



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2000807

du 11 juin 2009

Opposant: **WE Netherlands B.V.**
Reactorweg 101
3542 AD Utrecht
Pays-Bas

Mandataire: **NautaDutilh N.V.**
Boîte Postale 7113
1007 JC Amsterdam
Pays-Bas

Droit invoqué 1: enregistrement Benelux 756332

ME

Droit invoqué 2: enregistrement Benelux 756334

YOURS

contre

Défendeur: **FASCOM S.R.L.**
Corso Magenta, 29
20123 Milano
Italie

Mandataire: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque contestée: dépôt international 886948

MYSELF

I. FAITS ET PROCEDURE**A. Faits**

1. Le 28 mars 2006, le défendeur a introduit le dépôt international de la marque verbale MYSELF pour distinguer des produits en classe 25. Ce dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 886948 et fut été publié dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2006/26* du 3 août 2006.

2. Le 31 octobre 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement Benelux 756332 de la marque verbale ME, introduit le 11 mars 2004, pour des produits en classes 3, 18 et 25.
- Enregistrement Benelux 756334 de la marque verbale YOURS, introduit le 11 mars 2004 pour des produits en classes 3, 18 et 25.

3. L'opposant est le titulaire des enregistrements Benelux invoqués, comme il ressort du registre.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits de la demande d'enregistrement contestée et est basée sur tous les produits revendiqués par les droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et 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 et fut notifiée aux parties le 10 novembre 2006.

8. Sur base d'une demande conjointe des parties reçue par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après l'Office) le 10 janvier 2007, la procédure fut suspendue pour une période de deux mois.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 11 mars 2007. Le 26 mars 2007, l'Office a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai courant jusqu'au 26 mai 2007 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles étayant l'opposition.

10. Le 25 mai 2007, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 14 juin 2007, un délai courant jusqu'au 14 août 2007 étant imparti à ce dernier pour y réagir.

11. Le 24 juillet 2007 le défendeur a réagi aux arguments et pièces de l'opposant. Cette réaction fut envoyée par l'Office à l'opposant le 26 septembre 2007, accompagnée d'une traduction.

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, 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

15. L'opposant prétend qu'il est depuis 1962 actif dans différents pays dans le domaine de l'habillement et des articles de mode y liés. Il est le titulaire d'une série de marques qui sont composées de pronoms personnels, tels que WE, HIJ, ZIJ, ME, YOU, YOURS, HE en HIS et prétend être unique en son genre.

16. En ce qui concerne la comparaison des marques invoquées avec le signe contesté, l'opposant affirme qu'il existe un degré de ressemblance certain entre ME et MYSELF aux niveaux visuel et auditif. De plus, l'opposant est d'avis qu'il est question d'un degré de ressemblance très élevé au niveau conceptuel. La signification des deux mots est pour le consommateur moyen au Benelux connue et tellement rapprochée vu qu'il s'agit dans les deux cas d'un pronom à la première personne et au singulier. En outre, MYSELF peut être considéré comme un renforcement de la forme ME. La même comparaison vaut également selon l'opposant, pour la marque YOURS et le signe MYSELF, vu qu'ici aussi il est question de deux pronoms personnels.

17. Dans la perception du public, cette analogie aura d'autant plus d'importance parce que l'opposant est le seul établissement qui utilise des pronoms personnels en rapport avec des vêtements.

18. Selon l'opposant, une ressemblance d'un des trois des aspects - visuel, auditif ou conceptuel - peut créer un risque de confusion.

19. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant affirme que ceux-ci sont identiques.

20. Vu que les produits sont identiques et les signes ressemblants - et au niveau conceptuel même fortement ressemblants - il est selon l'opposant question de risque de confusion.

21. La confusion est encore plus renforcée par le fait que le public du secteur de l'habillement est habitué à une certaine différenciation dans l'usage des marques par le titulaire des marques. Le

consommateur pourrait de ce fait penser que le signe du défendeur est originaire de l'opposant ou d'une entreprise liée à l'opposant.

22. A ce niveau-ci, l'opposant attire encore une fois l'attention sur l'existence d'une série de marques (voir point 15) et renvoie de plus à différentes décisions juridiques. Dans ces conditions, le consommateur sera encore plus facilement enclin à penser que le signe du défendeur fait partie de cette série.

23. L'opposant prie l'Office de refuser l'enregistrement du dépôt international au Benelux.

B. Réaction du défendeur

24. En ce qui concerne la comparaison des marques avec le signe, le défendeur remarque que l'opposant n'a pas prouvé de ressemblance aux niveaux visuel et phonétique, mis à part la lettre M, qui est commune à la marque ME de l'opposant et au signe MYSELF du défendeur. Le défendeur est d'avis que cette ressemblance est insuffisante pour admettre un risque de confusion. Le défendeur ne voit à ce niveau non plus pas de ressemblance mais au contraire est d'avis qu'il existe suffisamment de différences visuelles et phonétiques entre les marques et le signe pour que tout risque de confusion soit exclu.

25. Le défendeur affirme que l'aspect visuel est l'aspect qui a le plus d'impact sur le consommateur, lorsqu'il s'agit de produits tels que des vêtements ou des chaussures. Pour étayer cette thèse, le défendeur renvoie à des décisions en matière d'opposition de l'Office pour l'harmonisation du marché intérieur.

26. Quant à la comparaison conceptuelle, le défendeur est d'avis que, même si les marques et le signe en question sont des pronoms personnels, ils n'ont dans l'ensemble pas la même signification lorsqu'on les traduit littéralement. Le consommateur pourra donc également distinguer les signes facilement. Mais même si on admettait une ressemblance conceptuelle, celle-ci ne ferait pas le poids face aux importantes différences visuelle et phonétique. Certainement pas non plus parce qu'il s'agit de vêtements, pour lesquels, selon le défendeur, l'aspect visuel doit avoir le dessus lors de l'appréciation du risque de confusion.

27. En ce qui concerne les marques de série de l'opposant, le défendeur remarque que ce dernier ne prouve pas qu'il s'agit réellement de marques de série. De ce fait, les conditions fixées pour pouvoir y référer dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion ne sont pas remplies.

28. De plus, l'opposition est uniquement basée sur les marques ME et YOURS. L'existence de marques ou marques de séries éventuelles ne peut donc pas, selon le défendeur, aboutir à la conclusion qu'il serait question de risque de confusion entre ces droits invoqués et le signe requis.

29. Le défendeur requiert le rejet de l'opposition et l'enregistrement de son dépôt en tant que marque.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

30. Conformément à l'article 2.14, paragraphe 1 CBPI, l'opposant ou 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 auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle une opposition écrite contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI 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: "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 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 »), le risque de confusion, défini comme étant 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, doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998, Lloyd, C-342/97, 22 juin 1999; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes - droit invoqué 1

33. Conformément aux libellés de l'article 4, alinéa 1, sous b de la directive (rapproché de l'article 2.3, sous b CBPI), aux termes duquel "il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion, comprenant le risque d'association avec la marque antérieure", il s'ensuit que la perception qu'a le consommateur moyen du type de produits ou services 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).

34. 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.

35. En règle générale deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002), à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel.

36. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
ME	MYSELF

Comparaison visuelle

37. A l'exception de la lettre initiale M, commune à la marque de l'opposant et au signe du défendeur, la marque et le signe ne se ressemblent au niveau visuel en rien.

38. Les signes ne sont visuellement pas ressemblants.

Comparaison auditive

39. Comme déjà mentionné, la lettre initiale est identique dans la marque ME de l'opposant et dans le signe MYSELF du défendeur; cependant il s'agit d'une consonne qui est donc au niveau auditif d'importance secondaire. Le E est également présent dans la marque et dans le signe, mais se prononce totalement différemment selon le cas ([je] ou [è]).

40. Les signes ne sont auditivement pas ressemblants.

Comparaison conceptuelle

41. Le mot ME est un pronom personnel français, néerlandais et anglais. En anglais, il peut soit être sujet (*Me and Bobby McGee*) soit objet direct ou indirect. Dans le premier cas, ce mot se traduit en français par "je" (en néerlandais "ik"), dans le second cas par "me/moi" (en néerlandais "mij/me") ou "à moi" (en néerlandais "aan mij/me"). MYSELF est un pronom réfléchi anglais qui se traduit en français également par "me" (en néerlandais "mij/me") ou encore - de manière accentuée - par "moi-même" (en néerlandais "mij-/mezelf"). Il peut également être utilisé en tant que forme accentuée de ME. Van Dale stipule encore que ME se rencontre également en tant que pronom réfléchi dans un usage informel et régional de la langue et qu'il est dans ce cas-là donc synonyme à MYSELF (*Got me a wife*, exemple de Van Dale). Les deux mots ont intrinsèquement la même signification.

42. La marque et le signe sont au niveau conceptuel fortement ressemblants.

Conclusion

43. La marque et le signe ne se ressemblent visuellement et auditivement pas. Ils sont au contraire fortement ressemblants au niveau conceptuel.

Comparaison des produits - droit invoqué 1

44. 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).

45. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué avec ceux du dépôt contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

46. Les produits à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
Cl 03 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.	
Cl 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; valises et sacs de voyages; parapluies, parasols et cannes.	
Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.	Cl 25 Articles vestimentaires, souliers et chapellerie.
<i>NB: La lise des produits de cet enregistrement est en néerlandais. La traduction française est uniquement destinée à faciliter la lecture de cette décision.</i>	

47. Les produits du signe du défendeur sont identiques aux produits *vêtements, chaussures, chapellerie* de la marque de l'opposant.

A.2. La marque de série

48. L'opposant invoque le fait qu'il est titulaire d'un certain nombre d'autres marques qui toutes sont composées d'un pronom personnel. En d'autres mots, il est selon l'opposant question d'une marque de série, ce qui entraîne que le pouvoir distinctif des marques est plus élevé.

49. Pour pouvoir invoquer une marque de série avec succès, il est exigé que des preuves de l'usage des marques appartenant à la série soient introduites. Les marques appartenant à la série doivent en effet être présentes sur le marché de telle sorte que le public concerné puisse y être réellement confronté (CJCE, Bainbridge, C-234/06, 13 septembre 2007).

50. Dans le cas qui nous occupe, l'opposant a produit une liste mentionnant huit enregistrements, parmi lesquels les deux marques faisant fonction de droits invoqués dans cette opposition. Cependant, aucune preuve de l'usage de ces marques sur le marché ne fut introduite. La requête concernant l'existence d'une marque de série ne peut donc pas être honorée.

A.3. Autres facteurs pertinents

51. 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.

52. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 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). Dans ce cas précis, les deux marques sont enregistrées pour des vêtements, des chaussures et de la chapellerie. Il s'agit donc de produits qui font l'objet d'un achat courant, ou tout au moins d'un achat se répétant régulièrement. Le niveau d'attention du consommateur de ces produits peut donc être considéré comme moyen.

53. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Des 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 (arrêts Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous déjà cités). Le droit invoqué possède un pouvoir distinctif normal et ne jouit donc pas d'une protection plus étendue. L'opposant n'a non plus ni invoqué, ni prouvé, la notoriété de sa marque sur le marché.

54. Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l'esprit du public, défini comme étant 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, doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêts Canon et Lloyd, tous deux déjà cités).

55. Cette 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 Schuhfabrik Meyer, tous deux déjà cités). Dans le cas présent, les produits sont identiques et les signes sont fortement ressemblants au niveau conceptuel.

56. De plus, il est monnaie courante dans le secteur de l'habillement, que des variantes d'une marque ou d'une sous-marque sont utilisées pour désigner différents types de vêtements ou différentes gammes de produits. Il n'est donc pas impensable que le public concerné puisse considérer que les vêtements désignés par les marques en conflit fassent partie de deux lignes de produits distinctes, mais appartenant à un seul fabricant de vêtements.

B. Conclusion

57. Les produits désignés par la marque et le signe sont identiques. La marque et le signe sont au niveau conceptuel fortement ressemblants. En outre, il est monnaie courante dans le secteur concerné que des produits différents soient désignés à l'aide de variantes de marques ou de sous-marques. Pour ces raisons et tenant compte de la nature des produits concernés et du niveau d'attention moyen du public pertinent, l'Office est d'avis que le public peut croire que les produits sont originaires d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement et qu'il est donc bien question de risque de confusion.

58. Vu que le risque de confusion a déjà été constaté sur base du premier droit invoqué, il n'est plus nécessaire d'examiner le second droit invoqué.

IV. CONSÉQUENCE

59. L'opposition est justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

60. L'opposition portant le numéro 2000807 est fondée.

61. Le dépôt international no. 886948 n'est pas enregistré au Benelux.

62. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI, selon la règle 1.32 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 11 juin 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys