

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**du 24 novembre 2009**

**N° 2001309**

**Opposant :** **Riverside Manufacturing Company**

Georgia corporation  
Moultrie - Georgia  
Etats Unis d'Amérique

**Mandataire :** **Novagraaf Nederland B.V.**

Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Pays-Bas

**Marques :**



(enregistrement Benelux 411871)

*contre*

**Défendeur :** **ORCO PROPERTY GROUP S.A.**

40, Parc d'Activités Capellen  
L-8308 Capellen  
Grand-Duché du Luxembourg

**Mandataire:** **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**

234 route d'Arlon, B.P. 48  
L-8001 Strassen,  
Grand-Duché du Luxembourg

**Marque contestée :** RIVERSIDE

(dépôt Benelux 1124684)

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 7 décembre 2006, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale RIVERSIDE pour distinguer des produits et services en classes 3, 24, 25, 35, 36, 39 et 43. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1124684. Le dépôt a été publié le 15 janvier 2007.

2. Le 30 mars 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux antérieur 411871, introduit le 12 août 1985 pour des produits en classe 25, de la marque semi-figurative:



3. Le registre fait apparaître que l'opposant est le titulaire du droit invoqué.

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

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 communiquée aux parties en date du 17 avril 2007.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 18 juin 2007. Le 21 juin 2007, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 21 août 2007 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments et/ou preuves destinés à étayer l'opposition.

9. Le 19 juillet 2007, l'opposant a introduit les arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 23 août 2007, un délai jusqu'au 23 octobre 2007 inclus étant imparti à ce dernier pour y réagir.

10. Le 11 octobre 2007, le défendeur a requis l'introduction de preuves d'usage. L'Office a transmis cette requête à l'opposant en date du 22 octobre 2007, un délai jusqu'au 22 décembre 2007 inclus lui étant imparti pour y réagir.

11. Le 21 décembre 2007, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Celles-ci ont été transmises par l'Office au défendeur le 30 janvier 2008, lui accordant un délai jusqu'au 30 mars 2008 pour y réagir, ainsi qu'aux arguments. Le 27 mars 2008, le défendeur a réagi. En date du 13 juin 2008, l'Office a transmis cette réaction ainsi que sa traduction à l'opposant.

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

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 l'identité ou 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 estime que les produits sont identiques ou pour le moins fortement similaires.

16. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant prétend que RIVERSIDE est l'élément dominant du droit invoqué et que les signes sont visuellement donc fortement ressemblants, auditivement identiques et conceptuellement également identiques.

17. L'opposant requiert l'acceptation de l'opposition et le refus de l'enregistrement du dépôt contesté par l'opposition.

18. L'opposant a introduit des pièces en réaction à la requête concernant l'introduction de preuves d'usage.

### **B. Réaction du défendeur**

19. Tout d'abord, le défendeur a requis l'introduction de preuves d'usage.

20. En réaction aux pièces introduites par l'opposant, le défendeur prétend que les preuves de l'usage introduites par l'opposant ne reproduisent pas la marque telle qu'elle a été déposée, puisque le slogan "We Clothe the World With Quality" n'est nulle part repris. L'opposant n'a pas démontré l'usage réel de sa marque vu que le slogan constitue, selon le défendeur, un élément verbal important et que l'exclusion de celui-ci ou son remplacement par un autre slogan, change le caractère distinctif de la marque.

21. Le défendeur affirme que la liste des ventes mensuelle ne mentionne pas la marque de l'opposant, mais uniquement le nom de l'entreprise. De plus, cette liste ne fait aucun lien entre les produits de la classe 25 et la marque protégée. Enfin, le défendeur argumente que cette liste ne doit pas être considérée vu qu'elle date du 27 décembre 2007, date située hors de la période pertinente. La

liste mentionne également le texte "private and confidential" et a donc trait à un document purement à usage interne.

22. Le lien prétendu par l'opposant entre les étiquettes et la liste des ventes de chemises n'est selon le défendeur pas suffisamment démontré vu que les codes d'identification ne se retrouvent nulle part dans les documents introduits. Les photos des chemises et des étiquettes ne renvoient selon le défendeur pas au territoire Benelux et ne sont pas datées et ne peuvent donc pas servir de preuves d'usage sur ce territoire durant la période concernée.

23. La photo de la boîte, qui n'est pas reconnaissable en tant que boîte, n'est pas datée et porte un autre slogan que le slogan protégé; de plus, aucun lien avec les produits n'est présent. Le défendeur est d'avis que cette photo ne doit pas être considérée.

24. Le défendeur remarque concernant les extraits de pages Internet introduits par l'opposant, que ceux-ci ne suffisent pas à démontrer l'usage du droit invoqué pour des produits en classe 25. Selon le défendeur, seule la présence d'une marque sur une page web, ne prouve pas suffisamment que les transactions effectuées en ligne sont liées aux produits ou services protégés par la marque. De plus, d'autres indications (telles que l'usage de l'anglais ou une adresse et un numéro de service clientèle américains) laissent planer le doute en ce qui concerne la question de savoir si ce site vise exclusivement et seulement la clientèle Benelux.

25. Les factures sont selon le défendeur également insuffisantes pour démontrer l'usage réel de la marque. Selon le défendeur, le signe n'est sur ces factures pas utilisé tel que déposé, les factures datent du 14 février 2007 et elles ne montrent seulement qu'un nombre de une à trois pièces, ce qui est une quantité insuffisante.

26. Le défendeur considère que les documents introduits par l'opposant ne suffisent pas pour démontrer l'usage de la marque telle que déposée et enregistrée au Benelux.

27. Concernant la comparaison visuelles, le défendeur est d'avis que les signes sont fortement différents, il s'agit d'une marque figurative comparée à une marque verbale. Le droit invoqué est considérablement plus long que le signe contesté. La marques et le signe différent également au niveau auditif, le droit invoqué est selon le défendeur constitué de sept mots et de onze syllabes, tandis que la marque postérieure ne l'est que d'un seul mot et de trois syllabes.

28. Le défendeur est d'avis que les marques concernées sont fortement différentes, tant au niveau visuel qu'au niveau phonétique, et qu'il n'existe pas de risque de confusion. Le défendeur requiert le rejet de l'opposition, l'acceptation de son dépôt et la condamnation de l'opposant aux frais et dépenses relatifs à la procédure d'opposition.

### III. DECISION

#### A. Preuves d'usage

29. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a joint à l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, la marque invoquée doit avoir fait l'objet d'un usage normal pour les produits et services sur le territoire Benelux pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

30. Conformément à la règle 1.29 RE, 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.

31. Vu que le droit invoqué a été inscrit plus de cinq années précédant la date de publication du dépôt, la requête concernant l'introduction de preuves d'usage est fondée.

32. Le dépôt contesté a été publié le 15 janvier 2007. La période qui doit entrer en ligne de compte - la période pertinente - court du 15 janvier 2002 au 15 janvier 2007.

#### **Appréciation**

33. L'opposant a introduit les preuves d'usage suivantes:

- un aperçu des ventes mensuelles de vêtements au Benelux;
- deux reproductions de chemises dans lesquelles une étiquette portant le logo RIVERSIDE est apposée;
- une reproduction de la boîte dans laquelle les vêtements sont livrés au Benelux;
- un écran login sur Internet pour la clientèle Benelux et un aperçu de la page d'accueil Internet de l'opposant à laquelle le consommateur Benelux est renvoyé;
- des copies de factures.

#### *Liste des ventes*

34. Sur la liste des ventes, le nom de commerce de l'opposant, à savoir Riverside Manufacturing Company figure dans le coin en haut à gauche, de plus, sont également mentionnés par page, l'année de la commande, le numéro de la commande, le nom du client, l'abréviation du pays et les quantités. Vu qu'ici aussi la firme à qui les factures sont destinées est mentionnée (voir plus loin considération 37), l'Office est d'avis que ces listes de ventes démontrent suffisamment les ventes de vêtements au Benelux.

#### *Reproductions des chemises et de la boîte*

35. Les reproductions des chemises et de la boîte ne sont pas datées, sur chacune la marque telle qu'enregistrée figure bien. Le fait que le slogan "We Clothe the World with Quality" n'apparaisse pas

dans la reproduction de la marque sur les chemises et sur la boîte, ne change rien à l'avis de l'Office, vu que le fait que ce slogan soit ajouté ou soit manquant n'influence en rien le caractère distinctif de la marque. Sur base de la reproduction des chemises il peut également être conclu qu'il s'agit d'un acheteur apparaissant sur les listes de ventes au Benelux.

#### *Pages Internet*

36. L'aperçu de la page Internet concerne en écran login en anglais faisant apparaître un numéro de téléphone américain qui peut être appelé lorsque quelqu'un est confronté à un problème lorsqu'il veut entrer en communication avec le système. Sur la page d'accueil, il est mentionné que les uniformes sont vendus dans plus de 200 pays.

#### *Factures*

37. 6 pages reprenant des factures ont été envoyées, on remarque sur ces factures qu'elles sont toutes destinées à la même firme aux Pays-Bas, cette dernière apparaissant également sur les listes de ventes introduites par l'opposant (voir considération 34, ci-dessus). Les commandes figurant sur les factures ont été reçues respectivement en août, septembre et octobre 2006 et les factures sont datées du 14 février 2007.

#### *Conclusion*

38. 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 (arrêt *Ansul*, déjà cité). 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 (arrêt *Ansul*, déjà cité; TPI, 12 mars 2003, *Silk Cocoon*, T-174/01; TPI, 8 juillet 2004, arrêt *Vitafruit*, T-203/02; TPI arrêt 8 novembre 2007, arrêt *Charlott*, T-169/06).

39. L'Office est d'avis que le matériel introduit est dans sa totalité suffisamment bien daté pour démontrer l'usage durant la période du 15 janvier 2002 au 15 janvier 2007. Le fait que certaines pièces soient datées hors période pertinente ou ne soient pas datées du tout, ne change rien à ceci. Ces pièces sont susceptibles d'étayer les autres éléments de preuve présentés (arrêt *Vitafruit*, déjà cité). Ainsi, les étiquettes dans les vêtements et sur les boîtes démontrent par exemple que la marque a été introduite et utilisée sérieusement sur le marché.

40. Les preuves d'usage démontrent suffisamment que l'opposant essaie de créer un débouché pour ses produits et que l'usage sert un but commercial réel.

#### **A.2. Risque de confusion**

41. Conformément à l'article 2.14, paragraphe 1 CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure, peut introduire dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, une opposition écrite auprès de l'Office à une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

42. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: "Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques; 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".

43. Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après: « la directive »), le risque de confusion auprès du public, défini comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).


### ***Comparaison des signes***

44. Il ressort du libellé de l'article 4, alinéa 1, sous b) de la directive (comp. article 2.3, sous b CBPI), aux termes duquel «il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure», que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJCE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

45. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

46. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJCE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

47. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	<p>RIVERSIDE</p>

*Comparaison visuelle*

48. Le droit invoqué est une marque semi-figurative composée de la reproduction d'une sphère terrestre sous forme d'ellipse reproduisant les lignes des méridiens sur lesquels est placé le mot RIVERSIDE en grands caractères élégants. Le slogan "We Clothe the World With Quality" est repris en sous-titre. Le signe contesté est une marque purement verbale composée d'un mot, à savoir RIVERSIDE.

49. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et les évoque souvent en utilisant l'élément verbal. L'élément dominant de la marque est donc selon l'Office RIVERSIDE, vu sa place centrale dans la marque et la grandeur de ses lettres. La mise en page du droit invoqué et la reproduction de la sphère terrestre qui peut par exemple indiquer que les vêtements sont vendus mondialement seront interprétés par le public pertinent comme étant des décorations. L'attention du public pertinent sera donc principalement attiré par l'élément verbal RIVERSIDE du droit invoqué.

50. L'Office est d'avis que les signes se ressemblent fortement dans leur impression d'ensemble visuelle.

*Comparaison conceptuelle*

51. Il convient d'observer que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci. (TPI, BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 et arrêt Echinaid, T-202/04, 5 avril 2006). Dans ce cas-ci, ceci sera d'application pour le slogan "We Clothe the World With Quality" (anglais pour "nous habillons le monde de qualité"). Ainsi que déjà mentionné lors de la comparaison visuelle, l'Office est d'avis que l'élément dominant du droit invoqué est RIVERSIDE.

52. La signification de RIVERSIDE selon le dictionnaire Chambers anglais-français, impression mai 2007, est < n bord m > d'une rivière or d'un fleuve, rive; < adj > au bord d'une rivière or d'un fleuve.



53. Vu que l'élément dominant du droit invoqué et du signe contesté est RIVERSIDE, la marque et le signe sont conceptuellement identiques dans leur impression d'ensemble.

*Comparaison auditive*

54. L'Office est d'avis que le consommateur réfèrera au droit invoqué en utilisant l'élément dominant, à savoir RIVERSIDE. Le slogan ne sera ici pas prononcé. D'un point de vue auditif, les signes sont identiques dans leur impression d'ensemble ou pour le moins fort similaires.

*Conclusion*

55. Les signes sont conceptuellement identiques, fortement similaires au niveau visuel et identiques, voire fortement similaires au niveau auditif.

**Comparaison des produits**

56. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, Canon, déjà cité).

57. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué avec ceux du dépôt contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

58. Les produits à comparer sont les suivants:

<b>Opposition basée sur:</b>	<b>Opposition dirigée contre:</b>
CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.	CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots, caleçons et costumes de bain; sandales et souliers de bain; chaussures de plage; chapeaux; articles d'habillement; chemises; chemisettes; tee-shirts; foulards; écharpes.

59. Les produits sont identiques vu que l'opposant dispose de la protection pour les dénominations générales "vêtements, chaussures et chapellerie" et que le défendeur reprend également ces termes dans le dépôt en citant de plus des vêtements spécifiques qui sont compris dans ces dénominations.

**A.3. Autres facteurs pertinents**

60. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent en particulier un rôle dans l'appréciation du risque de confusion.

61. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). En ce qui concerne les produits concernés, le public pertinent pour l'appréciation du risque de confusion est constitué de consommateurs moyens au Benelux. Les produits sont destinés à un public très large avec un niveau d'attention moyen.

62. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Le droit invoqué possède un caractère distinctif normal.

63. L'Office est d'avis que le public pertinent peut en présence de la marque verbale du défendeur croire, qu'il est confronté à une variante de la marque figurative de l'opposant dont la reproduction graphique a été négligée.

64. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation au paiement des dépens à charge de l'autre partie. La procédure prévoit uniquement une condamnation aux dépens fixée au montant établi de la taxe d'opposition, au cas où l'opposition est totalement acceptée (ou rejetée).

## **B. Conclusion**

65. Les signes sont conceptuellement identiques, fortement similaires au niveau visuel et identiques, voire fortement similaires au niveau auditif. Les produits sont identiques et le niveau d'attention du public concerné n'est pas rehaussé. L'Office est d'avis que ce public peut, vu cette forte ressemblance, croire que les produits sont originaires d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, et qu'il est donc question de risque de confusion.

## **IV CONSÉQUENCE**

66. L'opposition portant le numéro 2001309 est justifiée.

67. Le dépôt Benelux 1124684 n'est pas enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition était dirigée:

Classe 25: Tous les produits

68. Le dépôt Benelux 1124684 est enregistré pour les produits et services contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée:

Classe 03: Tous les produits

Classe 24: Tous les produits

Classe 35: Tous les services

Classe 36: Tous les services

Classe 39: Tous les services

Classe 43: Tous les services

69. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.32 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI

La Haye, le 24 novembre 2009

Saskia Smits  
*(rapporteur)*

Camille Janssen

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Jan Hart