

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003277

du 18 décembre 2009

Opposant :

PIAGGIO & C. SPA

Viale Rinaldo Piaggio 25
56025 Pontedera
Italie

Mandataire :

Merkenbureau Knijff & Partners B.V.

Leeuwendseweg 12
1382 LX Weesp
Pays-Bas

Droit invoqué 1 :

VESPA

(enregistrement international 598112)

Droit invoqué 2 :



(enregistrement international 661674)

Droit invoqué 3 :

VESPA

(marque notoirement connue selon l'opposant)

contre

Défendeur :

Gianluca Grandi

Via Antonio Schivardi 5
Rome (RM)
Italie

Marque contestée :

(depot international 962314)


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

1. Le 6 mars 2008, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque complexe

Vespismo

désignant entre autres le Benelux, pour distinguer des produits en classe 25. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 962314 et publié le 26 juin 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2008/21*.

2. Le 29 août 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 international 598112 de la marque verbale VESPA, introduit le 10 février 1993 pour des produits en classes 9, 18 et 25;
- Enregistrement international 661674 de la marque complexe , introduit le 2 octobre 1996 pour des produits en classes 9, 18 et 25;
- Marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris selon l'opposant : VESPA.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués enregistrés.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits en classe 25 des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18 alinéa 1er, joint à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a et b, 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 en date du 17 septembre 2008 à l'opposant et au Bureau international.

8. Le 13 octobre 2008, le défendeur a communiqué qu'il n'acceptait pas le choix de l'opposant concernant la langue de la procédure. Par conséquent, la langue de la procédure est le français, ce qui a été communiqué aux parties en date du 23 octobre 2008.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 18 novembre 2008. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a envoyé le 19 novembre 2008 aux parties, la

communication concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 19 janvier 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

10. Le 19 janvier 2009, l'opposant a introduit des arguments et des pièces destinées à les étayer. Ces arguments et leur traduction, ainsi que les pièces les étayant ont été envoyés le 20 mai 2009 au défendeur, qui s'est vu accorder un délai jusqu'au 20 mai 2009 inclus pour y réagir.

11. En date du 25 mai 2009, l'Office a envoyé une communication aux parties, disant que vu que le défendeur n'avait pas introduit d'arguments, l'Office allait prendre une décision.

12. Le 9 juin 2009, le défendeur a envoyé une décision d'opposition prise par l'Institut National de la Propriété Industrielle (France), ayant trait aux mêmes marques. L'Office n'a pas tenu compte de cette dernière vu qu'elle avait été introduite hors délais. De plus, l'Office doit prendre sa propre décision, sur base du droit applicable.

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 2.18, alinéa 1^{er} et de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a. et 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 et services.

A. Arguments de l'opposant

15. Tenant compte du fait que le consommateur moyen attache plus d'importance à la partie initiale d'une marque, l'opposant estime que les marques et le signe se ressemblent visuellement et auditivement vu qu'ils ont le même élément initial VESP. Le style spécial du dépôt contesté ne supprime pas ces ressemblances.

16. Au niveau conceptuel, il n'est selon l'opposant pas possible d'établir un lien entre les droits invoqués et le signe contesté. Selon l'opposant, le signe VESPISMO est en fait dérivé du mot VESPA au moyen du suffixe SMO qui indique qu'il est question d'un mouvement culturel ou autre, comparable à des mots tels que communisme, féminisme et fascisme (en italien : *comunismo*, *femminismo* et *fascismo*). L'opposant prétend que le signe contesté signifie en réalité « mouvement-Vespa » et cible un groupe de personnes qui ont la passion particulière de collectionner tout et rien ayant trait aux scooters Vespa, ainsi que des articles y liés tels que des vêtements de scooter.

17. L'opposant estime que les produits du signe contesté sont identiques à ceux des droits invoqués.

18. L'opposant clarifie en détail les conditions qui doivent être remplies pour qu'il soit question d'une marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris et joint des pièces destinées à prouver l'usage et la notoriété de ses droits invoqués.

19. Sur ces bases, l'opposant prie l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le défendeur aux dépens de l'opposition.

B. Réaction du défendeur

20. Comme déjà mentionné, le défendeur n'a plus réagi sur le fond de l'opposition introduite, mais, vu qu'il avait communiqué ses préférences concernant la langue, il a réagi au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI, de sorte que l'Office va procéder à la prise de décision.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

21. Conformément à l'article 2.18, alinéa 1^{er} et à l'article 2.14, alinéa 1^{er} CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure, peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt par le Bureau International, introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque internationale 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.

22. 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 ».

23. Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement Européen et 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 (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 signes

24. 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).

25. 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 (arrêts *Sabel* et *Lloyd*, déjà cités).

26. 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).

27. Les signes à comparer sont les suivants :

Concernant le premier droit invoqué (enregistrement International 598112) :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
VESPA	Vespismo

Comparaison visuelle

28. Le droit invoqué est une marque purement verbale composée de cinq lettres. Le signe contesté est une marque complexe (éléments verbal et figuratif) composée du mot *Vespismo* dans un style spécial, comme si elle était écrite à la main.

29. Dans le cas de signes complexes (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 continuellement les signes et évoque souvent le signe en utilisant l'élément verbal. Il n'en va pas autrement dans le cas qui nous occupe. Le signe contesté est déposé dans un style spécial. Ce style s'écarte cependant à peine d'un style régulier. L'Office estime donc qu'il doit être lors de la comparaison exclusivement tenu compte des mots en ce qui concerne le signe contesté (voir en ce sens TPI, arrêts *Dieselit*, T-186/02, 30 juin 2004 et *Amplitude*, T-9/05, 15 janvier 2008).

30. Le consommateur attachera en règle générale plus d'importance à la partie initiale d'une marque (voir en ce sens TPI, *Mundicor*, T-183/02 et 184/02, 17 mars 2004). Dans ce cas-ci, les quatre premières lettres du droit invoqué se retrouvent dans la même position dans le signe contesté. Celles-ci sont suivies dans le droit invoqué par seulement une lettre et dans le signe contesté par quatre, qui ne correspondent pas au droit invoqué.

31. Les signes ont un certain degré de ressemblance visuelle.

Comparaison auditive

32. Le droit invoqué compte deux syllabes, le dépôt contesté en compte trois. Au niveau auditif, le consommateur attachera en règle générale plus d'attention à la partie initiale d'une marque (arrêt Mundicor, déjà cité). La première syllabe des deux signes, tout comme la première lettre de la seconde syllabe, sont identiques. Suivent encore dans le droit invoqué uniquement la voyelle A et dans le signe contesté la terminaison [is-mo].

33. Les signes ont un certain degré de ressemblance auditive.

Comparaison conceptuelle

34. VESPA est le mot italien pour « guêpe ». L'italien n'est toutefois pas une langue parlée et comprise couramment au Benelux et l'Office estime par ailleurs que cette signification ne sera uniquement connue que du vrai connaisseur qui reconnaît le vrombissement communicatif et la taille fine¹ d'une guêpe dans le scooter du même nom.

35. Le signe contesté n'a pas de signification dans l'une des langues parlée et comprise du Benelux. La terminaison –ISMO est l'équivalent de la terminaison néerlandaise –ISME et peut avoir une signification, à savoir : « suffixe à l'aide duquel des substantifs sont créés, sur base de substantifs, d'adjectifs ou de nom propres des substantifs, signifiant : la somme des opinions, mouvements, directions et systèmes en rapport avec ce qui est entendu par le mot de base ». ² Dans ce cas-ci, cette définition est moins évidente vu que le « mot de base » (VESP) n'a pas de signification.

36. Au niveau conceptuel, aucun des deux signes n'a de signification, de sorte qu'une comparaison n'est pas d'application. L'aspect conceptuel ne jouera donc plus aucun rôle dans cette décision.

Conclusion

37. Les signes ont un certain degré de ressemblance aux niveaux visuel et auditif. Une comparaison conceptuelle n'est pas d'application et ne joue aucun rôle dans cette décision.

Comparaison des produits et services

38. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs

¹ <<http://www.scootstore.nl.scooters-amsterdam-piaggio.php>>

² En néerlandais: « *achtervoegsel waarmee van zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en eigennamen zelfstandige naamwoorden worden gevormd die betekenen : geheel van opvattingen, beweging, richting, systeem met betrekking tot het in het grondwoord bedoelde* » (Van Dale Groot woordenboek Nederlands, 14^{ème} édition).

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

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

40. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
Classe 25 Vêtements, chaussures chapellerie.	Classe 25 Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie.

41. Les produits du signe contesté correspondent aux produits du droit invoqué et sont donc identiques à ces derniers.

A.2. Autres facteurs pertinents

42. 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.

43. 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, déjà cité). Il s'agit dans ce cas-ci de produits qui font partie des achats les plus courants, de sorte qu'un niveau d'attention normal doit être considéré.

44. De plus, 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 (CJCE, Canon, Sabel et Lloyd, déjà cités). Le droit invoqué n'est pas descriptif et a donc intrinsèquement un caractère distinctif normal. L'Office n'a pas analysé la notoriété du droit invoqué vu que celle-ci n'a plus d'influence sur la décision à prendre.

B. Conclusion

45. Les signes ont un certain degré de ressemblance aux niveaux visuel et auditif et la comparaison conceptuelle n'est pas d'application. Les produits du signes contesté sont identiques aux produits du droit invoqué. L'Office estime donc que le public concerné peut croire que ces produits sont originaires de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées et qu'il est donc question de risque de confusion.

46. Vu que le risque de confusion a déjà été constaté pour le premier droit invoqué pour tous les produits du signe contesté, le risque de confusion concernant les droits invoqués restants ne doit plus être analysé.

IV CONSÉQUENCE

47. L'opposition numéro 2003277 est justifiée.

48. Le dépôt international 962314 n'est pas enregistré au Benelux.

49. 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 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI

La Haye, le 18 décembre 2009

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif:
Raphaëlle Gérard