



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003096

du 8 juillet 2010

Opposant : **GRUPO DEL POZO S.L.**
Santiago Ramón y Cajal, 7 Elche Parque Industrial
03203 Elche (Alicante)
Espagne

Mandataire : **Bureau Gevers sa**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique



Marque invoquée 1: (Enregistrement communautaire 762971)



Marque invoquée 2: (Enregistrement communautaire 1520758)

Marque invoquée 3: **24 HRS DUO** (Enregistrement communautaire 5304753)



Marque invoquée 4: (Enregistrement communautaire 5510541)

contre

Défendeur : **Calçados Ferracini LTDA**
Rua Olivio Fenatti, no 149 - Distrito Industrial
Franca/ SP
Brésil

Mandataire : **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Boulevard du Souverain 7
1170 Bruxelles
Belgique

Marque contestée :



(dépôt Benelux 1159186)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 13 mai 2008, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque semi-figurative  pour distinguer des produits en classe 25. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1159186 et a été publié le 27 mai 2008.

2. Le 8 juillet 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt au Benelux. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement communautaire 762971 de la marque semi-figurative



introduit le 4 mars 1998 et enregistré le 4 mai 1999 pour des produits en classes 18 et 25;

- Enregistrement communautaire 1520758 de la marque semi-figurative



introduit le 22 février 2000 et enregistré le 29 mars 2001 pour des produits en classes 18 et 25;

- Enregistrement communautaire 5304753 de la marque verbale **24 HRS DUO**, introduit le 11 septembre 2006 et enregistré le 5 juin 2007 pour des produits et services en classes 18, 25 et 35;

- Enregistrement communautaire 5510541 de la marque semi-figurative



introduit le 29 novembre 2006 et enregistré le 11 octobre 2007 pour des produits et services en classes 18, 25 et 35.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement titulaire des enregistrements communautaires invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et est basée sur tous les produits et services des droits invoqués.

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. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci après « l'Office ») a envoyé le 24 juillet 2008 aux parties l'avis concernant la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 25 septembre 2008. Le 26 septembre 2008, l'Office a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure. L'opposant s'est vu impartir un délai courant jusqu'au 26 novembre 2008 compris pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 24 novembre 2008, l'opposant a introduit ses arguments et pièces destinés à étayer l'opposition. Ces arguments et pièces ont été envoyés par l'Office au défendeur le 2 décembre 2008. Ce dernier s'est vu impartir un délai courant jusqu'au 2 février 2009 compris pour y réagir.

10. Le défendeur a réagi le 15 janvier 2009, en demandant également des preuves d'usage pour une partie des marques invoquées. L'Office a transmis cette réaction et la demande des preuves d'usage à l'opposant en date du 27 janvier 2009, lui accordant un délai jusqu'au 27 mars 2009 pour l'introduction de ces preuves.

11. L'opposant a introduit le 24 mars 2009 des preuves d'usage. Ces preuves ont été envoyées au défendeur le 8 avril 2009. Un délai jusqu'au 8 juin 2009 fut impartit au défendeur pour réagir aux preuves. A défaut de réaction du défendeur, l'Office a informé les parties le 12 juin 2009 que le délai pour l'échange des arguments entre parties a expiré et que l'opposition est en attente d'une décision.

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^{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 l'identité ou de la similitude des produits ou services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

15. L'opposant estime que les produits en classe 25 du défendeur sont similaires ou identiques aux produits et services en classes 18, 25 et 35 de l'opposant.

16. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant est d'avis que les éléments « 24 hrs », éléments qui reviennent dans les quatre marques invoquées, sont les éléments dominants de ces marques.

17. L'opposant attire l'attention de l'Office sur le fait que les éléments « 24 hrs » sont inscrits à l'intérieur des semelles de ses chaussures ainsi que sur le revêtement extérieur de ses chaussures.

18. Vu la dominance des éléments « 24 hrs », l'opposant estime que les signes sont similaires des points de vue visuel, phonétique et conceptuel. Pour soutenir ses arguments, l'opposant invoque un nombre de décisions de l'OHMI dans des affaires comparables selon lui.

19. L'opposant mentionne que les marques antérieures sont connues par le public. Il estime aussi que le caractère distinctif des marques antérieures renforce le risque de confusion.

20. Enfin, l'opposant remarque que si l'Office venait à considérer qu'il existe un faible degré de similitude entre les signes, ce faible degré de similitude serait contrebalancé par l'identité de certains produits et la forte ressemblance entre certains autres produits et services.

21. L'opposant conclut que la présente opposition doit être reconnue comme justifiée et que la demande de marque Benelux doit être refusée en totalité.

22. Avec les preuves d'usage envoyées par l'opposant, celui-ci réagit également sur certains arguments étayés par le défendeur.

B. Réaction du défendeur

23. Le défendeur demande premièrement des preuves d'usage de l'opposant des marques communautaires 762971 et 1520758.

24. Sur la comparaison de produits et services en cause, le défendeur n'émet aucun commentaire puisque, selon lui, l'identité et la similarité de ces produits et services tel que soulignées par l'opposant n'ont pas de portée pratique compte tenu des faibles ressemblances entre les signes.

25. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur conteste en premier lieu que l'élément 24h soit la partie dominante du signe contesté, par la présentation du signe et par la place qu'occupe le mot FERRACINI dans l'ensemble. De plus, le défendeur constate que la distinctivité des éléments 24h/24 hrs est très relative dans la mesure où ils seront très vraisemblablement compris par le public comme l'affirmation selon laquelle les produits en cause peuvent être portés toute la journée en tout confort.

26. Pour tous les droits invoqués, le défendeur estime qu'ils sont visuellement dissemblables du signe contesté, parce qu'ils se distinguent par leur impression d'ensemble, due à la composition de couleurs et aux éléments verbaux différents de la composition de couleurs et des éléments verbaux du signe contesté.

27. Le défendeur estime que les signes diffèrent également sur le plan phonétique, puisque la prononciation du signe contesté induit un rythme et des sonorités différents des droits invoqués, que la longueur des droits invoqués diffère du signe contesté et que les langues utilisées diffèrent.

28. Enfin, sur le plan conceptuel, les droits invoqués diffèrent également du signe contesté puisque outre l'utilisation des éléments 24 hr/24hrs, éléments non-dominants, les droits invoqués ont des significations différentes tandis que le signe contesté sera plutôt associé à un nom de famille italien.

29. Le défendeur remarque également que les jurisprudences invoquées par le représentant de l'opposant invoquent uniquement des décisions de l'OHMI où un risque de confusion a été admis entre les marques sur lesquelles est fondée la présente opposition et des demandes d'enregistrements où la partie 24hrs était en attaque et revêtait donc une importance plus importante que les éléments 24h dans le signe contesté en question. Ces précédents ne sont pas, selon le défendeur, transposables au cas d'espèce puisque le terme FERRACINI est ici en attaque et domine clairement l'impression d'ensemble conférée par le signe contesté.

30. Enfin, le défendeur conteste le point de vue de l'opposant que les marques invoquées bénéficient d'un pouvoir distinctif accru sur le territoire Benelux.

31. Le défendeur conclut qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en cause.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

32. Le défendeur a demandé à l'opposant de fournir des preuves d'usage. Cependant, le défendeur n'a plus réagi aux preuves introduites par l'opposant.

33. Etant donné que le défendeur n'a plus réagi, l'Office n'examinera pas les preuves d'usage. Sur base de la règle 1.29, paragraphe 4 du Règlement d'exécution le défendeur peut « retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies ». A la règle 1.25, sous d, il est stipulé que « les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés ». L'Office est d'avis que, vu que le défendeur n'a plus réagi, les parties sont visiblement d'accord concernant l'utilisation normale du droit invoqué durant la période pertinente.

A.2. Risque de confusion

34. Conformément à l'article 2.14, alinéa 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.

35. 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 ».

36. Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Conseil 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 (CJUE, 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 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

37. 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 (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

38. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la ressemblance 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.

39. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, 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).

40. Pour la comparaison des signes, l'Office ne peut tenir compte des remarques de l'opposant concernant les modalités particulières de commercialisation des produits et services en cause. En effet, ce qui importe, ce ne sont pas les conditions concrètes dans lesquelles les produits et services de la requérante ou de l'intervenante sont commercialisés, mais la description des produits et services visés par les marques antérieures ainsi que et par les marques demandées (CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007 ; TPI, Ferromix, dans les affaires jointes T-305/06 à T-307/06, 15 octobre 2008).

41. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	
	
<p data-bbox="423 873 561 898" style="text-align: center;">24 HRS DUO</p>	
	

42. Le signe contesté est une marque semi-figurative, composée de l'indication « FERRACINI » en caractères majuscules blancs, placée sur un fond noir, suivie par l'indication « 24h » en caractères gras, placée sur un fond gris foncé. De plus, le tiret horizontal de la lettre « A » de l'indication « FERRACINI » est de couleur gris foncé, placé en diagonal, se rétrécissant de droite à gauche et touchant la lettre « C » qui suit la lettre « A ».

43. Les droits invoqués ont uniquement en commun avec le signe contesté l'indication « 24HRS ». 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). Dans le cas précis, les éléments « 24HRS » du droit invoqué et « 24h » du signe contesté sont des éléments pouvant décrire une qualité des produits concernés, à savoir l'affirmation selon laquelle ces produits peuvent être portés toute la journée. L'élément dominant du signe contesté est donc l'indication FERRACINI.

44. En conséquence, l'impression d'ensemble des droits invoqués par rapport au signe contesté est différent, puisque la seule ressemblance entre les droits invoqués et le signe contesté est l'élément descriptif ou tout au moins évocatif, 24h(rs). Aucun des autres éléments des droits invoqués n'est repris dans le signe contesté.

45. L'Office est d'avis que les signes ne se ressemblent pas dans leurs impressions d'ensemble.

Comparaison des produits et services

46. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance entre les signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services. En effet, conformément aux termes de l'article 2.3, sous b, CBPI, la ressemblance entre les signes et la similitude entre les produits et services sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public.

47. A titre d'information, la liste des produits et services des droits invoqués et celle du signe contesté sont reprises ci-dessous, de manière consolidée.

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
CI 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.	
CL 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.	CI 25 Chaussures; souliers; sandales; vêtements; pantalons; chemises; t-shirts; ceintures (vêtements); chaussettes.
CI 35 Publicité; vente au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de chaussures, sacs et maroquinerie.	

A.3. Appréciation globale

48. L'Office conclut que les quatre droits invoqués ne ressemblent pas au signe contesté dans leurs impressions d'ensemble. Vu que les signes ne se ressemblent pas, l'Office n'a pas procédé – pour des raisons d'économie procédurale – à la comparaison des produits et services ni à l'examen des preuves d'usage. En effet, dès lors qu'il n'y a pas de risque de confusion vu l'absence de ressemblance des signes, l'examen de l'usage des marques invoquées ne s'impose pas dans le cadre de la présente opposition.

A.4. Autres facteurs

49. La remarque de l'opposant concernant la renommée des marques antérieures (point 19) n'est pas opportune dans le cas précis, puisqu'il n'existe pas de ressemblance entre les signes.

50. L'opposant invoque quelques décisions de l'OHMI qu'il juge similaires au cas présent (voir point 18). Le défendeur remarque que les jurisprudences évoquées par l'opposant ne sont pas comparables au cas d'espèce (voir point 28). A cet égard, l'Office rappelle que chaque opposition doit être appréciée selon ses propres mérites et que les décisions de l'Office sont prises au cas par cas, sur base du droit applicable (voir OBPI, oppositions Tagus, 2002649 ; Zoë, 2001789 ; THINK CHIC, 2000839). En outre, l'Office doit répondre à la question de savoir s'il existe un risque de confusion auprès du public Benelux en particulier.

51. Avec les preuves d'usage envoyées par l'opposant, celui-ci réagit également sur certains arguments étayés par le défendeur. L'Office rappelle que suite à l'article 2.16 de la CBPI à lire en lien avec l'article 1.17, alinéa 1^{er}, sous e, du règlement d'exécution de la CBPI, l'opposant peut effectivement produire des preuves d'usage suite à une demande du défendeur. Il ne dispose cependant plus de la possibilité d'étayer l'opposition avec des arguments supplémentaires.

B. Conclusion

52. Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives (voir arrêts du Tribunal du 22 janvier 2009, easyHotel, T-316/07 et du 13 avril 2010, YOKANA, T-103/06).

53. Vu que les signes en question ne se ressemblent pas, l'Office n'a plus – pour des raisons d'économie procédurale – procéder à la comparaison des produits et services, vu que sans ressemblance des signes, il ne peut pas être question d'un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

54. L'opposition numéro 2003096 n'est pas justifiée.

55. Le dépôt Benelux avec le numéro 1159186 sera enregistré.

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

La Haye, le 8 juillet 2010

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn