

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2008357

du 13 août 2014

Opposant : **SPRL Delcambe Chaussures**
Rue de la Chaussée 6
7000 Mons
Belgique

Mandataire : **DURNEZ Johan advocaat**
Waversebaan 134 A 1
3050 Oud-Heverlee
Belgique

delcambe

Droit invoqué 1 :

(Marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris)



Droit invoqué 2 :

(Marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris)

contre

Défendeur : **SA Chaussures Maniet**
Avenue Zénobe Gramme, 46
1300 Wavre
Belgique

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

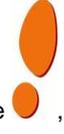
Marque contestée :



(Dépôt Benelux 1258842)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 28 novembre 2012, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque figurative , pour distinguer des produits en classes 18 et 25. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1258842 et a été publié le 30 novembre 2012.

2. Le 30 janvier 2013, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement dudit dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :



- La marque semi figurative , marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, selon l'opposant ;



- La marque semi figurative , marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, selon l'opposant.

3. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur les produits *chaussures*.

4. 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 b, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).

5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable. Le 14 février 2013, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

7. La marque contre laquelle l'opposition se dirige faisant l'objet d'un refus provisoire pour motifs absolus, la procédure d'opposition était suspendue d'office pour la durée de la procédure de refus.

8. Le 20 février 2013, l'Office a informé les parties que la décision de refus provisoire à l'encontre du dépôt contesté était revue et que, dès lors, la suspension d'office de la procédure d'opposition était levée.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 21 avril 2013. Le 21 mai 2013, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 21 juillet 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

10. Le 8 juillet 2013, l'opposant a introduit ses arguments et des pièces. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur en date du 10 juillet 2013, un délai jusqu'au 10 septembre 2013 inclus étant imparti à ce dernier pour y réagir.

11. Le 6 septembre 2013, le défendeur a réagi, par la voix de son mandataire Kirkpatrick, aux arguments et pièces introduits par l'opposant. Cette réaction a été transmise à l'opposant le 2 octobre 2013.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. L'opposant a introduit une opposition auprès de l'Office, en application des dispositions de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous b CBPI : risque de confusion avec ses marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

A. Arguments de l'opposant

15. L'opposant explique que son entreprise existe déjà depuis 1893 et qu'elle est devenue très connue pour son expérience et sa qualité dans le domaine de la chaussure. Actuellement, il existe sept magasins Delcambe en Belgique (Mons, La Louvière, Nivelles, Louvain-la-Neuve), ce qui montre, selon l'opposant, un usage de la marque géographiquement étendu.

16. Il y a quelques années, l'opposant a associé un logo à sa dénomination Delcambe : une empreinte de pas, intégrée dans la lettre « a » de cette dénomination.

17. L'opposant constate que la marque figurative du défendeur est visuellement très similaire au signe qu'il utilise ; une empreinte de pas, positionnée de la même façon, à savoir obliquement et aussi en combinaison avec les mots Maniet ou Luxus. Sur le plan conceptuel, l'opposant estime que les signes sont identiques.

18. L'opposant et le défendeur commercialisent les mêmes produits, à savoir des chaussures, et ils s'adressent donc au même public cible.

19. L'opposant conclut qu'il y a un risque certain de confusion et par conséquent il demande à l'Office de déclarer l'opposition entièrement fondée. Si l'Office exclut néanmoins tout risque de confusion, l'opposant lui demande de ne cependant pas enregistrer le dépôt de la marque figurative du défendeur, vu que ce signe est tellement général et utilisé par de nombreux commerçants en chaussures, qu'on ne peut pas l'accorder à un seul commerçant.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur remarque en premier lieu que l'usage du signe DELCAMBE CHAUSSURES, prétendument fait depuis 120 ans, n'est pas pertinent en l'espèce, dès lors que la notoriété invoquée doit avoir trait à la représentation graphique, combinant l'empreinte de pas avec la dénomination DELCAMBE. Au contraire, les pièces introduites par l'opposant démontrent elles-mêmes que l'usage de l'empreinte de pas ne débute qu'au cours de l'année 2012. Et cela seulement dans deux magasins, suivant le constat d'huissier établi le 21 mai 2013 à la demande du défendeur.

21. En outre, le défendeur estime cet usage d'une empreinte de pas inopportun, étant donné que lui-même est le titulaire depuis 2006 d'un enregistrement Benelux de la marque verbale MANIET, combiné d'une empreinte de pas. Cette marque préexistait donc incontestablement au début de l'usage par l'opposant de son signe en 2012, signe pour lequel il tente aujourd'hui de pallier l'absence d'enregistrement en invoquant une prétendue notoriété totalement infondée.

22. Le défendeur conteste que le signe de l'opposant tel qu'illustré dans l'acte d'opposition puisse être considéré d'aucune façon comme une marque notoire au sens de la Convention de Paris.

23. Si par impossible l'Office devait retenir la notoriété de la marque invoquée, le défendeur argue que les signes ne se ressemblent ni sur le plan visuel ni sur les plans phonétique et conceptuel et que dès lors il ne peut être question d'un risque de confusion.

24. En dernier lieu, le défendeur conteste énergiquement la requête par l'opposant de la nullité du signe contesté ; seuls les cours et tribunaux sont compétents pour en juger.

25. Le défendeur sollicite le rejet complet de l'opposition ainsi que l'enregistrement de sa demande de marque.

III. DECISION

A. Les marques notoirement connues

26. L'opposition est basée sur deux marques non enregistrées, étant, selon l'opposant, des marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. L'opposant a introduit les pièces suivantes afin de démontrer la notoriété des droits invoqués :

- 1) courriel du 14 décembre 2010 par un graphiste à l'opposant concernant les propositions relooking logo ;
- 2) propositions et recherches de relooking logo par le graphiste ;

- 3) courriel du 7 janvier 2011 par le graphiste à l'opposant concernant les corrections et améliorations au relooking logo ;
- 4) exemples concernant le relooking du logo ;
- 5) exemples de la carte de fidélité ;
- 6) facture du 23 février 2011 du graphiste concernant la création et la réalisation graphique ;
- 7) exemple du logo actuel des droits invoqués ;
- 8) facture du 26 avril 2011 concernant les commandes de cartes de fidélité ;
- 9) courriel du 10 novembre 2011 concernant les pochettes publicitaires et les cartes de visite ;
- 10) plans concernant les enseignes avec le logo des droits invoqués ;
- 11) commande et factures concernant l'enseigne à placer au shopping à Nivelles ;
- 12) commande et factures concernant l'enseigne à placer à Louvain-la-Neuve.

27. Selon l'article 2 de la recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'assemblée de l'Union de Paris et l'assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à la 34e série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (du 20 au 29 septembre 1999), pour déterminer si une marque est notoire au sens de la convention de Paris, l'autorité compétente peut prendre en compte toute circonstance permettant de déduire la notoriété, dont notamment le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public ; la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque ; la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d'expositions, des produits ou des services auxquels la marque s'applique ; la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque ; la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes ; la valeur associée à la marque (voir aussi TUE, Boomerang, T-420/03, 17 juin 2008).

28. Toutes les pièces introduites se rapportent au développement, au cours de l'année 2012, du logo de l'opposant, consistant en une empreinte de pas et la mise en service de ce logo au deux magasins (à Nivelles et à Louvain-la-Neuve). Selon la déclaration de l'opposant (voir point 15), celui-ci exploite aussi cinq autres magasins, dans les provinces Belges Hainaut en Brabant wallon et à une distance mutuelle d'environ 60 kilomètres.

29. Autrement que le prétend l'opposant (également point 15), l'Office est d'avis que tant la durée que l'aire géographique de l'utilisation des droits invoqués sont très restreints. En outre, d'autres informations manquent pour pouvoir déterminer le degré de connaissance ou de reconnaissance des marques dans le secteur concerné du public. Finalement, il n'est pas du tout clair si les marques sont utilisées pour dénommer les magasins (de chaussures) ou des chaussures elles-mêmes.

Conclusion

30. Les pièces introduites par l'opposant ne permettent pas de conclure que les droits invoqués sont des marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. Pour cette raison, l'Office n'est pas parvenu à l'appréciation du risque de confusion.

B. Autres facteurs

31. A juste titre, le défendeur remarque que la nullité du signe contesté ne peut pas être invoquée dans le cadre d'une procédure d'opposition (voir point 24). Comme déjà mentionné, les bases de cette procédure sont énumérées limitativement dans la CBPI (article 2.14, à lire en lien avec l'article 2.3, sous a et b CBPI).

C. Conclusion

32. Étant donné que l'opposant n'a pas démontré que ces droits invoqués sont des marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, il n'y a pas lieu d'examiner le risque éventuel de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

33. L'opposition numéro 2008357 n'est pas justifiée.

34. Le dépôt Benelux 1258842 est enregistré pour tous les produits indiqués dans la demande.

35. 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 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 13 août 2014

Willy Neys
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaas