiée le 13 juillet 2006. La période de cinq ans court dès lors à partir du 13 juillet 2001 jusqu'au 13 juillet 2006.

Appréciation

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:

MASCARÓ



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 milles bouteilles.

Conclusion

36. 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 aussi TPI, 12 mars 2003, *Silk Cocoon*, T-174/01, point 39; TPI, 8 juillet 2004, arrêt *Vitafruit*, T-203/02, point 39; TPI, arrêt 9 novembre 2007, arrêt *Charlott*, T-169/06, point 34).

37. Le 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, arrêt *Hipoviton*, T-334/01, 8 juillet 2004 et arrêt *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 (voir TPI, arrêt *Vitafruit*, déjà cité).

38. 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 (voir TPI, arrêt *Hiwatt*, T39/01, 12 décembre 2002; arrêt *Vitakraft*, T-356/02, 6 octobre 2004 et arrêt *Sonia Sonia Rykiel*, déjà cité).

39. 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.

B. Conclusion

40. Vu que l'opposant n'a pas démontré l'usage en tant que marque des droits invoqués, il n'y a pas lieu de revenir sur l'éventuel risque de confusion.

IV CONSÉQUENCE

41. L'opposition n'est pas justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

42. L'opposition portant le numéro 2000657 est non fondée.

43. Le dépôt international portant le numéro 884667 est enregistré au Benelux.

44. L'opposition n'étant pas justifiée, 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 et 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 19 novembre 2008

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys