



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2007125

du 29 août 2014

Opposant : **LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.P.A.**
Via Francesco Sforza, 1
20122 Milano
Italie

Mandataire : **Lydian cvba**
Tour & Taxis, Havenlaan 86C B113
1000 Brussel
Belgique

Droit invoqué : KINAIR (Marque communautaire 3824968)

contre

Défendeur : **NINGBO KINSAR IMP. & EXP. CO., LTD.**
Room 621-629, Block B, Hebang Building, No. 939, Tiantong North Road
Yinzhou District, Ningbo City
315040 Zhejiang Province
Chine

Mandataire : **OFFICE PARETTE (FRED MAES)**
Avenue Gabrielle Petit 2
7940 Brugelette
Belgique

Marque contestée : **KINSAR** (Dépôt international 1095307)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 10 octobre 2011, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque semi figurative **KINSAR**, désignant entre autres le Benelux, pour distinguer des produits en classes 24, 25 et 26. Ce dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 1095307 et a été publié le 17 novembre 2011 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2011/43*.

2. Le 25 janvier 2012, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement dudit dépôt au Benelux. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire 3824968 de la marque verbale KINAIR, introduite le 10 mai 2004 et enregistrée le 3 août 2005 pour des produits en classes 23 et 24.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et basée sur tous les produits du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18 alinéa 1^{er}, mentionnant aussi 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. Le 27 janvier 2012, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé à l'opposant et à l'OMPI (l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), la notification relative à la recevabilité de l'opposition. Dans cette même lettre, l'Office a prié le défendeur de réagir avant le 27 février 2012 aux propositions de l'opposant concernant le régime linguistique. De plus, il lui a demandé soit de constituer un mandataire, soit de communiquer une adresse de correspondance dans l'espace économique européen (EEE).

8. En date du 13 février 2012, le défendeur a constitué un mandataire, mais il a changé ce choix le 12 mars 2012, en désignant l'Office Parette (Fred Maes) comme mandataire dans la présente procédure d'opposition. L'Office en a informé l'opposant par lettre du 13 mars 2012.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 28 mars 2012. Le 29 mars 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 29 mai 2012 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

10. Le 29 mai 2012, l'opposant a introduit ses arguments. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur en date du 19 juin 2012, un délai jusqu'au 19 août 2012 inclus étant imparti à ce dernier pour y réagir.

11. Le 2 août 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 3 août 2012, l'Office a transmis cette requête à l'opposant et lui a octroyé un délai jusqu'au 3 octobre 2012 inclus pour introduire ces preuves d'usage.

12. Le 3 octobre 2012, l'opposant a introduit des preuves d'usage et l'Office les a transmises au défendeur le 9 octobre 2012, lui accordant un délai jusqu'au 9 décembre 2012 pour y réagir, ainsi qu'aux arguments de l'opposant.

13. Le 8 novembre 2012, le défendeur a réagi aux preuves et arguments introduits par l'opposant. Cette réaction a été transmise à l'opposant le 14 novembre 2012.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

16. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.18, mentionnant aussi 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 et services en question.

A. Arguments de l'opposant

17. Selon l'opposant, le signe contesté est presque purement verbal, à l'exception des lettres N et A. Il constate que le signe imite les caractéristiques essentielles et distinctives du droit invoqué en reprenant les cinq lettres dominantes des six lettres composant la marque, presque toutes placées dans le même ordre. Les seules différences se situent au milieu des signes en présence, alors que de manière constante le début d'un mot a une influence prépondérante. L'opposant en conclut que le signe contesté s'apparente visuellement au droit invoqué.

18. Les différences insignifiantes au milieu des signes ne sont selon l'opposant pas de nature à enlever la ressemblance auditive entre les signes. La longueur des signes est identique, ils sont tous les deux composés de deux syllabes, ce qui influence le rythme et la prononciation. Le signe contesté reproduit à l'identique la séquence d'accroche (KIN) du droit invoqué et les sonorités finales des deux signes sont également fortement similaires. L'opposant estime que les signes sont donc fortement ressemblants, voire quasi identiques du point de vue phonétique.

19. Le signe contesté comme le droit invoqué sont tous deux des termes de pure fantaisie, n'ayant pour le consommateur au Benelux aucune signification, ni en français, ni en néerlandais ou en anglais. Il n'y a donc aucune différence conceptuelle susceptible de neutraliser les similitudes phonétique et visuelle, selon l'opposant. Le droit invoqué n'ayant pas de signification, il sera d'autant plus remarqué et distinctif et doit donc bénéficier d'une protection maximale.

20. En ce qui concerne les produits en classe 24, il s'agit selon l'opposant évidemment de produits identiques ou très similaires. En effet, tous les produits visés par le signe contesté se retrouvent dans les mêmes termes ou presque dans les mêmes termes (plus généraux) dans le libellé du droit invoqué.

21. En ce qui concerne les produits du signe contesté en classe 25, l'opposant estime qu'il s'agit pour une partie de produits similaires aux produits de la classe 23 du droit invoqué. En effet, ces derniers produits permettent après tricotage ou couture la fabrication des produits visés par la classe 25. Pour l'autre partie, les produits en classe 25 sont similaires aux produits de literie en classe 24 du droit invoqué, selon l'opposant.

22. Enfin, les produits du signe contesté en classe 26 sont similaires à ceux en classe 23 du droit invoqué. En effet, il s'agit de produits qui ont la même utilité dans la mesure où ils contribuent à créer des vêtements ou à les accessoriser au minimum, de sorte qu'ils sont commercialisés de la même façon.

23. Par l'enregistrement et l'usage du signe contesté, le défendeur tirerait indûment profit du caractère distinctif acquis par le droit antérieur, ce qui pourrait porter préjudice à l'opposant. Selon lui, le caractère distinctif du droit invoqué s'effriterait progressivement dans l'opinion du public, il souffrirait de dilution et l'on assisterait à une érosion progressive de sa valeur économique.

24. Pour ces raisons l'opposant demande à l'Office de déclarer l'opposition entièrement fondée et de refuser l'enregistrement du signe contesté au Benelux.

B. Réaction du défendeur

25. Le défendeur a d'abord demandé des preuves d'usage du droit invoqué.

26. Concernant les preuves d'usage présentées par l'opposant, le défendeur est d'opinion que la simple présence d'une marque sur un site web n'est pas suffisante pour prouver l'usage sérieux de cette marque. En outre, il constate que plusieurs pièces ne sont pas datées et qu'aucune pièce n'a trait aux produits *filis à usage textile* et *couvertures de lits et de table*. Les preuves censées montrer le volume des ventes se limitent à trois factures envoyées à la même société belge pour un montant total que le défendeur estime trop faible pour prouver un usage sérieux. Enfin, le droit invoqué étant une marque communautaire, l'usage en Belgique uniquement ne suffit pas, selon le défendeur, qui croit pouvoir tirer cette conclusion de la jurisprudence de l'Office.

27. Selon le défendeur, les signes diffèrent par la présence, en quatrième et en cinquième position des deux lettres S et A. En outre, la police de caractère stylisée utilisée dans le signe contesté et notamment la représentation du A modifie selon le défendeur de façon notable l'impression visuelle donnée par ce signe. Il estime dès lors que les points de dissemblance sont visuellement prépondérants.

28. Même si la première syllabe des signes est phonétiquement identique, le son final AIR du droit invoqué par rapport au son final SAR du signe contesté rend les signes différents sur ce plan.

29. Une comparaison conceptuelle n'est pas possible selon le défendeur.

30. Le défendeur constate que les produits du signe contesté sont, de par leur nature et fonction, différents des produits en classe 23 du droit invoqué : les premiers sont des vêtements ou accessoires de mode destinés à être portés par des êtres humains, tandis que les derniers sont utilisés principalement pour la maison ou comme produits semi-élaborés pour confectionner des produits textiles. Leur utilisation ainsi que les circuits de distribution sont donc différents.

31. Le défendeur concède que certains produits en classe 24 et 26 du signe contesté puissent être considérés comme similaires aux produits des classes 23 et 24 du droit invoqué. Cependant, il est d'avis que le libellé *tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes* est trop vague pour permettre à tout tiers de déterminer de façon immédiate, certaine et constante, la portée des produits du droit invoqué.

32. Le défendeur conclut à l'absence de preuves prouvant un usage sérieux du droit invoqué, au caractère non ressemblant des signes en litige et au caractère non similaire de certains produits en litige. Par conséquent, il demande à l'Office de rejeter l'opposition et de procéder à l'enregistrement au Benelux de la marque internationale contestée.

III. DECISION

A. Preuves d'usage

33. 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 sérieux 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.

34. Etant donné que l'enregistrement du droit invoqué est antérieur au 17 novembre 2006, la demande de preuves d'usage est fondée.

35. Le dépôt contesté a été publié le 17 novembre 2011. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 17 novembre 2006 au 27 novembre 2011.

17. Le droit invoqué est une marque communautaire, dont l'obligation d'usage est réglée par l'article 15 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (ci-après « RMC »). Ce dernier stipule :

« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. »

36. Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (C-149/11, Onel), la CJEU a expliqué plus précisément cette disposition. En ce qui concerne la notion « dans la Communauté », la Cour considère qu'il existe

une différence entre l'étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires. En effet, une marque communautaire jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale. De ce fait, il est certes justifié de s'attendre à ce qu'une marque communautaire fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'«usage sérieux», sauf si le marché des produits ou des services concernés est, de fait, cantonné au territoire d'un seul État membre. Pour apprécier l'existence d'un «usage sérieux dans la Communauté», il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

37. Conformément à la règle 1.29 du règlement d'exécution (ci-après : « 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.

Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant

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

- 1) Imprimés de quatre pages des résultats de la recherche, accessible depuis la Belgique en tapant « kinair + lanificio f. lli cerruti » dans le moteur de recherche Google ;
- 2) Imprimé d'un blog intitulé « Saga Cerruti » du 30 septembre 2009 ;
- 3) Extrait du site internet de Lanificio F. Lli Cerruti, accessible depuis la Belgique, montrant un morceau de tissu ;
- 4) Photos d'étiquettes, portant (entre autre) le nom KINAIR, attachées sur des tissus;
- 5) Tableau récapitulatif des références avec mention des codes identifiant chacun des tissus, envoyé le 15 février 2008 à une société belge spécialisée dans la création de costumes exclusifs ;
- 6) Trois exemples de factures illustrant les ventes pour la Belgique en 2008-2009.

39. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour du 11 mars 2003, 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. À cet égard, 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, Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004 et Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007).

40. Il y a lieu de considérer 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 (voir TUE, Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004; Sonia Sonia Rykiel, déjà cité).

41. Les résultats de recherche sur Internet (ci-dessus sous numéro 1) ont principalement trait à Cerrutti et/ou Lanificio Fratelli Cerruti, la société de l'opposant. Les imprimés du site web www.lanastock.com montrent des photos de costumes et le droit invoqué est mentionné une fois sous

la dénomination « Collection Kinair » et « Gamme Kinair : laine et mohair », mais cette mention ne précise ni le lieu, ni la durée, ni l'importance ou la nature de l'usage de cette marque.

42. Le blog (numéro 2 ci-dessus) présente une saga de la famille et de la société Cerruti et décrit le droit invoqué comme « du « Kinair » (mélange de mohair et de laine) », mais sans donner d'information sur l'usage de cette marque.

43. Le morceau de tissu et les photos d'étiquettes sur les tissus (numéros 3 et 4 ci-dessus) portent le nom KINAIR associé à celui de la société de l'opposant, mais ne donnent aucune information sur le lieu, la durée, l'importance ou la nature de l'usage de cette marque. En effet, la marque peut avoir trait aux tissus, mais également aux étiquettes.

44. Le tableau sous 5 permet seulement de relier les codes mentionnés sur les factures sous 6 au nom KINAIR, mais il ne fournit aucune information en rapport avec certains produits. Les trois factures sont adressées à la même société située à Bruxelles dans la période du 30 septembre 2008 au 9 janvier 2009 et représentent ensemble une valeur légèrement supérieure à € 5.000. Cet ensemble est largement insuffisant pour démontrer un usage de la marque et certainement l'usage dans l'Union européenne.

Conclusion

45. Les pièces introduites ne permettent pas de déterminer pour quels produits le droit invoqué est utilisé, ni quelle est l'importance de cet usage ; les factures ne couvrent qu'une période de trois mois et sont toutes adressées au même acheteur en Belgique. Enfin, le montant total figurant dans ces factures est trop faible pour prouver un usage sérieux de la marque, à fortiori d'une marque communautaire. L'opposant n'a donc pas démontré cet usage et, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à l'examen du risque de confusion avec le signe contesté.

B. Autres facteurs

46. Le défendeur prétend avoir lu dans la jurisprudence de l'Office que l'usage dans un seul pays ne suffit pas dans le cas d'une marque communautaire (voir point 26). L'Office signale que cette lecture n'est pas tout à fait correcte. Dans sa décision d'opposition numéro 2004448 du 15 janvier 2010 (Onel-Omel), l'Office a considéré que « ... le point de vue [...] qu'un usage sérieux dans un seul pays procure **par définition** [*accent ajouté*] un usage sérieux dans la Communauté, ne résiste pas à l'analyse ». Cette considération a été confirmée par la Cour de l'Union européenne (Onel, déjà cité) : « [...] pour apprécier l'exigence de l'«usage sérieux dans la Communauté» [...], il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres ».

47. L'opposant se plaint que le défendeur pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif du droit antérieur et que ce dernier pourrait ensuite souffrir de dilution (voir point 23). Or, l'Office rappelle que l'on ne peut pas fonder une opposition sur ces éléments (voir article 2.14, 1^{ier} paragraphe en rapport avec article 2.3, sous a et b BCPI).

C. Conclusion

48. Étant donné que l'opposant n'a pas démontré l'usage sérieux de son droit invoqué, l'Office n'a pas procédé à l'appréciation du risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

49. L'opposition numéro 2007125 n'est pas justifiée.

50. Le dépôt international 1095307 est enregistré au Benelux.

51. 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 et la règle 1.32, alinéa 3 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 29 août 2014

Willy Neys
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard