OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

Nº 2008955

du 3 avril 2019

Opposant :

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4
8932 Mettmenstetten
Suisse

Mandataire :

Office Hanssens S.p.r.l.
Square Marie-Louise 40, Boîte 19
1000 Bruxelles
Belgique

Droit invoqué :

Enregistrement international 638450

EKU

contre

Défendeur :

PROFILATI S.P.A.
Via Pietro Galliani 135
Loc. Fossatone
40059 Medicina (BO)
Italie

Mandataire :

GEVERS
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque contestée :

Enregistrement international 1138418

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 3 août 2012, le défendeur a procédé au dépôt international, en désignant entre autres le Benelux, pour distinguer des produits en classe 6 de la marque semi-figurative :

Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1138418 et a été publié le 20 juin 2013 dans la *Gazette OMPI des marques internationales* 2013/22. Pendant la procédure, le défendeur a limité la liste des produits en éliminant une partie des produits en classe 6.

2. Le 20 août 2013, l'opposant a introduit une opposition contre ce dépôt international sur base de l'enregistrement international, numéro 638450, désignant entre autres le Benelux, de la marque verbale « EKU » déposée le 26 mai 1995 et enregistrée pour des produits en classes 6, 19 et 20.

3. Le registre des marques a révélé que, suite à une cession, le droit invoqué de l'opposant est entretemps enregistré au nom de Hawa Sliding Solutions AG, cette société assumant ainsi le droit de EKU AG, demandeur de l'opposition. L'opposant est par conséquent le titulaire de l'enregistrement invoqué, ce qui ressort du registre.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par l'enregistrement antérieur.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1er à jo. 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 et la notification relative à la recevabilité a été adressée à l'opposant et à l'OMPI le 21 août 2013. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure d'opposition a été clôturée le 22 juillet 2014.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.18, alinéa 1er jo. 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 des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

9. Concernant la comparaison des signes, l'opposant considère que le signe contesté est quasi-identique à la marque invoquée. Vu que l'élément figuratif dans le signe contesté est secondaire, la comparaison doit se concentrer sur l'élément distinctif et dominant des signes, à savoir EKU pour le droit invoqué et EKU pour le signe contesté. Par conséquent, les signes sont identiques sur les plans visuel et phonétique.

10. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant considère que les produits du signe contesté sont similaires aux produits du droit invoqué.

11. Pour ces raisons, l'opposant demande à l'Office qu'il ne soit pas procédé à l'enregistrement du signe contesté.

12. Sur requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage du droit invoqué. En même temps, l'opposant a répondu aux arguments du défendeur.

B. Réaction du défendeur

13. Le défendeur a demandé à l'opposant de fournir des preuves d'usage du droit invoqué. Après analyse de ces preuves, il considère que lesdites preuves ne démontrent ni l'usage de la marque invoquée, ni l'usage des produits concernés. C'est pourquoi, le défendeur demande de rejeter l'opposition.

14. Dans l'hypothèse où l'Office déciderait que la marque invoquée a fait l'objet d'un usage sérieux pendant la période pertinente, le défendeur formulera des arguments quant au risque de confusion en l'espèce.

15. Le public pertinent des produits en cause sont des professionnels dans le domaine de la construction au Benelux. Dès lors le niveau d'attention du consommateur est plus élevé.

16. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur considère que l'élément figuratif est aussi important que l'élément verbal. Par conséquent, les signes ne sont pas identiques sur le plan visuel. Phonétiquement, il n'y a pas de ressemblance entre les signes. Conceptuellement, aucun des signes n'a une signification. Par conséquent, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente, selon le défendeur.

17. Le défendeur fait observer que ses produits ne sont pas similaires à ceux de l'opposant.

18. Il est peu probable que le public concerné puisse croire que les signes en question proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. Le défendeur demande donc à l'Office de rejeter l'opposition, de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté et de décider que l'opposant supporte les frais.

19. Suite à une limitation des produits du signe contesté par le défendeur, le signe ne vise qu'une partie des produits en classe 6.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

20. 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.

21. Le dépôt contesté a été publié le 20 juin 2013. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 20 juin 2008 au 20 juin 2013. Etant donné que l'enregistrement de la marque invoquée est antérieur au 20 juin 2008, la demande de preuves d'usage est fondée.

22. *« 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 ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux »* (Ordonnance CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003 ; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:438).

23. En outre, le Tribunal de l'UE a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002, ECLI:EU:T:2002:316 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 et arrêt Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135).

24. 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 faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

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

1. 24 bulletins de livraison à six sociétés en Belgique pour la période de 2008 à 2013. Dans ces bulletins la marque EKU est utilisée pour différents types de garnitures pour meubles ;
2. Deux extraits de brochures, l'un sans date, l'autre datant de 2013, originaires d'un distributeur de l'opposant aux Pays-Bas et faisant référence aux produits EKU ;
3. Deux extraits de catalogues de distributeurs de l'opposant datant de 2014 et mentionnant la marque EKU pour une technique de coulisses.

26. Après analyse des preuves d'usage communiquées, l'Office constate d'abord que l'ensemble desdites preuves concerne seulement une partie limitée des produits revendiqués par les droits invoqués. Aucune des preuves d'usages introduites ne concerne les produits en classe 19. En ce qui concerne les produits en classes 6 et 20 du droit invoqué, les pièces communiquées concernent seulement une partie des produits, à savoir « garnitures métalliques pour meubles en bois, en matières plastiques et métal » en classe 6 et « accessoires pour meubles de bureau à savoir coulisses d'armoire ; garnitures en matières plastiques pour meubles en bois, en matières plastiques et métal » en classe 20. Pour le reste des produits en classes 6 et 21 du droit invoqué, l'opposant n'a pas produit des preuves d'usage.

27. L'opposant présente 24 bulletins de livraison attestant la livraison de produits portant la marque antérieure EKU dans le Benelux pendant la période pertinente (voir pièce 1). Bien que ces bulletins ne mentionnent pas de prix, ils mentionnent des quantités considérables de produits livrés, variant de commandes pour quelques pièces ou quelques mètres du produit concerné jusqu'à des commandes pour 120 mètres de rails de roulement ou 339 mètres de profils de fixation pour ferrures d'alignement par exemple. Ces bulletins comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait du droit invoqué. Le défendeur est d'avis que ces bulletins ne suffisent pas pour démontrer un usage sérieux, vu qu'ils concernent seulement la Belgique. L'Office considère qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (TUE, Hipoviton, T-334/01, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:223 et Sonia Sonia Rykiel, déjà cité). La notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore, à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (TUE, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:225). L'Office estime que, pris globalement, ces 24 bulletins peuvent servir à démontrer l'usage de la marque antérieure au Benelux.

28. Les extraits de brochures et de catalogues des distributeurs (pièces 2 et 3) datent d'après la période pertinente. Bien que ces pièces soient postérieures à la période pertinente, l'Office estime que ces pièces peuvent étayer le contenu des bulletins de livraison fournis au cours de la période pertinente. En effet, conformément à la jurisprudence de la CJUE, l'appréciation du caractère sérieux de l'usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d'éventuelles circonstances (antérieures ou) postérieures à ladite période. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente, ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (en ce sens, CJUE, ordonnance La Mer Technology, C-259/02, 27 janvier 2004). L'Office estime que les extraits de brochures et de catalogues peuvent être pris ici en considération vu qu'ils étayent le contenu des bulletins de livraison au cours de la période pertinente. Ces pièces permettent donc de mieux apprécier la portée de l'usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente.

Conclusion

29. L'Office observe sur base de l'ensemble des pièces introduites que l'usage sérieux du droit invoqué durant la période pertinente dans le Benelux a été prouvé pour les produits suivants : « garnitures métalliques pour meubles en bois, en matières plastiques et métal » en classe 6 et « accessoires pour meubles de bureau à savoir coulisses d'armoire ; garnitures en matières plastiques pour meubles en bois, en matières plastiques et métal » en classe 20. Pour les autres produits restants, l'usage sérieux n'a pas été démontré. En vertu de la règle 1.17, alinéa 1, sous e, RE la décision doit donc uniquement être basée sur les produits dont l'usage a été prouvé.

A.2. Risque de confusion

30. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, CBPI, combiné à l'article 2.8, alinéa 2, 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, introduire une opposition écrite auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

31. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : *« 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 ».*

32. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « CJUE ») 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 »), 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 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; 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 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des produits

33. Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, précité).

34. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué avec les produits du signe contesté, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

35. Etant donné que les preuves d'usages fournies démontrent seulement l'usage du droit invoqué pour des produits très spécifiques (voir point 29), la comparaison des produits n'est effectuée que sur cette base. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 6 Garnitures métalliques pour meubles en bois, en matières plastiques et métal.	Cl 6 Matériaux de construction métalliques, à savoir profilés métalliques.
Cl 20 Accessoires pour meubles de bureau à savoir coulisses d'armoire ; garnitures en matières plastiques pour meubles en bois, en matières plastiques et métal.	

36. Les produits du défendeur ne sont pas similaires aux produits de l'opposant. Les profilés métalliques sont des produits métallurgiques de grande longueur et de section constante, obtenus par laminage à chaud ou étirage à froid, entre autres cornières, poutres, fer en T, en L, rails. Il ne s'agit pas de produits finis. Les produits de l'opposant sont des garnitures ou accessoires pour meubles. Il s'agit de produits élaborés ou semi élaborés ayant une destination spécifique, à savoir le montage et la fixation des meubles. Les produits contestés sont adressés aux constructeurs, tandis que les produits de l'opposant sont adressés aux fabricants. Les canaux de distribution sont différents. En conséquence, les produits sont différents.

37. Au vu de ces considérations, les produits visés par les signes en cause doivent être considérés dissimilaires.

Comparaison des signes

38. Étant donné que l'Office constate l'absence de similarité entre les produits, il ne procèdera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des signes. En effet, il ne peut être question d'un risque de confusion si les produits ne sont pas similaires (voir article 2, paragraphe 3, sous b CBPI).

B. Autres facteurs

39. Lors de la production de ses preuves d'usage, l'opposant a introduit des arguments complémentaires (voir point 12). L'Office rappelle que l'article 1.14 RE énonce clairement le moment où chaque partie a la possibilité de soumettre ses arguments au cours de la procédure. La faculté pour l'opposant de soumettre des arguments complémentaires ultérieurement au dépôt de ses arguments principaux, n'est que prévue par le Règlement, si l'Office considère que cela se justifie et ce à sa demande expresse (voir règle 1.14, alinéa 1er , sous g RE).

C. Conclusion

40. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de similarité entre les produits, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des signes. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similarité des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit, là, de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010 ; ECLI:EU:T:2010:137).

IV. CONSÉQUENCE

41. L'opposition portant le numéro 2008955 n'est pas justifiée.

42. L'enregistrement international portant le numéro 1138418 est enregistré.

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

44. La Haye, le 3 avril 2019

Tineke Van Hoey *(rapporteur)* Diter Wuytens Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard