



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2002201

du 19 octobre 2009

Opposant: **Kiwi European Holdings B.V.**
Vleutensevaart 100
3532 AD Utrecht
Pays-Bas

Mandataire: **Sara Lee / DE N.V. t.a.v. Merkenafdeling**
Boîte postale 2
3500 CA Utrecht
Pays-Bas

Marque: KIWI (enregistrement Benelux 506790)

contre

Défendeur: **AMTOYS, Naamloze vennootschap**
Avenue Zénobe Gramme 21
1480 Saintes
Belgique

Mandataire: **PRONOVEM MARKS SA**
Avenue Josse Goffin 158
1082 Brussel
Belgique

Marque contestée: KIWI (dépôt Benelux 1139861)

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

1. Le 23 juillet 2007, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale KIWI pour distinguer des produits en classes 10, 24, 25 et 28. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1139861 et publié le 3 septembre 2007.

2. Le 29 novembre 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux 506790 de la marque verbale KIWI, introduite le 12 décembre 1991 pour des produits en classes 1, 2, 3, 5, 21, 25 et 26.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits mentionnés en classe 25 du dépôt contesté et est basée sur tous les produits en classes 3, 25 et 26 du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 12 décembre 2007.

8. Le défendeur a introduit en date du 11 février 2008 une requête de limitation des produits de son dépôt. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après "l'Office") a enregistré cette limitation le 18 février 2008.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 13 février 2008. Le 20 février 2008, l'Office a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 20 avril 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

10. Le 20 mars 2008, l'opposant a introduit des arguments, qui, accompagnés d'une traduction, ont été envoyés par l'Office au défendeur le 22 mai 2008, un délai jusqu'au 22 juillet 2009 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 25 juin 2008, le défendeur a communiqué ne pas désirer réagir aux arguments de l'opposant à ce stade de la procédure et a requis des preuves d'usage concernant le droit invoqué.

12. Le 27 août 2008, l'Office a prié l'opposant d'introduire des preuves d'usage en lui attribuant un délai jusqu'au 27 octobre 2008 inclus pour ce faire.

13. Le 23 octobre 2008, l'opposant a introduit les preuves d'usage demandées. L'Office les a transmises au défendeur le 28 octobre 2008 en lui accordant un délai jusqu'au 28 décembre 2008 pour y réagir, ainsi qu'aux arguments de l'opposant.

14. Le 26 décembre 2008, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant et aux preuves d'usage introduites. Cette réaction, accompagnée de sa traduction, a été envoyée par l'Office à l'opposant le 9 mars 2009.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

17. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 la similitude des produits des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

18. L'opposant a pris connaissance du fait que le défendeur a limité son dépôt par radiation des produits *chaussures*.

19. L'opposant attire l'attention sur le fait que le dépôt contesté est identique au droit invoqué. De plus, l'opposant est d'avis que les produits du dépôt contesté sont en partie identiques, en partie similaires aux produits du droit invoqué. Pour ces raisons, un risque de confusion, qui comprend le risque d'association, peut, selon l'opposant, exister dans l'esprit du public.

20. Sur ces bases, l'opposant prie l'Office d'accepter l'opposition présente et de ne pas enregistrer le dépôt contesté.

B. Réaction du défendeur

21. En première instance, le défendeur demande l'introduction de preuves d'usage du droit invoqué.

22. Le défendeur est d'avis que le droit invoqué n'a été utilisé que pour les produits suivants: *cirages et crèmes pour chaussures, produits pour la conservation du cuir (non compris dans d'autres classes), préparations pour polir pour cuir et chaussures, préparations de nettoyage pour cuir, suède, vinyle, plastique et produits en ces matières, préparations pour recouvrir des endroits usagés sur des produits en cuir ou en vinyle, préparations de nettoyage et de polissage pour sols, meubles et articles sanitaires, produits de blanchissement et savons* en classe 3. Concernant les produits restants sur lesquels l'opposant base l'opposition, aucune preuve d'usage n'a selon le défendeur été introduite. Par conséquent, la décision de l'Office doit être selon le défendeur, uniquement basée sur ces produits.

23. Selon le défendeur, les produits pour lesquels des preuves d'usage ont été introduites sont totalement différents des produits du dépôt contesté. En effet, leur nature, destination et usage sont différents et les produits ne sont, selon le défendeur, ni concurrents, ni complémentaires.

24. Le défendeur ne met pas en doute que les signes sont identiques, mais il est d'avis que l'opposition est totalement non fondée vu que les produits ne sont ni identiques, ni similaires.

25. Pour ces raisons, le défendeur requiert le rejet total de l'opposition, l'enregistrement du signe contesté pour tous les produits déposés et la condamnation de l'opposant aux dépens.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

26. Conformément aux dispositions des articles 2.16, alinéa 3, sous a et 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, ainsi que de la règle 1.29 du règlement d'exécution (ci-après "RE") 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.

27. 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.

28. Le dépôt contesté a été publiée le 3 décembre 2007. La période qui doit entrer en ligne de compte - la période pertinente - court du 3 septembre 2002 jusqu'au 3 septembre 2007.

29. 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 sur lesquels l'opposition est basée.

Appréciation des preuves d'usage introduites

30. Pour prouver l'usage de son droit invoqué, l'opposant a introduit des pièces qu'il décrit lui-même comme suit:

1. Un aperçu de *net sales value* et les coûts de publicité et de promotion par année fiscale pour la Belgique et les Pays-Bas concernant les années fiscales, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008;
2. Des copies de factures de la filiale néerlandaise de l'opposant destinées à des commerces au détail aux Pays-Bas, datées des 22 novembre 2006, 28 novembre 2006, 4 décembre 2006, 2 janvier 2007, 12 janvier 2007, 15 janvier 2007, 7 janvier 2008, 9 janvier 2008 et 14 janvier 2008;
3. Des listes de prix pour les produits KIWI de la filiale néerlandaise de l'opposant pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008;

4. Copies de factures de la filiale belge de l'opposant destinées à des commerces au détail en Belgique et au Luxembourg, datées du 6 juin 2006, 21 juin 2006, 28 août 2006, 2 juillet 2007, 10 juillet 2007, 30 août 2007, 22 janvier 2008, 11 février 2008 et 6 mars 2008;
5. Des listes de prix pour les produits KIWI de la filiale belge de l'opposant pour les années 2002 et 2003.
6. Un aperçu de la société Nielsen reprenant les chiffres d'affaires et parts de marché dans le secteur du cirage de chaussure en Belgique pour les années 2006-2008;
7. Des reproductions de l'"art work" de différents emballages KIWI.

31. L'Office constate que les preuves d'usage introduites n'ont uniquement trait qu'à une partie des produits sur lesquels l'opposition est basée, à savoir *produits pour l'entretien des chaussures, produits pour cirer les chaussures, crèmes et cirages pour chaussures, graisses pour le cuir, produits pour l'entretien des meubles, huile pour meubles, huile de tectona, cire blanche, cire pour antiquités, cires naturelles, cire d'abeilles liquide, cire pour sols et produits de nettoyage pour tapis*. Sans avoir apprécié le contenu des preuves d'usage, il résulte de ce qui précède qu'aucune preuve d'usage n'a été introduite pour les produits restants. Pour des raisons d'économie procédurale, l'Office procédera vu ce qui précède, en premier lieu à la comparaison des produits cités ci-dessus aux produits du dépôt contesté.

A.2 Risque de confusion

32. 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.

33. 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".

34. 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, 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 produits

35. 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. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, Canon, déjà cité).

36. 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 dont l'usage est démontrés et respectivement ceux tels qu'indiqués dans la demande de marque

37. L'Office a pris acte de la limitation des produits que le défendeur a fait enregistrer (voir point 8). L'opposition sera par conséquent appréciée sur base de cette liste de produits limitée. Les produits à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
CI 3 Produits pour l'entretien des chaussures, produits pour cirer les chaussures, crèmes et cirages pour chaussures, graisses pour le cuir, produits pour l'entretien des meubles, huile pour meubles, huile de tectona, cire blanche, cire pour antiquités, cires naturelles, cire d'abeilles liquide, cire pour sols et produits de nettoyage pour tapis	
<i>NB : La classification originelle est en néerlandais. La traduction a été ajoutée afin d'améliorer la lisibilité de la présente décision.</i>	CI 25 Vêtements; chapellerie, costumes de bain et de plage, peignoirs, capes de bain, bavoires non en papier, bonnets de bain; layettes (vêtements); costumes de mascarade et déguisements.

38. Les produits du signe contesté sont des vêtements, spécifiques ou non. Ils sont par leurs nature, destination et usage différents des produits du droit invoqué, ceux-ci étant des produits pour l'entretien des chaussures, du cuir et des meubles. Ces produits ne sont en règle générale pas livrés par le même fabricant et connaissent des canaux de distribution différents.

39. Les produits du signe contesté ne sont similaires à aucun des produits du droit invoqué.

Comparaison des signes

40. Pour raisons d'économie procédurale, l'Office abandonne la comparaisons des signe. Celle-ci ne peut en effet plus avoir d'influence sur la décision à prendre. Même si les signes sont identiques, il ne peut être question de risque de confusion étant donné que les produits concernés ne sont ni identiques, ni similaires.

A.3. Autres facteurs pertinents

41. Vu que les produits ne sont pas similaires, les preuves d'usage n'ont plus aucune influence sur la décision à prendre. L'Office a pour cette raison abandonné l'appréciation du contenu de ces preuves.

42. Dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'Office, il n'y a pas de condamnation de la partie succombante au paiement des dépens de l'autre partie. Un renvoi au frais, fixé au montant équivalant à la taxe de base pour l'opposition, est uniquement prévu, au cas où l'opposition est totalement non fondée (ou fondée).

B. Conclusion

43. Les produits du signe contesté ne sont pas similaires aux produits du droit invoqué apparaissant dans les preuves d'usage. Pour cette raison, l'Office n'a ni procédé à une appréciation du contenu de ces preuves d'usage, ni à une comparaison des signes. Même si les signes sont identiques et si l'usage est réellement démontré, reste encore qu'il est exigé que les produits soient identiques ou similaires.

IV CONSÉQUENCE

44. L'opposition numéro 2002201 n'est pas justifiée.

45. Le dépôt Benelux 1139861 est enregistré pour tous les produits.

46. 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 de la règle 1.32, alinéa 3 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 19 octobre 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Guy Abrams