

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2014973
du 15 septembre 2020

Opposant : **FERRETTI S.P.A.**
Via Irma Bandiera 62
47841 Cattolica (RN)
Italie

Mandataire : **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Pays-Bas

Marque invoquée : **Marque de l'Union européenne 3669991**

Riva

contre

Défendeur : **Delcambe Chaussures SPRL**
Rue Montavaux 118
7080 Frameries
Belgique

Mandataire : **Durnez Advocatenassociatie**
Waversebaan 134 A
3050 Oud-Heverlee
Belgique


Marque contestée : **Demande Benelux 1388989**


riva blu



I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 21 janvier 2019, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 25, la demande Benelux de la marque semi-figurative . Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1388989 et a été publiée le 29 janvier 2019.

2. Le 21 mars 2019, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement 3669991 de la marque de l'Union européenne semi-figurative , introduite le 26 février 2004 et enregistrée le 2 février 2009 pour des produits en classes 3, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 25 et 28.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de la marque invoquée.

4. L'opposition est dirigée contre tous les produits de la marque contestée et vise les produits en classe 25 de la marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).¹

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 22 mars 2019. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 21 janvier 2020.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des marques concernés et des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. Selon l'opposant, l'élément « riva » est le plus distinctif et dominant dans la marque contestée et cet élément est identique à la marque invoquée. Il en conclut que les marques se ressemblent sur les plans visuel et phonétique.

10. Conceptuellement, « riva » signifie « côte » ou « littoral » en italien et « blu » est italien pour « bleu ». Selon l'opposant, la combinaison de ces éléments renforce considérablement le lien conceptuel

¹ La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

de la marque contestée avec l'eau ou le caractère maritime de la marque (grâce à la couleur bleue). Il en conclut qu'il existe une similitude conceptuelle entre les marques.

11. De plus, il est suggéré que les produits de la marque contestée proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise liée économiquement à l'opposant, étant donné que la marque contestée pourrait être perçue par le public comme une sous-marque de l'opposant existant sous la marque invoquée.

12. L'opposant fait observer que les produits de la marque contestée sont identiques ou tout au moins fortement similaires aux produits en classe 25 de la marque invoquée.

13. Pour ces raisons, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les marques concernées et il demande à l'Office d'accepter cette opposition et de condamner le défendeur aux dépens de la procédure.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur fait remarquer que les deux marques ont des caractéristiques très différentes. La marque contestée est une marque semi-figurative composée de deux mots différents et de l'élément figuratif d'une goutte bleue dans laquelle le mot « blu » est écrit. Le défendeur fait observer qu'il exploite une entreprise belge et que sa marque ne fait donc aucune référence à la langue italienne.

15. En revanche, la marque invoquée est purement verbale, elle est composée d'un seul mot de quatre lettres et elle n'est pas accompagnée d'un quelconque élément figuratif. Apparemment la marque réfère au mot italien *riva* qui signifie « côte » ou « littoral », ce qui est logique puisque l'opposant est un fabricant des yachts au niveau international.

16. Le défendeur conclut qu'il n'y a aucune ressemblance au niveau conceptuel, ni au niveau visuel, orthographique ou figuratif. Les deux marques sont donc très différentes.

17. Le défendeur fait observer que sa marque vise seulement les produits en classe 25. Il s'agit notamment des modèles de chaussures pour le grand public et pas du tout du domaine de luxe ; il s'agit des prix de vente entre 50 et 150 €.

18. La marque invoquée en revanche vise notamment les yachts motorisés et des bateaux d'excursion luxueux. Les produits de chaussures sont dès lors plus accessoires et ne sont pas représentatives pour la marque de l'opposant. Le défendeur en conclut que les produits ne sont pas du tout identiques ou similaires.

19. De plus, le défendeur se dirige seulement vers les consommateurs dans le marché des chaussures en grand masse en Wallonie et à Bruxelles, alors que l'opposant se dirige en principal vers les consommateurs dans le marché de yachts et accessoires et cela au niveau international dans le monde entier.

20. En ce qui concerne les canaux de distribution, le défendeur soulève que les produits sont logiquement distribués par des différents canaux.

21. Le défendeur soulève également que la marque ou la dénomination RIVA est très commune, comme le relèvent les registres de marques.

22. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion. Pour cette raison il demande à l'Office de déclarer l'opposition pas fondée, d'enregistrer la marque contestée et de condamner l'opposant aux dépens de la procédure.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

23. En application à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut faire opposition auprès de l'Office à une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI.

24. L'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, CBPI stipule : « *Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion ; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure* ».

25. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 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 CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323; voir 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des marques

26. L'évaluation 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 celles-ci, en tenant compte en particulier des éléments distinctifs et dominants (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

27. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comparez l'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, 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 que le consommateur moyen peut avoir du type de produit ou service en cause, joue un rôle déterminant dans l'évaluation 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 (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

28. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (CJCE, Limonchello, C334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient notamment de prendre en considération les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en considération (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:261 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. Les marques à comparer sont les suivantes :

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|---|---|
|  |  |

Comparaison visuelle

30. Les deux marques sont des marques semi-figuratives. La marque invoquée comprenant un mot stylisé, la marque contestée comprenant le mot « riva » en lettres bleues et le mot « blu » en lettres blanches dans une goutte bleue.

31. Dans les marques composées (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Dans le cas d'espèce, l'élément figuratif de la marque invoquée est minimal et la stylisation du mot sera perçue par le public comme décoration. En effet, une représentation graphique qui consiste en la reproduction en caractères stylisés du mot « Riva » ne permettra pas au consommateur de détourner son attention sur des éléments figuratifs de la marque demandée autres que les lettres qui la constituent (voir dans ce sens TUE, Dieselit, T-186/02, 30 juin 2004, ECLI:EU:T:2004:197). L'élément figuratif dans la marque contestée n'est pas à négliger (voir dans ce sens aussi Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 septembre 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), mais à la fois les éléments verbaux sont clairement perceptibles et ne sont pas éclipsés par cet élément figuratif.

32. Dans ce contexte, il faut rappeler qu'en principe, le consommateur attachera plus d'importance à la première partie d'une marque (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dans le cas présent, le premier mot de la marque contestée est quasi identique à la marque invoquée. La différente représentation typographique de ce mot, l'ajout d'un deuxième mot et l'élément figuratif dans la marque contestée ne suffisent pas à écarter une certaine similitude visuelle en raison du caractère quasi identique de la première partie des marques.

33. Les marques sont visuellement similaires dans un certain degré.

Comparaison phonétique

34. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T- 361/08, 21 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

35. La marque invoquée consiste en deux syllabes et est prononcée à l'identique au premier mot de la marque contestée, laquelle contient une syllabe de plus.

36. Les marques se prononcent donc comme [ri-va] respectivement [ri-va-blu] et sont dès lors phonétiquement similaires dans un certain degré.

Comparaison conceptuelle

37. Les parties admettent que *riva* est le mot italien pour « côte » ou « littoral » (voir points 10 et 15). Le mot « blu » dans la marque contestée est italien pour la couleur « bleu ». Il convient de noter que, d'une part, l'italien n'est pas très répandu dans le Benelux et que, d'autre part, le mot *riva* n'est pas un mot italien courant pour indiquer la côte, autrement que, par exemple, les mots *riviera* et *costa*, lesquels sont incorporés dans les langues néerlandaise et française.

38. Pour ces raisons, l'Office conclut qu'une comparaison conceptuelle ne s'applique pas, sauf si le public pertinent comprend le mot italien *riva* ; dans ce cas, les marques sont conceptuellement similaires.

Conclusion

39. Les marques sont similaires dans une certaine mesure sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel elles sont similaires pour une partie du public et pour l'autre partie une comparaison n'est pas possible.

Comparaison des produits

40. Pour apprécier la similitude des 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 incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE arrêt Canon, déjà cité).

41. Lorsque l'on compare produits sur lesquels l'opposition est basée à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits tels que formulés au registre et ceux repris dans la demande de marque.

42. Les produits à comparer sont les suivants :

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|--|--|
| Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie | Classe 25 Chaussures [à l'exception des chaussures orthopédiques]; Chaussettes; Ceintures; vêtements; foulards; écharpes |

43. Les produits *chaussures* et *vêtements* figurent expressément dans les deux listes de produits et sont donc identiques.

44. Les produits *chaussettes*, *ceintures*, *foulards* et *écharpes* de la marque contestée relèvent des produits *vêtements* de la marque invoquée et sont dès lors identiques à ces derniers. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir en ce sens TUE, Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:262 ; Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005 et Prazol, T-95/07, 21 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

Conclusion

45. Les produits de la marque contestée sont identiques aux produits sur lesquels l'opposition est basée.

A.2 Appréciation globale

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

47. 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Dans le cas d'espèce, les produits en cause s'adressent au grand public, pour lequel le niveau d'attention moyen est normal.

48. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, 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).

49. 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 plus grande protection que celles ayant un caractère distinctif moindre (voir arrêt Canon, précité). Étant donné que la marque invoquée dans son ensemble n'a aucune signification précise en rapport avec les produits invoqués, l'Office considère qu'elle dispose d'un pouvoir distinctif normal. Même si on considérait que la marque antérieure dispose d'un caractère distinctif faible, vu qu'il pourrait faire allusion à des caractéristiques des produits en cause, il convient de souligner que la reconnaissance d'un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion dans le cas qui nous occupe. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, déjà cité), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir, en ce sens, TUE, FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, ECLI:EU:T:2005:102 ; TUE, Pages Jaunes, T-134/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:387 et CJUE, Compressor Technology, C-43/15 P, 8 novembre 2016, ECLI:EU:T:2016:837).

50. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires dans un certain degré, tandis qu'elles le sont pour une partie du public sur le plan conceptuel ; pour l'autre partie du public une comparaison conceptuelle n'est pas applicable. Les produits concernés sont identiques. Sur cette base, et en observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que le public pertinent, pourrait être amené à croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

51. L'Office ne peut pas tenir compte des remarques du défendeur quant aux modalités particulières de commercialisation des produits en cause (voir points 17 à 20). En effet, ce qui importe, ce ne sont pas les conditions concrètes dans lesquelles les produits sont commercialisés, mais la description des produits visés par la marque antérieure et par la marque contestée, puisque les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et selon la volonté des titulaires des marques en conflit (CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007, ECLI:EU:C:2007:171 ; TUE, Ferromix, dans les affaires jointes T-305/06 à T307/06, 15 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

52. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir points 13 et 22). Seul est prévu un renvoi aux frais fixé au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement justifiée (ou refusée).

C. Conclusion

53. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCES

54. L'opposition numéro 2014973 est justifiée.

55. La demande Benelux 1388989 n'est pas enregistrée.

56. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.28, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 15 septembre 2020

Willy Neys
rapporteur

Eline Schiebroek

Diter Wuytens



Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaet