



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2000497

du 1^{er} juillet 2009

- Opposant:** **LEONARD FASHION (Société Anonyme)**
36, avenue Pierre 1er de Serbie
75008 Paris
France
- Mandataire:** **Distinctive SPRL**
Parc Scientifique Einstein
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
- Marque invoquée:** LEONARD (enregistrement communautaire 2169027)
- contre*
- Défendeur:** **Jupiter Bekleidung GmbH**
Bielefelder Landstrasse 236
32051 Herford
Allemagne
- Mandataire:** **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique
- Marque contestée:** LEONARDO (dépôt international 878875)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 25 janvier 2006, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque verbale LEONARDO désignant entre autres le Benelux, pour distinguer des produits en classes 18, 24 et 25. Le dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 878875 et a été publié le 4 mai 2006 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2006/13*.

2. Le 27 juillet 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement au Benelux de ce dépôt international. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure LEONARD (enregistrement communautaire no. 2169027), déposée le 6 avril 2001 et enregistrée le 20 août 2004 pour des produits en classes 18 et 25.

3. L'opposant est titulaire du droit invoqué, comme le fait ressortir le registre.

4. L'opposition est introduite contre les produits en classes 18 et 25 du signe contesté et basée sur tous les produits de la marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, rapproché de l'article 2.18 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. L'opposition a été notifiée aux parties le 3 août 2006.

8. Le 2 octobre 2006, Bureau Gevers s'est constitué mandataire du défendeur.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 octobre 2006. En date du 18 octobre 2006, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la confirmation de la constitution du Bureau Gevers comme mandataire du défendeur, ainsi que la communication concernant le début de la procédure, un délai de deux mois, jusqu'au 18 décembre 2006 compris, étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments étayant l'opposition.

10. Suite à plusieurs demandes conjointes de suspension, le délai pour l'introduction des arguments de l'opposant a été reporté jusqu'au 18 août 2007.

11. Le 18 août 2007, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 28 août 2007, un délai de deux mois, jusqu'au 28 octobre 2008, étant imparti à ce dernier pour y répondre.

12. En date du 24 octobre 2008, le défendeur a réagi. Vu que cette réaction a été reçue en un seul exemplaire, l'Office a demandé un deuxième exemplaire le 26 novembre 2008. Par une erreur bien

involontaire, la demande a été envoyée à l'opposant en non au défendeur. Suite à un courrier de l'opposant, l'Office a rectifié la situation en date du 18 décembre 2008 et a demandé au défendeur de fournir le deuxième exemplaire, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour ce faire.

13. Le 18 février 2009, le défendeur a fourni le deuxième exemplaire demandé. Le 4 mars 2009, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.

14. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais fixés 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^{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 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 dépôt contesté est composé de la marque invoquée à laquelle a été ajoutée la lettre O. Sur le plan visuel et phonétique, la présence du O final introduit une différence minimale qui n'est pas de nature à dissiper la ressemblance générale. Sur le plan conceptuel, il soulève que LEONARD présente un caractère distinctif certain. Il s'agit d'un prénom dont l'utilisation est devenue relativement rare. Le dépôt contesté constitue la traduction italienne de ce prénom. Il en résulte, selon l'opposant, qu'il existe une ressemblance incontestable entre les signes quasi-identiques.

18. En ce qui concerne les produits en classe 18, l'opposant estime que tous les produits visés par le dépôt contesté sont identiques et littéralement repris dans la marque invoquée à l'exception des peaux d'animaux, fouets et sellerie qui sont similaires par leur nature.

19. Concernant les produits en classe 25, l'opposant affirme que les produits de la marque et du signe sont identiques.

20. Avec ses arguments l'opposant a joint des copies de catalogues.

21. Vu ce qui précède, il existe selon l'opposant un risque de confusion et d'association entre les marques. L'opposant demande dès lors d'accueillir l'opposition et de rejeter la partie Benelux de l'enregistrement international 878875.

B. Réaction du défendeur

22. Le défendeur estime que d'un point de vue phonétique, la prononciation des mots LEONARDO et LEONARD est suffisamment différente étant donné que la prononciation de la dernière syllabe du mot LEONARD est plus longue.

23. Sur le plan conceptuel, le défendeur rejette la thèse du caractère distinctif du mot LEONARD, vu qu'aucune preuve à l'appui n'est apportée. Selon lui le mot LEONARD désigne un prénom tout à fait commun. Le défendeur fait en outre référence à une recherche dans la banque carrefour qui a relevé que plus de 200 personnes en Belgique ont comme nom de famille LEONARD. Il conclut que LEONARD bénéficie que d'un caractère distinctif limité.

24. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques.

III. DECISION**A. Risque de confusion**

25. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er} CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI.

26. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: *"Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits existants 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"*.

27. Selon la jurisprudence constante de la CJCE relative à l'interprétation de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 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 CJCE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999; voyez 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; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des produits

28. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier,

leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, arrêt Canon, déjà cité).

29. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
Cl 18 Cuir et imitations du cuir, malles, mallettes, valises, coffres de voyage, sacs de voyage, coffres, sacs à main, sacs de plage, cartables, sacs à dos, sacs de voyage pour vêtements, trousse de voyage, attachés cases, porte-documents, portefeuilles, porte-cartes, bourses, parapluies, parasols, cannes.	Cl 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Cl 25 Vêtements et articles d'habillement pour hommes, femmes et enfants, notamment: chandails, gilets, tricots, pullovers, sweat-shirts, tee-shirts, chemises, vestes, costumes, pantalons, tuniques, robes, jupes, articles de lingerie, caleçons, shorts, fourrures, coupe-vent, pardessus, vêtements de soirée, vêtements de sport, vêtements de détente, vêtements de plage, ceintures, cravates, nœuds papillon, châles, carrés, foulards, écharpes, gants, costumes de bain, peignoirs; chapellerie, notamment: bonneterie, bonnets, casquettes, chapeaux, carrés; chaussures, notamment: souliers, pantoufles, chaussons, bottes, sandales, chaussures de sport.	Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 18

30. Les produits « Cuir et imitations du cuir, malles et valises; parapluies, parasols et cannes » de la demande d'enregistrement relèvent *expressis verbis* des produits en classe 18 du droit invoqué et sont dès lors identiques.

31. Les produits en cuir et imitations du cuir sont fortement similaires, voire identiques aux produits à base de cuir ou une imitation de cuir revendus par la marque invoquée et énumérés en classe 18. Vu que le cuir est une peau d'animal, à savoir d'une vache, les « peaux d'animaux » sont également identiques au cuir protégé par l'enregistrement antérieur.

32. Les "fouets et sellerie" de la demande d'enregistrement sont respectivement des instruments formés d'une corde ou d'une lanière (de cuir ou non) au bout d'un manche¹, pour conduire et diriger certains animaux et des selles et harnais destinés à l'équipement des chevaux. Ces produits

¹ Voir: Le Petit Robert de la langue française, 2009.

n'appartiennent pas à la même catégorie générale que les « cuir et imitations du cuir » qui désignent des matières brutes ou semi-finies destinées à entrer dans la composition de divers produits. De plus, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins, ne s'adressent pas à la même clientèle et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, les premiers étant commercialisés dans des magasins de sport et dans les magasins spécialisés en produits pour l'équitation, alors que les seconds le sont par des tanneurs. Dès lors, il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Classe 25

33. Les produits « vêtements, chaussures, chapellerie » de la demande d'enregistrement relèvent *expressis verbis* des produits en classe 25 du droit invoqué et sont dès lors identiques.

Conclusion

34. D'une part, certains produits sont identiques ou similaires et d'autre part certains produits ne le sont pas.

Comparaison des signes

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 (CJCE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

36. L'appréciation 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 les marques, en tenant compte notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

37. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
LEONARD	LEONARDO

Comparaison visuelle

38. Le droit invoqué est une marque verbale constituée de sept lettres, LEONARD.

39. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est une marque verbale constituée d'un mot comprenant huit lettres, à savoir LEONARDO.

40. Dans le cas de marques verbales, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TPI, arrêt Mundicor, T-183/02 et 184/02, 17 mars 2004). Il convient de tenir compte des circonstances spécifiques de l'espèce. Dans ce cas précis, la marque invoquée est entièrement reprise au début (les sept premières lettres) du signe contesté. La seule différence entre le droit invoqué et le signe contesté se retrouve à la fin du signe, à savoir dans l'ajout de la voyelle O.

41. Dès lors, l'Office constate que sur le plan visuel, l'impression d'ensemble donnée par les signes est fortement ressemblante.

Comparaison phonétique

42. La marque invoquée est un mot de trois syllabes [LE-O-NARD]. Le signe contesté est constitué de quatre syllabes [LE-O-NAR-DO].

43. Sur le plan auditif, c'est également la première partie qui en général attire principalement l'attention du consommateur (voir arrêt Mundicor, précité). Au niveau auditif, la différence entre la marque invoquée et le signe contesté se trouve aussi à la fin. C'est à juste titre que le défendeur soulève que la dernière syllabe de la marque sera prononcée de manière plus étendue. Toutefois, cette différence, ainsi que l'ajout de la voyelle à la fin du signe, ne neutralisent pas de manière suffisante les similitudes au début des signes.

44. Dès lors, l'Office constate que sur le plan auditif, l'impression d'ensemble donnée par les signes est ressemblante.

Comparaison conceptuelle

45. Comme soulevé par les deux parties, il s'agit dans les deux cas d'un nom ou prénom. Le signe contesté est la version italienne de la marque invoquée, ce qui sera perçu par le public Benelux pertinent. Cependant, le fait qu'il s'agit de noms ou de prénoms n'implique pas que ces mots disposent d'une signification au niveau conceptuel.

Conclusion

46. Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble donnée par les signes est fortement ressemblante. Au niveau auditif les signes se ressemblent. Etant donné que les deux signes n'ont pas de signification pour le public concerné, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

B. Autres facteurs pertinents

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

48. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, 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, déjà cités).

49. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd, déjà cité). Force est de constater que le public concerné est formé de consommateurs moyens. Les produits sont destinés à un public très large et ne demandent pas nécessairement un investissement considérable. Pour l'appréciation de la présente opposition, l'Office prendra donc en considération un public d'un niveau d'attention moyen.

50. 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 protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, déjà cité). Le fait que la marque invoquée est un nom ou prénom, n'implique pas que le caractère distinctif de cette marque serait limité. Vu que la marque n'a pas de signification par rapport aux produits désignés, cette marque dispose d'un pouvoir distinctif normal.

C. Conclusion

51. Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble donnée par les signes est fortement ressemblante. Au niveau auditif les signes se ressemblent. Etant donné que les deux signes n'ont pas de signification pour le public concerné, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition. D'une part, certains produits sont identiques ou similaires et d'autre part certains produits ne le sont pas. L'Office conclut que le public puisse croire que les produits identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées et qu'il existe dès lors un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

52. L'opposition est partiellement justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

53. L'opposition portant le numéro 2000497 est partiellement fondée.

54. Le dépôt international no. 878875 n'est pas enregistré au Benelux pour les produits suivants :

- Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
- Classe 25 (*tous les produits*)

55. Le dépôt international no. 878875 est enregistré au Benelux pour les produits suivants :
- Classe 18 : Fouets et sellerie.
 - Classe 24 (*contre laquelle l'opposition n'était pas dirigée*)

56. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison avec la règle 1.32 du règlement d'exécution.

La Haye, le 1^{er} juillet 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys