

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2007831**

**du 08 mai 2014**

**Opposant :** **ETRO S.P.A.**  
Via Spartaco 3  
20135 MILANO  
Italie

**Mandataire :** **Office Kirkpatrick S.A.**  
32, Avenue Wolfers  
1310 La Hulpe  
Belgique

**Droit invoqué 1 :**   
**ETRO**  
(Marque internationale 610969)

**Droit invoqué 2 :**   
**ETRO**  
(Marque internationale 492776)

**Droit invoqué 3 :**   
**ETRO**  
(Marque communautaire 552356)

*contre*

**Défendeur :** **FADIL Guroy**  
Boulevard de l'Impératrice 72  
1000 Bruxelles  
Belgique

**Mandataire :** **KEYMARKS BVBA**  
Opaallaan 11  
1030 Bruxelles  
Belgique

**Marque contestée :**   
**LUCIANO CAMELLI**

(Dépôt Benelux 1248257)

## I. FAITS ET PROCEDURE


### A. Faits


1. Le 25 mai 2012, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative




**LUCIANO CAMELLI**, pour distinguer des produits en classe 25. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1248257 et a été publié le 26 juin 2012.

2. Le 9 août 2012, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement dudit dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement international 610969 de la marque semi-figurative  **ETRO**, introduite le 22 novembre 1993 pour des produits en classes 3, 18, 21, 25 et 26 ;

- Enregistrement international 492776 de la marque semi-figurative  **ETRO**, introduite le 28 mars 1985 pour des produits en classes 18 et 25 ;

- Enregistrement communautaire 552356 de la marque semi-figurative  **ETRO**, introduite le 10 juin 1997 et enregistrée le 17 novembre 1999 pour des produits en classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 et 34.

3. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

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 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 9 août 2012, 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. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 10 octobre 2012. Le 17 octobre 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 17 décembre

2012 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 14 décembre 2012, l'opposant a introduit ses arguments et des pièces. Étant donné que ces pièces avaient été introduites en un seul exemplaire, l'Office a demandé à l'opposant un second exemplaire par courrier du 19 décembre 2012, lui accordant un délai jusqu'au 19 février 2013 inclus.

10. Le 27 décembre 2012, l'opposant a introduit le deuxième exemplaire de ses arguments et pièces et l'Office les a transmis au défendeur le 9 janvier 2013, un délai jusqu'au 9 mars 2013 inclus étant imparti à ce dernier pour y réagir.

11. Le 23 janvier 2013, le défendeur a informé l'Office qu'il ne souhaitait pas, à ce stade de la procédure, réagir aux arguments de l'opposant et a requis que celui-ci fournisse des preuves d'usage des droits invoqués. Le 30 janvier 2013, l'Office a informé l'opposant de la requête du défendeur, un délai jusqu'au 30 mars 2013 lui étant imparti pour déposer les preuves d'usage requises.

12. Le 28 mars 2013, l'opposant a communiqué à l'Office des preuves d'usage des droits invoqués. Le 3 avril 2013, l'Office les a envoyées au défendeur, un délai jusqu'au 3 juin 2013 lui étant imparti pour formuler ses observations.

13. Le 13 mai 2013, le défendeur a réagi aux arguments et pièces introduits par l'opposant. Cette réaction a été transmise à l'opposant le 15 mai 2013.

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 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

### **A. Arguments de l'opposant**

17. L'opposant constate que les produits visés par le signe contesté sont soit identiques soit fortement similaires aux produits des droits invoqués.

18. Selon l'opposant, la représentation d'un cheval ailé, « Pégase » selon la mythologie grecque, comporte intrinsèquement un caractère distinctif par rapport aux produits concernés, puisque cette image possède un contenu imaginaire. L'opposant estime que cet élément figuratif constitue l'élément dominant des signes en conflit et que les dissemblances entre les chevaux ailés figurés sont minimes. Le consommateur pertinent le gardera en mémoire et l'opposant en conclut qu'il existe un degré élevé de similitude visuelle.

19. Conceptuellement, le consommateur pertinent reconnaîtra distinctement un cheval ailé et la ressemblance conceptuelle est dès lors évidente, selon l'opposant.

20. S'agissant de la comparaison sur le plan phonétique, l'opposant estime que les signes pourraient être évoqués oralement au moyen d'une description, à savoir « cheval ailé » ou « Pégase ».

21. L'opposant attire l'attention de l'Office sur un nombre de décisions rendues par le tribunal de l'union européenne (ci-après : « TUE ») en vertu desquelles la similitude et le risque de confusion entre des marques (semi)-figuratives ont été reconnus.

22. L'opposant révèle que ses marques bénéficient d'une importante notoriété sur le territoire européen et notamment au Benelux en lien avec la vente de vêtements et de chaussures. A titre d'illustration il ajoute 8 liens internet de différents sites web.

23. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion élevé. Pour cette raison, il demande à l'Office de déclarer l'opposition fondée et de refuser l'enregistrement du signe contesté.

24. À la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage des droits invoqués.

#### **B. Réaction du défendeur**

25. Le défendeur a d'abord demandé des preuves d'usage des droits invoqués.

26. Le défendeur considère que les documents soumis par l'opposant ne sont pas suffisants pour démontrer l'usage sérieux des marques au Benelux et dans l'Union européenne respectivement. En effet, certaines pièces tombent hors de la période pertinente, d'autres n'ont pas trait au territoire Benelux ou ne comportent pas l'élément figuratif des droits invoqués et d'autres enfin ne permettent pas de déterminer si cet élément figuratif fait partie des marques ou de la dénomination commerciale de l'opposant.

27. Puisque l'opposant n'a pas démontré l'usage réel des droits invoqués, le défendeur est d'opinion que l'opposition doit être rejetée.

28. Subsidiairement, le défendeur souligne que l'élément figuratif des droits invoqués a un caractère distinctif extrêmement faible et que ni la mention, ni la représentation du Pégase ou d'un cheval ailé ne figurent dans les articles auxquels réfère l'opposant. En outre, le défendeur constate que 39 marques représentant Pégase ont été enregistrées pour le Benelux, en classe 25 seulement.

29. Le défendeur ne conteste pas que les produits concernés sont identiques ou similaires, mais selon lui les signes ne se ressemblent pas. Il considère les éléments verbaux comme les éléments dominants, prenant une place prépondérante dans les marques. Ces éléments ne présentent aucune similitude, ni sur le plan visuel, ni sur les plans auditif et conceptuel.

30. Les marques ont donc uniquement en commun la représentation d'un cheval ailé, qui présente cependant d'importantes différences, à savoir : l'orientation, le degré de stylisation et la position du cheval. Le défendeur en conclut que les signes ne présentent qu'une ressemblance très faible sur le plan visuel, alors qu'ils ne sont pas similaires sur les plans conceptuel et auditif.

31. Par conséquent, faute de preuves d'usage sérieux des marques invoquées et en l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public, le défendeur demande à l'Office de déclarer la présente opposition non fondée. En outre, il requiert que son dépôt soit enregistré pour tous les produits concernés et que les dépens soient déclarés à charge de l'opposant.

### III. DECISION

#### A. Risque de confusion

32. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, 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.

33. 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* ».

34. 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 signes et des produits**




35. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 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 (arrêt Sabel, précité).

36. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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 (CJUE, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997 et Lloyd, précité).

37. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, 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 (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

38. Sans limiter formellement la base de l'opposition, l'opposant se borne à la comparaison des produits en classe 25. L'Office estime que cette comparaison suffit. Les signes et les produits à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p><u>Enregistrement international 610969 et communautaire 552356 :</u></p> 	
<p><u>Enregistrement international 492776 :</u></p> 	
<p><u>Enregistrement international 610969 :</u> Classe 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantoufles vendus dans les boutiques de mode.</p> <p><u>Enregistrement international 492776 :</u> Classe 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.</p> <p><u>Enregistrement communautaire 552356 :</u> Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.</p>	<p>Classe 25 Vêtements, chaussures.</p>

**Comparaison des produits**

39. Les produits du signe contesté apparaissent intégralement parmi les produits des droits invoqués et sont donc identiques à ceux-ci, ce qui n'est pas contesté par le défendeur (voir point 29).

### **Comparaison des signes**

40. Tous les signes sont des marques semi-figuratives. Les droits invoqués comportent l'image stylisée d'un cheval ailé et en dessous de cette image le mot ETRO, qui dans le deuxième droit invoqué est bordé en haut et en bas de deux lignes, l'une épaisse et l'autre plus fine. Le signe contesté comporte également l'image stylisée d'un cheval ailé, en dessous de laquelle apparaissent les mots LUCIANO CAMELLI.

41. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. Dans le cas présent, quelques éléments figuratifs dans les droits invoqués et dans le signe contesté ne seront pas perçus comme éléments distinctifs, mais seulement comme décoration : les lignes de bord et les graphismes des lettres. L'image stylisée d'un cheval ailé ne peut au contraire pas être négligé, mais les éléments verbaux respectifs occupent une partie au moins égale ou encore plus grande dans les signes.

42. Concernant ces éléments verbaux, une comparaison concise démontre déjà qu'ils ne se ressemblent pas du tout. L'élément verbal des droits invoqués consiste en un seul mot de quatre lettres d'un style raide ; les éléments verbaux du signe contesté comportent deux mots de sept lettres chacun, dans un style plus gras et lourd. Il s'agit probablement de noms patronymiques, mais ils n'ont aucune signification ou allusion conceptuelle.

43. En ce qui concerne l'élément figuratif, un cheval ailé est (bien sûr) une forme fantastique et imaginaire du cheval, présente depuis la plus haute Antiquité dans l'art et les récits de mythes, de légendes, dans différentes religions et dans les traditions du folklore populaire. Originaire du Proche-Orient ancien, il est arrivé en Europe avec le Pégase de la mythologie grecque, dont il est l'une des créatures fantastiques les plus célèbres. Cette célébrité a abouti, aux XXe et XXIe siècles, à son apparition au cinéma, dans les littératures de l'imaginaire telles que les récits fantastiques, dans les jeux vidéo et les jeux de rôle, où le nom de « pégase » est souvent devenu un nom commun qui désigne tous les chevaux ailés du bestiaire fantastique.<sup>1</sup>

44. La représentation d'une telle image, même stylisée, comporte d'une part les caractéristiques d'un cheval (tête et queue typiques et quatre pattes relativement longues) et d'autre part des éléments de la tradition artistique et mythologique (une paire d'ailes, généralement à plumes et inspirées de celles des oiseaux). Il s'ensuit qu'en comparant ces images, représentées dans des marques, on ne peut pas conclure trop légèrement à une ressemblance entre elles, pouvant aboutir à une confusion concernant la provenance des produits ou services.

45. Dans le cas présent, la représentation de Pégase, tant dans les droits invoqués que dans le signe contesté, ne reproduit que les éléments de base d'un cheval et de la figure mythologique décrits ci-dessus, sans y ajouter d'autres caractéristiques ou d'éléments de fantaisie. Il ne diffère donc guère

---

<sup>1</sup> <[http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval\\_aile](http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_aile)> et <<http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9gase>>; voir aussi les films *Luno the White Stallion* et *Harry Potter*.

d'autres représentations de cette figure. Dès lors, des différences mineures entre les deux représentations peuvent suffire à les distinguer. Par conséquent, l'Office estime que les différences en orientation, pose et niveau de stylisation des signes figuratifs sont suffisantes pour que le consommateur ne les confonde pas.

#### *Conclusion*

46. L'Office est d'avis que les signes se ne ressemblent pas dans leur totalité, étant donné qu'ils n'ont en commun qu'une figure mythologique très connue, représentée de façon assez différente.

#### **B. Autres facteurs**

47. En ce qui concerne le renvoi de l'opposant à la jurisprudence du TUE (voir point 21), il faut signaler que chaque cas doit être jugé de manière concrète et selon ses propres mérites ; une multitude d'éléments peut avoir apporté à un jugement différent de ce tribunal, auquel l'Office n'est d'ailleurs pas lié.

48. L'opposant révèle que ses marques bénéficient d'une importante notoriété (voir point 22). L'Office remarque cependant qu'une étendue de protection plus large ne porte pas atteinte au critère concernant le risque de confusion. La renommée d'une marque ne permet pas de présumer l'existence d'un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict (CJUE, *Marca Mode*, C-425/98, 22 juin 2000). De plus, dans les huit empreintes de sites web ajouté par l'opposant, on ne rencontre nulle part l'image du Pégase, de manière que la renommée ne peut en tous cas pas avoir trait à cet élément, le seul que les signes ont en commun.

#### **C. Conclusion**

49. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance suffisante des signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas apprécié la valeur probante des preuves d'usage.

#### **IV. CONSÉQUENCE**

50. L'opposition numéro 2007831 n'est pas justifiée.

51. Le dépôt Benelux 1248257 est enregistré pour tous les produits indiqués dans la demande.

52. 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 08 mai 2014

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaet