



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2001277**

**du 28 août 2009**

**Opposant:** **Henkel AG & Co. KGaA**  
Henkelstraße 67  
40191 Düsseldorf  
Allemagne

**Mandataire:** **Nederlandsch Octrooibureau**  
J.W. Frisolaan 13  
2517 JS Den Haag  
Pays-Bas

**Droit invoqué:** JUMBO  
(enregistrement Benelux 22877)

*contre*

**Défendeur:** **Jean-Marc Paul BURDEVET**  
10, rue de Larochette  
7635 Ernzen  
Luxembourg

**Mandataire:** **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**  
234 route d'Arlon, B.P. 48  
8001 Strassen  
Luxembourg

**Marque contestée:** JUMBIO  
(dépôt Benelux 1124435)

## **I. FAITS ET PROCEDURE**

### **A. Faits**

1. Le 5 décembre 2006, le défendeur a introduit une demande d'enregistrement Benelux pour la marque verbale JUMBIO pour distinguer des produits et des services en classes 3, 20 et 35. La demande a été mise à l'examen sous le numéro 1124435 et a été publiée le 11 janvier 2007.

2. Le 29 mars 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux antérieur portant le numéro 22877 de la marque verbale JUMBO, déposée le 19 août 1971 pour des produits en classes 3 et 5.

3. Le droit invoqué de l'opposant a été cédé à Henkel AG & Co. KgaA. La cession a été enregistrée par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après l'Office). Ainsi, Henkel AG & Co. KgaA. est subrogé aux droits de Henkel KgaA., déposant de l'opposition. L'opposant est, par conséquent, le titulaire du droit invoqué, à savoir l'enregistrement Benelux, comme il apparaît dans le registre.

4. L'opposition est introduite contre les produits en classe 3 désignés par le dépôt contesté et est basée sur tous les produits revendiqués de l'enregistrement antérieur.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a 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 et a été portée à la connaissance des parties en date du 17 avril 2007.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 18 juin 2007. L'Office a adressé le 5 juillet 2007, aux parties, un avis relatif au début de la procédure. Un délai fixé jusqu'au 5 septembre 2008 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 22 août 2007, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition, qui ont été envoyés, accompagnés d'une traduction, par l'Office au défendeur le 4 octobre 2007, un délai fixé jusqu'au 4 décembre 2007 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 9 octobre 2007, le défendeur a demandé des preuves d'usage. Cette demande a été envoyée par l'Office à l'opposant en date du 12 octobre 2007. Un délai fixé jusqu'au 12 décembre 2007 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire les preuves d'usage demandées.

11. En date du 11 décembre 2007, l'opposant a introduit des preuves d'usage qui ont été envoyées au défendeur le 19 décembre 2007. Un délai jusqu'au 19 février 2008 inclus étant imparti à ce dernier pour réagir aux arguments et preuves introduits.

12. Le défendeur a réagi le 15 février 2008. La réaction, accompagnée d'une traduction, fut transmise à l'opposant par l'Office Benelux de Propriété Intellectuelle en date du 29 mai 2008.

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

14. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a 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.

### **A. Arguments de l'opposant**

15. L'opposant est d'avis que les produits sont incontestablement identiques ou à tout le moins similaires.

16. La marque et le signe se différencient uniquement par 1 lettre, à savoir le « i » ajouté, la première partie « JUMB » et la dernière lettre « O » sont toutefois identiques. Sur les plans auditif et visuel, la marque et le signe correspondent l'un à l'autre. Conceptuellement, le nom JUMBO est associé à un éléphant. JUMBIO est un mot de fantaisie, mais ressemble tellement à JUMBO que le public pertinent fera – sans aucun doute – aussi la relation avec “éléphant”. Les signes sont, selon l'opposant, conceptuellement identiques. En outre, l'opposant ajoute qu'il y a également un éléphant sur le site internet du défendeur.

17. L'opposant conclut qu'il y a lieu, au vu de ce qui précède, de déclarer l'opposition fondée et de ne pas enregistrer la demande du défendeur pour les produits en classe 3 contre laquelle l'opposition est dirigée.

### **B. Réaction du défendeur**

18. Le défendeur est d'avis que les preuves d'usage ne sont pas suffisamment datées pour démontrer l'usage pendant la période prise en considération. Le défendeur fait remarquer que, dans le cas où l'Office estimerait qu'il y a suffisamment de preuves d'usage, cette preuve s'étend uniquement à des produits de nettoyage, notamment des produits de nettoyage pour toilettes.

19. Le défendeur émet une réserve sur la bonne foi de l'opposant, étant donné qu'il apparaît – toujours selon le défendeur – que l'usage de la marque a commencé juste après la publication du signe contesté.

20. Etant donné le manque de preuves d'usage, le défendeur demande que l'opposition soit clôturée en application de l'article 2.16, alinéa 3 CBPI.

21. Le défendeur fait aussi une comparaison entre les produits dans le cas où l'Office considérerait que les preuves d'usage soient suffisantes. Selon le défendeur, les produits ne sont pas similaires puisque seuls les produits de nettoyage pour toilettes doivent être pris en compte.

22. Les signes en question sont différents, étant donné qu'il existe une différence dans la longueur par l'ajout de la lettre "i", ce qui entraîne que le signe contesté est composé de trois syllabes au lieu de deux syllabes comme dans le droit invoqué. Selon le défendeur, le consommateur moyen associera en effet le droit invoqué à un "éléphant" mais estime que le signe contesté ne fait pas du tout référence à un "éléphant". Par l'ajout de la lettre "i", l'élément final devient "bio", ce qui fait référence à "biologique". Les signes ne se ressemblent donc pas sur le plan conceptuel.

23. Le défendeur demande à l'Examinateur de bien vouloir, en premier lieu, clôturer l'opposition (voir point 20) et en deuxième lieu, rejeter l'opposition pour manque de risque de confusion.

### **III. DECISION**

#### **A.1 Preuves d'usage**

24. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et article 2.26, alinéa 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.

25. 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.

26. Le dépôt contesté a été publié le 11 janvier 2007. La période d'usage court dès lors à partir du 11 janvier 2002 jusqu'au 11 janvier 2007. Le droit invoqué a été déposé le 19 août 1971. A cette époque, on ne fixait pas de date d'enregistrement. Conformément aux règles en vigueur, l'enregistrement date d'avant le début de la période d'usage. La demande de preuves d'usage est, dès lors, fondée.

27. En réponse à la demande relative aux preuves d'usage, l'opposant a déposé les pièces suivantes :

- i. Un CD-Rom comprenant des supports publicitaires dans lesquels le nom JUMBO apparaît;
- ii. Un aperçu des chiffres de vente du produit JUMBO;
- iii. Des copies d'annonces publicitaires à l'occasion du "jour de la femme" du 8 mars 2007;
- iv. Du matériel publicitaire de février et mars 2007;

v. Des reproductions de bouteilles sur lesquelles la marque "JUMBO" est représentée.

28. Le CD-Rom contient des publicités de la marque JUMBO qui ne sont cependant pas datées. La seule date qui peut être établie de ce CD-Rom est février 2007.

29. L'aperçu des chiffres de vente mentionne le nom de "Bref Cleaners Liquid Jumbo". Il s'agit apparemment d'un aperçu des ventes effectuées en Belgique. La source et l'objectif de ce document ne peuvent être établis à partir du contexte. En outre, l'aperçu n'est pas daté. Sur base des tables chronologiques mentionnées sur l'aperçu, il apparaît que seuls les chiffres de 2007 sont mentionnés. Ce même aperçu est sur le CD-Rom et le titre de ce document est "Ms Jumbo since launch 2007". Il en résulte que le produit a seulement été utilisé à partir de 2007 sous le nom de JUMBO, ce qui fait par conséquent présumer que les chiffres de vente ne font pas référence à la période pertinente.

30. Les annonces relatives au "jour de la femme" datent toutes du 8 mars 2007.

31. Les supports publicitaires sont tous de février 2007, ou alors pas datés. Les reproductions de bouteilles ne sont également pas datées.

32. Aucune pièce n'a été déposée prouvant que la marque de l'opposant a bel et bien été utilisée durant la période de référence. Les preuves d'usage qui ont été déposées ne mentionnent aucune indication quant à la durée, le lieu et au volume d'utilisation de la marque pendant la période pertinente. Sur base des pièces déposées, il n'apparaît pas que l'opposant a effectivement mis sur le marché ou utilisé la marque pendant la période prise en considération afin de trouver ou de conserver un débouché. En résumé, l'opposant n'a pas introduit de preuves suffisantes de l'usage normal du droit invoqué lors de la période pertinente.

## **A.2 Autres facteurs pertinents**

33. En ce qui concerne la réaction du défendeur mettant en doute la bonne foi, l'Office fait remarquer que pareil argument ne joue aucun rôle dans la présente procédure. La procédure d'opposition auprès de l'Office a pour but de résoudre des conflits (potentiels) entre titulaires de marques de manière simple et rapide. C'est pour cette raison que cette procédure se limite à des bases bien spécifiques, à savoir celles reprises à l'article 2.14 ainsi qu'à l'article 2.3 alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et b CBPI. La pertinence de ces articles est dès lors jugée uniquement sur base des données telles qu'elles apparaissent au registre. D'autres bases éventuelles existantes pour s'opposer à un dépôt, ou pour la défense de celui-ci, ne jouent aucun rôle dans le cadre d'une opposition. Pour cela, l'affaire doit être portée devant le juge.

34. Contrairement à ce qu'affirme le défendeur, il n'est pas question d'un rejet de l'opposition sur base de l'article 2.16, alinéa 3 CBPI lorsque l'opposant n'a pas prouvé l'usage du droit invoqué ; l'Office prendra dans ce cas une décision conformément à l'article 2.16, alinéa 4 CBPI et la règle 1.31 du règlement d'exécution. L'article 2.16, alinéa 3 CBPI n'est d'application que dans les cas où l'opposant n'a pas déposé de pièces, dans le délai imparti, prouvant que le droit sur sa marque ne peut être déclaré échu conformément à l'article 2.26, alinéa 2, sous a. (la mise en italique a été ajoutée).

Dans le cas présent, des pièces ont bien été déposées mais ont cependant été considérées comme insuffisantes.

**B. Conclusion**

35. Vu que les preuves d'usage déposées ne suffisent pas à démontrer l'usage normal du droit invoqué, il n'y a pas lieu de revenir sur l'éventuel risque de confusion.

**IV. CONSÉQUENCE**

36. L'opposition n'est pas justifiée.

*Par ces motifs, l'Office décide que*

37. L'opposition portant le numéro 2001277 est non fondée.

38. Le dépôt Benelux portant le numéro 1124435 est enregistré au Benelux.

39. 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 28 août 2009

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys