

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**du 15 mai 2009**

**N° 2001310**

**Opposant:** **CALZATURIFICIO CHERIE - S.P.A.**  
Via Macerata  
I-62015 MONTE SAN GIUSTO (MC)  
Italie

**Mandataire:** **Bureau Gevers SA-NV**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
Belgique

**Marque invoquée:** enregistrement international 575649

CHÉRIE

*contre*

**Défendeur:** **KAYNAK Cherine**  
Route d'Ottignies 27 b  
1380 Lasne  
Belgique

**Marque contestée:** dépôt Benelux 1126770

cherine

**I. FAITS ET PROCEDURE****A. Faits**

1. Le 11 janvier 2007, le défendeur a introduit le dépôt Benelux de la marque verbale « cherine » pour distinguer des produits en classes 8, 18 et 25. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1126770. Le dépôt a été publié le 19 janvier 2007.
2. Le 30 mars 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure « CHÉRIE » (enregistrement international 575649) déposée le 10 septembre 1991 pour des produits en classes 18, 25 et 28.
3. L'opposant est le titulaire du droit invoqué, comme le fait ressortir le registre.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits en classe 25 du signe contesté et est basée sur tous les produits revendiqués en classe 25 par la marque invoquée.
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. L'opposition a été notifiée aux parties le 11 avril 2007.
8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 12 juin 2007. Le 19 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 de deux mois étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments étayant l'opposition.
9. Le 1<sup>er</sup> août 2007, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 16 août 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.
10. Le 31 août 2007, le défendeur a demandé des preuves d'usages. L'Office en a informé l'opposant en date du 5 septembre 2007, lui accordant un délai jusqu'au 5 novembre 2007 pour l'introduction de ces preuves.
11. L'opposant a introduit le 30 octobre 2007 des preuves d'usage. Ces preuves ont été envoyées au défendeur le 13 novembre 2007. Un délai jusqu'au 13 janvier 2008 fut imparti au défendeur pour réagir aux preuves, ainsi qu'aux arguments de l'opposant.
12. Toutefois, le 27 novembre 2007 les pièces ont été retournées à l'Office par les services postaux belges. L'Office a réexpédié ces pièces – après vérification de l'adresse – en date du 28

novembre 2007. L'Office a informé l'opposant du fait que le délai de réaction accordé au défendeur avait été postposé au 28 janvier 2008.

13. Le 28 janvier 2008 le défendeur a réagi aux arguments et preuves d'usage de l'opposant. Vu que cette réaction fut introduite en un seul exemplaire, l'Office a demandé le 29 janvier 2008 au défendeur d'introduire un deuxième exemplaire identique de sa réaction, en lui accordant un délai de deux mois pour ce faire. Le 12 février 2008, le défendeur a introduit ce deuxième exemplaire. La réaction du défendeur a été envoyée par l'Office à l'opposant le 26 février 2008.

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

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

16. 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 et services en question.

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

17. Tout d'abord, l'opposant considère que les produits en cause sont identiques.

18. En ce qui concerne les signes, l'opposant estime qu'ils sont visuellement similaires, vu que la marque antérieure est totalement reprise dans la demande contestée. Au niveau phonétique, la prononciation est quasi-identique et au niveau conceptuel les deux termes renvoient au même concept de surnom affectueux.

19. A la lumière de ce qui précède, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les signes et considère que la présente opposition doit être reconnue comme justifiée et que la demande de marque doit être refusée pour toute la classe 25.

### **B. Réaction du défendeur**

20. Le défendeur a tout d'abord demandé des preuves d'usage de la marque antérieure.

21. En réaction aux preuves de l'opposant, le défendeur estime qu'elles prouvent que ce dernier ne commercialise que des chaussures pour enfants. Il rappelle que sa société est en phase de lancement qui ne commercialiserait que des articles en rapport avec son secteur d'activité, à savoir le bricolage. Il joint en annexe des preuves à ce sujet.

22. De plus, le défendeur attire l'attention sur le fait que, lorsqu'on effectue une recherche sur Internet en introduisant le mot Chérie, aucune des 20 premières pages consultées ne fait apparaître une quelconque référence à cette marque de chaussures; par contre maintes autres marques portant le

nom Chérie apparaissent. D'autre part, si l'on introduit le mot Cherine, son portrait et sa marque apparaissent en première page. En outre, sa marque ne laisse aucun doute possible quant aux types de produits qu'il compte commercialiser. Il apparaît d'ailleurs clairement - selon le défendeur - que les réseaux de distribution des deux sociétés sont différents.

23. Le défendeur estime dès lors que les poursuites entamées par l'opposant sont totalement infondées.

### III. DECISION

#### A. Preuves d'usage

24. 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.

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 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.

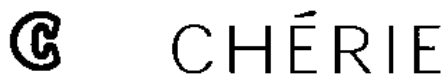
#### *Appréciation*

27. Etant donné que l'enregistrement du droit invoqué a eu lieu bien avant la date du 13 juillet 2001, la demande de preuves d'usage est fondée.

28. L'opposant a introduit les documents suivants en tant que preuves d'usage :

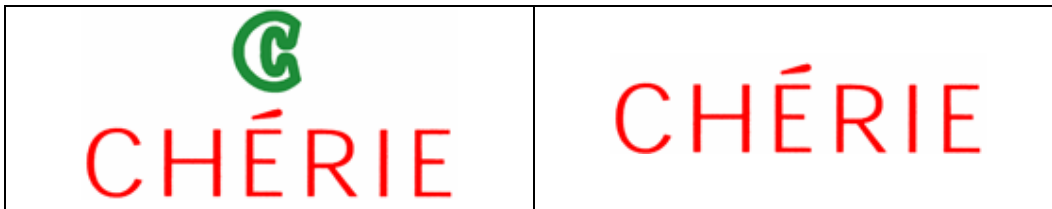
- i. Un extrait du site web [www.walkid.be](http://www.walkid.be), imprimé le 29 octobre 2007;
- ii. Liste de clients au Benelux du 22 octobre 2007;
- iii. Factures datées entre 2002 et 2007 concernant des produits;
- iv. Publicité;
- v. Factures des magazines COMMUNIE et VOGUE ;
- vi. Entretien en italien avec M. Delio Gustozzi, représentant de la société opposante (y compris une traduction anglaise).

29. Les factures de la période pertinente mentionnent en haut à gauche « Calzaturificio Chérie S.p.A. » et à droite le logo suivant :



30. La description des produits mentionne en Italien différents types de chaussures, comme « scarpa bassa » (chaussure basse), « sandalo » (sandale) et « stivalo » (botte).

31. L'opposant a également introduit des copies d'extraits de quelques magazines, comme Vogue Bambini fashion shows spring-summer 2007 et un magazine relatif aux fêtes de communion de 2003, 2004 et printemps 2007. Ce magazine est en Néerlandais et mentionne le site web [www.communie.be](http://www.communie.be). Dans ces magazines figurent des publicités de l'opposant dans lesquelles sont reprises des photos de chaussures pour enfants qui portent à l'intérieur une étiquette du nom CHÉRIE, ainsi que les logos suivants:



32. En outre, l'opposant introduit une facture relative à de la publicité pour CHERIE dans « Vogue Bambini Benelux 2002 » et des factures 2003, 2004, 2005, janvier 2006 et janvier 2007 relatives aux publicités dans « Communie Special », émises par des sociétés belges.

33. Enfin, l'opposant soumet un interview avec M. Delio Giustozzi, Head of the CHERIE SpA Footwear Manufacturing Company. Cet article fait clairement apparaître que l'interview date de 2005 et que la société opposante crée et produit des chaussures pour enfants.

#### *Conclusion*

34. 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).

35. 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).

36. 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).

37. Bien que les preuves d'usage introduites relatives à l'année 2007, comme la publicité et la liste des clients, ne soient pas probantes, elles sont toutefois susceptibles d'étayer les autres éléments de preuve présentés par l'opposant (voir en ce sens TPI, arrêt Vitafruit, déjà cité). Le fait que la marque invoquée figure sur certains documents en couleurs et soit précédée d'une lettre C stylisée, n'affecte pas son caractère distinctif.

38. Vu que les preuves ne mentionnent que des chaussures pour enfants, l'Office conclut que l'opposant a suffisamment démontré l'usage de la marque invoqué lors de la période pertinente pour ces produits. Ce qui est d'ailleurs *in confesso* entre les parties (voir point 21).

## **B. Risque de confusion**

39. Conformément à l'article 2.14, paragraphe 1 CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI.

40. 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*".

41. Selon la jurisprudence constante de la CJCE relative à l'interprétation de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après: « la directive »), constitue un risque de confusion 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 (arrêts CJCE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999; voyez aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

### **Comparaison des produits**

42. Pour apprécier la similitude entre les produits et services 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, arrêt Canon, déjà cité).

43. 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 limités selon l'appréciation des preuves d'usage, et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

<b>Opposition basée sur:</b>	<b>Opposition dirigée contre:</b>
CI 25 Chaussures pour enfants.	CI 25 Articles d'habillement.

*Classe 25*

44. Les produits en classe 25 de la marque invoquée appartiennent à la catégorie plus générale des articles d'habillement du défendeur. Ils s'agit donc de produits identiques, voire fortement similaires par leurs origine (le secteur de la confection), leur fonction (recouvrir le corps humain pour le protéger ou le parer) et leurs canaux de distribution, le public étant porté à croire qu'ils sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance. En effet, très souvent dans le secteur des vêtements, des différents lignes destinées à un public différent, comme par exemple les hommes, les femmes et les enfants, sont mises sur le marché par la même société par le biais des même magasins ou de magasins portant la même enseigne. Dans ces magasins on trouve non seulement des vêtements, mais également des chaussures.

*Conclusion*

45. L'Office est d'avis que les produits sont identiques, voire fortement similaires.

**Comparaison des signes**

46. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 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).

47. 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.

48. Les signes à comparer sont les suivants:

<b>Opposition basée sur:</b>	<b>Opposition dirigée contre:</b>
<b>CHÉRIE</b>	<b>cherine</b>

*Comparaison conceptuelle*

49. La marque invoquée signifie en langue française « *tendrement aimé ; terme d'affectation entre intimes* »<sup>1</sup>. Ce mot ne fait pas uniquement partie de la langue française, mais est également connu par la partie néerlandophone du Benelux, par exemple par différentes chansons, comme la chanson « Chérie » d'Eddy Wally ou « Merci Chérie » d'Udo Jürgens.

<sup>1</sup> Le Petit Robert de la langue française, 2009.

50. Le signe contesté est un prénom féminin. Celui-ci n'a cependant pas de signification dans une des langues comprises par le public Benelux.

51. Il n'existe donc pas de ressemblance conceptuelle entre les deux signes.

#### *Comparaison visuelle*

52. Le droit invoqué est une marque verbale constituée d'un mot de six lettres, CHÉRIE.

53. Le signe contesté est également une marque verbale, composée d'un mot de sept lettres, à savoir cherine.

54. La marque invoquée est écrite en majuscules et le signe contesté en minuscules. Toutefois, vu qu'il s'agit de marques purement verbales, ceci n'a pas d'importance pour l'appréciation d'une éventuelle similitude entre ces signes.

55. Dans le cas de marques verbales, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TPI, arrêt Mundicor, T-183/02, 17 mars 2004). Il convient de tenir compte des circonstances spécifiques de l'espèce. Les cinq premières lettres de la marque invoquée sont reprises à l'identique dans le signe contesté. La dernière lettre est également identique. La seule différence est donc qu'il y a un accent aigu sur la lettre e dans la marque opposante et que le signe contesté comprend à la fin du signe (l'avant-dernière lettre) une lettre supplémentaire, à savoir le « n ».

56. L'Office constate dès lors que, sur le plan visuel, l'impression d'ensemble donnée par les signes est fortement ressemblante.

#### *Comparaison phonétique*

57. La marque invoquée est composée de deux syllabes et se prononce comme suit [tʃeʁi]. Le signe contesté a trois syllabes et se prononce comme [tʃeʁin], voire [tʃəʁin]. Vu que la différence se trouve plutôt à la fin du signe, qu'il s'agit d'un son fermé et que c'est la première partie qui est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur, cette différence n'a que très peu d'impact sur le rythme et l'image sonore du signe contesté.

58. L'Office conclut qu'au niveau auditif, l'impression d'ensemble données par les signes est fortement ressemblante.

#### *Conclusion*

59. Les signes diffèrent sur le plan conceptuel. Tant au niveau visuel qu'au niveau auditif, les signes se ressemblent fortement.

### **C. Autres facteurs pertinents**



60. Lors de l'appréciation d'une opposition, l'Office doit se baser sur les données du registre. Les arguments du défendeur - relatifs à l'usage réel de sa marque (voir points 21 et 22) - ne ressortant pas du registre, ne sont pas pertinents.

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

62. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

63. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut 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 non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que 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). Force est de constater que le public concerné est formé de consommateurs moyens. Les produits sont destinés à un public très large. Vu qu'il s'agit de produits vestimentaires, l'aspect visuel aura un impact important.

64. Selon une jurisprudence constante, des différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Une telle neutralisation requiert qu'au moins l'un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (voir arrêts TPI, Sir/Zirh, T-355/02, 3 mars 2004 ; Picaro, 185/02, 22 juin 2004 et Bass, T-292/01, 14 octobre 2003). Dans le cas précis, l'Office est cependant d'avis que la différence conceptuelle n'est pas telle qu'elle puisse neutraliser les grandes similitudes visuelles et phonétiques.

65. 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 arrêt Canon, déjà cité). Malgré le fait que la marque invoquée ait une signification pour les consommateurs moyens, elle n'affecte pas le caractère distinctif de la marque. La notoriété n'étant pas soulevée ni démontrée, la marque dispose donc d'un caractère distinctif normal. Que le défendeur ait trouvé d'autres marques (voir point 22) qui comportent le mot « Chérie », n'implique pas que l'élément n'est pas distinctif pour les produits concernés.

**D. Conclusion**

66. Les signes diffèrent sur le plan conceptuel. Tant au niveau visuel qu'au niveau auditif, les signes se ressemblent fortement. Les produits sont identiques, voire fortement similaires. Dès lors, l'Office est d'avis que le public concerné peut croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées et qu'il existe dès lors un risque de confusion.

**IV. CONSÉQUENCE**

67. L'opposition est justifiée.

*Par ces motifs, l'Office décide que*

68. L'opposition portant le numéro 2001310 est fondée.

69. Le dépôt Benelux no. 1126770 n'est pas enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition a été dirigée :

- Classe 25 (tous les produits).

70. Le dépôt Benelux no. 1126770 est enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition n'a pas été dirigée :

- Classe 8 (tous les produits);
- Classe 18 (tous les produits).

71. 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, selon 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 15 mai 2009

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif: Françoise Dufrasne