



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
N° 2006326
du 28 février 2014

Opposant: **GTFM, Inc**
350 Fifth Avenue, Suite 6617
10118 New York, NY
Etats-Unis d'Amérique

Mandataire: **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Pays-Bas

Droit invoqué 1: FUBU (marque communautaire 0640466)
Droit invoqué 2: FUBU (marque communautaire 448738)

contre

Défendeur: **CDA BRANDS, Société par actions simplifiée (SAS)**
89, rue Escudier
92100 Boulogne Billancourt
France

Mandataire: **V.O.**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR 's-Gravenhage
Pays-Bas

Marque contestée: FIBI (dépôt Benelux 1217687)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 18 janvier 2011, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale FIBI pour distinguer des produits et services en classes 9, 16, 25 et 41. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1217687 et a été publié le 8 février 2011.

2. Le 2 mai 2011, l'opposant a introduit une opposition contre ce dépôt. Étant donné que le dernier jour du délai d'opposition (le 1^{er} mai 2011) était un dimanche, l'opposition est considérée comme ayant été introduite à temps, conformément à la règle 3.9, alinéa 3 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »). L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement communautaire numéro 640466 de la marque verbale FUBU, déposée le 24 septembre 1997 et enregistrée le 3 février 1999 pour des produits en classes 3, 9, 14 et 18 ;
- enregistrement communautaire numéro 448738 de la marque verbale FUBU, déposée le 13 janvier 1997 et enregistrée le 4 juin 1998 pour des produits en classes 9, 25 et 28.

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

4. L'opposition est introduite contre les produits en classes 9 et 25 du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par les enregistrements antérieurs.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, 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. Le 3 mai 2011, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. Suite aux demandes conjointes successives des parties, la période de « cooling off » a été prolongée à plusieurs reprises. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 janvier 2012. Le 5 janvier 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 5 mars 2012 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 5 mars 2012, l'opposant a introduit ses arguments. Le 10 avril 2012, ceux-ci ont été envoyés au défendeur, accompagnés d'une traduction, un délai jusqu'au 10 juin 2012 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 5 juin 2012, le défendeur a informé l'Office qu'il ne désirait pas, à ce stade de la procédure, réagir aux arguments de l'opposant et a requis l'introduction de preuves d'usage par l'opposant. Par

courrier du 19 juin 2012, l'Office a informé l'opposant de cette requête. Un délai jusqu'au 19 août 2012 inclus a été octroyé à l'opposant pour introduire ces preuves d'usage.

11. Le 17 août 2012, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Le 22 août 2012, l'Office les a transmises au défendeur, lui accordant un délai jusqu'au 22 octobre 2012 inclus pour y réagir, ainsi qu'aux arguments de l'opposant.

12. Le 17 septembre 2012, le défendeur a réagi aux arguments et preuves introduits par l'opposant. Le 19 septembre, l'Office a envoyé cette réaction à l'opposant.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

15. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, 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 et services en question.

A. Arguments de l'opposant

16. L'opposant observe que les signes sont à moitié identiques et qu'ils ne contiennent qu'une voyelle différente. Il estime que les ressemblances l'emportent sur les différences et il en conclut donc que les signes sont visuellement quasi identiques ou en tout cas très ressemblants.

17. Phonétiquement, les signes ont, selon l'opposant, le même rythme et les lettres F et B sont déterminant pour la prononciation ; il estime que la différence entre les voyelles est à peine audible. Dès lors, l'opposant considère que les signes sont très ressemblants sur le plan phonétique.

18. Une comparaison conceptuelle n'est pas applicable selon l'opposant, vu que les signes n'ont pas de signification, ni dans les langues du Benelux, ni en anglais.

19. L'opposant considère que les produits contre lesquels l'opposition est dirigée sont pour une partie identiques et pour une partie similaires à ceux des droits invoqués.

20. L'opposant pose que les droits invoqués ont un fort pouvoir distinctif au regard des produits concernés.

21. En raison du risque de confusion estimé par l'opposant, celui-ci demande à l'Office d'accepter l'opposition et de refuser l'enregistrement du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

22. Le défendeur a demandé la production par l'opposant de preuves d'usage des droits invoqués.

23. Selon le défendeur, les preuves d'usage fournies par l'opposant ne démontrent pas de manière convaincante l'usage sérieux des droits invoqués dans l'Union européenne et il en conclut que l'opposition doit déjà être rejetée pour cette raison. Au cas où l'Office en jugerait autrement, le défendeur maintient que la preuve d'usage manque en tout cas pour les produits autres que des vêtements.

24. Le défendeur remarque qu'il s'agit de signes assez courts et il signale que dans ce cas, selon une jurisprudence constante, une légère différence suffit pour pouvoir distinguer les signes. Le défendeur est d'avis que la lettre U est essentiellement différente de la lettre I. De plus, ces lettres sont reprises deux fois dans les signes, et le défendeur en conclut qu'il n'existe qu'une faible ressemblance visuelle.

25. Le défendeur estime que les droits invoqués seront prononcés comme [foe-boe] et le signe contesté comme [fie-bie], de manière que la prononciation est différente.

26. Selon le défendeur, les droits invoqués signifient "For Us By Us". Le signe contesté n'a pas de signification, mais le consommateur pensera spontanément au FBI Américain, le *Federal Bureau of Investigation*. Pour cette raison, les différences conceptuelles entre les signes sont encore renforcées et le défendeur rappelle que les différences conceptuelles peuvent suffire à exclure toute confusion.

27. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur ne peut reconnaître qu'une similarité partielle entre les produits en classe 25. La similarité posée par l'opposant entre les produits et services en classes 9, 16 et 41, est qualifiée par le défendeur comme étant fantaisiste et n'a selon lui d'aucune manière été démontrée.

28. Vu ce qui précède, le défendeur conclut que l'opposition doit être rejetée et il demande à l'Office d'enregistrer le signe contesté.

III. DÉCISION

A. Preuves d'usage

29. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait 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.

30. Étant donné que l'enregistrement des marques invoquées est antérieur au 8 février 2006, la demande de preuves d'usage est fondée.

31. Le dépôt contesté a été publié le 8 février 2011. La période de cinq ans – la période pertinente – s'étend, dès lors, du 8 février 2006 au 8 février 2011.

32. 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.

33. Selon la Cour (CJUE, 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. Dans ce contexte, 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 TUE, 12 mars 2003, Silk Cocoon, T-174/01, point 39; TUE, 8 juillet 2004, arrêt Vitafruit, T-203/02, point 39; TUE, arrêt 8 novembre 2007, arrêt Charlott, T-169/06, point 34).

34. En outre, le Tribunal a considéré que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (TUE, Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004; Sonia Sonia Rykiel, déjà cité).

Appréciation des preuves d'usage introduites

35. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

1. Une déclaration faite sous serment (Affidavit) de l'avocat et vice-président de l'opposant, datée du 13 août 2012 ;
2. Copies d'enregistrements des marques FUBU et FUBU 05 aux États Unis et 85 autres pays ;
3. Copies d'annonces actuelles ;
4. Copies d'annonces du passé;
5. Une photo de LL Cool J et un article relatif à son album G.O.A.T. dans Wikipédia ;
6. Une photo du boxeur poids lourd Lennox Lewis ;
7. Un article concernant FUBU dans Wikipedia.

36. La déclaration du représentant de l'opposant (ci-dessus sous 1) renvoie aux pièces énumérées ci-dessus sous les numéros 2 à 7. De plus, la déclaration fait mention de quelques chiffres, à savoir les chiffres d'affaires réalisés mondialement de 1994 à 2011, variant de \$ 100.000 à \$ 315.000.000; un volume d'affaires en Allemagne entre 2008 et 2011 (€ 2.800.000 à € 3.500.000) et enfin les dépenses promotionnelles mondiales de 1994 à 2011 (\$ 10.000 à \$ 8.030.000). Or, les chiffres ne précisent pas l'objet de toutes ces transactions.

37. S'agissant de ladite déclaration, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qu'il contient. Il faut alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (voir TUE, Salvita, T-303/03, 7 juin 2005). De plus, il y a lieu d'examiner si d'autres pièces peuvent servir à appuyer cette déclaration.

38. Les copies des enregistrements de marques (2 ci-dessus) établissent (certes) que les marques concernées (parmi lesquelles les droits invoqués) ont été enregistrées dans un grand nombre de pays, mais elles ne donnent aucune information concernant l'usage effectif de ces marques.

39. Les copies des publicités actuelles et du passé (3 et 4) présentent des photos d'affiches publicitaires de la marque FUBU, accompagnée ou non d'éléments figuratifs. Elles ne comportent cependant pas de date et n'offrent aucune indication sur le lieu, la durée ou l'importance de l'usage de la marque. De plus, on ne voit pas clairement à quels produits la marque se rapporte; seulement dans la minorité des cas la marque figure sur des chaussures (de sport).

40. La photo de LL Cool J (5) est une copie (peu nette) et montre, par les mots du porte-parole de l'opposant, ce "*renowned film, television and musical artist, [...] wearing a clearly visible FUBU hat*". Mis à part le fait que ni le chapeau ni la marque ne sont clairement reconnaissable, cette photo ne donne aucune information en rapport avec le lieu, la durée ou l'importance de l'usage de la marque. Selon l'opposant, ses marques ont été "*...extensively promoted*" par cet artiste, mais une seule photo ne peut évidemment pas suffire à le démontrer. La même remarque s'applique à l'article de Wikipedia concernant l'album G.O.A.T.

41. *Mutatis mutandis* il en est de même pour la photo suivante (6), à savoir celle du boxeur poids lourd Lennox Lewis en pleine action et en short de sport sur lequel figurent en grosses lettres son nom et en plus petites (entre autres) le mot FUBU.

42. L'article dans Wikipedia (7) est d'après l'intitulé *redirected from Fubu* et comprend comme seule référence le site web de l'opposant. Pour cette pièce on doit donc émettre les mêmes réserves que celles exprimées à l'égard de l'affidavit (voir point 37). L'article parle d'une *clothing company [...] for the African-American community* et ne mentionne aucunement un usage quelconque dans l'Union européenne.

43. De ce qui précède il ressort clairement qu'aucune des pièces ne permet de corroborer les déclarations de l'opposant lui-même (notamment, les chiffres avancés), pour autant que ces dernières permettent de puiser quelque information concernant l'usage de la marque.

Conclusion

44. Les pièces introduites par l'opposant ne démontrent pas l'usage sérieux du droit invoqué dans l'Union européenne et dans la période de cinq années précédant la publication du signe contesté. Pour cette raison l'Office ne procédera pas à l'appréciation du risque de confusion.

B. Conclusion

45. Étant donné que l'opposant n'a pas prouvé l'usage sérieux dans l'Union européenne et dans la période de cinq années antérieure à la publication du signe contesté, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

46. L'opposition portant le numéro 2006326 n'est pas justifiée.

47. Le dépôt Benelux numéro 1217687 est enregistré pour tous les produits et services indiqués dans la demande.

48. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéficiaire 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, 28 février 2014

Willy Neys
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Tomas Westenbroek