



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**du 15 avril 2009**

**N° 2000839**

**Opposant:** **Marko Schuhfabrik GmbH**  
Hauptstraße 35  
A-4794 Kopfing  
Autriche

**Mandataire:** **Helga Pernez, Avocat à la Cour**  
27 rue du Pont Neuf  
75001 Paris  
France

**Marque invoquée:** **Think** (enregistrement international 801538)

*contre*

**Défendeur:** **ETAM, société anonyme de droit Français**  
57-59 Rue Henri Barbusse  
92110 Clichy  
France

**Mandataire:** **SCHMIT CHRETIEN SCHIHIN SNC**  
16, Rue de la Paix  
75002 Paris  
France

**Marque contestée:** **THINK CHIC** (dépôt Benelux 1117774)

**I. Faits et procédure****A. Faits**

1. Le 24 août 2006, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale THINK CHIC pour distinguer des produits en classes 3, 18 et 25. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1117774 et a été publiée le 6 septembre 2006. Le 7 août 2008, le défendeur a limité la liste des produits par radiation de la classe 3.
2. Le 22 novembre 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale internationale Think, désignant le Benelux et portant le numéro 801538, enregistrée le 8 avril 2003 pour des produits en classes 18 et 25. .
3. L'opposant est le titulaire du droit invoqué, comme le fait ressortir le registre.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et est basée sur tous les produits revendiqués par l'enregistrement antérieur.
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. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé le 27 novembre 2006 la notification concernant la recevabilité de l'opposition aux parties.
8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 28 janvier 2007. Le 14 février 2007, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 14 avril 2007 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.
9. Le 2 avril 2007, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition; ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 20 avril 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.
10. Le 20 juin 2007, le défendeur a réagi aux arguments et pièces de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 19 juillet 2007.
11. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.
12. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

## II. MOYENS DES PARTIES

13. 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 des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits des marques en question.

### A. Argument de l'opposant

14. En ce qui concerne les produits, l'opposant estime que les sacs à dos, vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) et chapellerie sont identiques pour les deux signes.

15. L'opposant estime que les sacs, à savoir sacs à main, sacs d'écoliers, sacs de voyage, trousse de toilette et de maquillage, valises et coffres de voyages du dépôt contesté sont similaires aux sacs à dos de la marque invoquée vu que ces produits ont les mêmes nature, fonction et destination.

16. Les portefeuilles, porte-monnaies (non en métaux précieux) et porte-cartes (portefeuilles) de la marque contestée sont, selon l'opposant, similaires aux ceintures-bananes du droit invoqué vu qu'ils ont la même fonction qui est d'être des objets de petite taille pouvant contenir une certaine catégorie d'objets essentiels qu'il faut avoir en sa possession.

17. En ce qui concerne les parapluies, parasols et cannes, l'opposant estime qu'ils sont similaires aux sacs à dos et ceintures-bananes car ils sont généralement distribués par les mêmes magasins spécialisés ou rayons spécialisés des grands magasins.

18. Enfin, l'opposant estime que les vêtements (habillement), à savoir robes, manteaux, tailleurs, pantalons, jupes, chemises, chemisiers, t-shirts, gilets, pull-overs, vestes, shorts, gants, bas, chaussettes, ceintures et foulards, vêtements de nuit, à savoir pyjamas, robes de chambre et chemises de nuit et les articles de lingerie, à savoir combinaisons, slips, soutien-gorges et culottes sont similaires aux vêtements de la marque contestée, vu ce que les premiers cités sont compris dans la catégorie générale des seconds.

19. La marque contestée est, selon l'opposant, constituée de deux mots et reprend à l'identique le signe du droit invoqué « think ». La seule différence entre les deux signes est l'ajout du terme « chic » en deuxième position dans la marque contestée. Phonétiquement, les séquences d'attaque sont identiques: « think ». L'opposant estime que dans la marque contestée, l'accent est mis sur l'élément « think », qui est l'élément principal puisqu'il est le seul élément distinctif au regard des produits enregistrés. « Chic » est plutôt descriptif pour la catégorie de produits enregistrés, notamment des vêtements et chaussures.

20. L'élément « chic » ne forme pas non plus, selon l'opposant, un ensemble unitaire dans lequel le mot « think » prendrait un sens différent. Par conséquent, il n'existe pas de différence sur le plan intellectuel.

21. L'opposant conclut que la similitude entre les signes entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public, portant atteinte aux droits du titulaire de la marque opposante. L'opposant remarque enfin qu'en France, l'Institut National de la Propriété Industrielle a déjà rendu un projet de décision dans ce sens et joint en annexe ce projet de décision.

## **B. Réaction du défendeur**

22. Le défendeur remarque que les produits sont identiques et similaires.

23. En ce qui concerne la comparaison entre les deux signes, le défendeur remarque que la marque invoquée Think est courte et constituée d'un seul mot. Le dépôt contesté THINK CHIC est par contre long et constitué de deux mots. L'élément verbal « think » est donc identique dans les deux signes. La présence de l'élément verbal « chic » dans le dépôt contesté occasionne, selon le défendeur, une différence de longueur, de physionomie et de composition entre les deux signes. La structure du dépôt contesté est différente de celle de la marque invoquée, ce qui entraîne une différence au niveau visuel.

24. Selon le défendeur, la seule ressemblance entre les signes au niveau phonétique, est la présence du mot « think ». Ce mot se prononce en une syllabe « tink » ou « sink », suivant le degré de connaissance de la langue anglaise. Le défendeur remarque que c'est un mot difficile à prononcer. Le signe postérieur se prononce en deux syllabes et se termine par « chic ». La présence du vocable « chic » engendre, selon le défendeur, une différence importante de rythme et de sonorité finale entre les signes, puisque la présence de deux syllabes équilibre le signe postérieur en donnant à chacun de ses éléments une importance égale au niveau sonore. Le vocable « chic » s'entend phonétiquement mieux que le vocable « think », qui est plus compliqué à entendre et à comprendre pour un non anglophone. Lors de la prononciation du signe, on entendra et retiendra, selon le défendeur, vraisemblablement plus le mot CHIC que le mot THINK. Phonétiquement, les signes ne se ressemblent donc pas.

25. Le défendeur estime qu'au niveau conceptuel, les signes ne sont pas non plus identiques. La marque invoquée est un verbe anglais utilisé à l'impératif. Il signifie « pense ! ». Il s'agit d'une action. Le signe contesté combine l'anglais et le français pour signifier, selon le défendeur, « Pense chic ». Il s'agit d'une attitude dans la manière de s'habiller. Le défendeur conclut que, malgré une certaine similarité au niveau visuel, l'impression d'ensemble est suffisamment différente pour permettre de distinguer les signes.

26. Le défendeur remarque que l'attention du public joue un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion et que dans le cas présent, le public visé est « averti ». La consommatrice qui achète des vêtements est attentive aux marques et sait ce qu'elle cherche.

27. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et demande que l'opposition soit rejetée.

**II. DECISION**

**A.1. Risque de confusion**

28. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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.

29. 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”.*

30. 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; 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; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

*Comparaison des produits*

31. 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).

32. 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.

<b>Opposition basée sur:</b>	<b>Opposition dirigée contre:</b>
------------------------------	-----------------------------------

<p>Cl 18 Sacs à dos, ceintures-bananes.</p>	<p>Cl 18 Sacs, à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs d'écoliers et sacs de voyage; trousse de toilette et de maquillage (vides); valises; coffres de voyages; portefeuilles; porte-monnaie (non en métaux précieux); porte-cartes (portefeilles); parapluies, parasols et cannes.</p>
<p>CL 25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.</p>	<p>Cl 25 Vêtements (habillement), à savoir robes, manteaux, tailleurs, pantalons, jupes, chemises, chemisiers, t-shirts, gilets, pull-overs, vestes, shorts, gants, bas, chaussettes, ceintures et foulards; vêtements de nuit, à savoir pyjamas, robes de chambre et chemises de nuit; articles de lingerie, à savoir combinaisons, slips, soutien-gorges et culottes; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.</p>

33. Les sacs à dos du signe contesté sont identiques aux sacs à dos du droit invoqué.

34. Les sacs à main, sacs d'écoliers, sacs de voyage, trousse de toilette et de maquillage, valises et coffres de voyages du signe contesté sont compris dans la catégorie générale des « sacs », tout comme les sacs à dos et les ceintures-bananes de la marque invoquée. Ils ont la même nature. Les matières qui les composent peuvent être les mêmes; de plus, il existe souvent une gamme de sacs ayant de différentes formes et fonctions, par exemple un sac à dos, une trousse de toilette et une valise, à base des mêmes matières ayant une forme ou un aspect similaire. Il en va de même pour les portefeuilles, porte-monnaies, porte-cartes (portefeilles), parapluies, parasols et cannes: le sac à main peut être combiné avec un portefeuille, un porte-monnaie ou encore un parapluie assorti. Ces différents produits sont souvent vendus dans un même magasin qui vend tout aussi bien des sacs à mains que des sacs à dos, des sacs d'écoliers, des sacs de voyage, des trousse de toilette et de maquillage, des valises et des coffres de voyages. Ceci s'applique également aux ceintures-bananes, qui peuvent faire partie d'une gamme de sacs de voyage.

35. Les vêtements, chaussures et articles de chapellerie de la marque invoquée sont identiques aux produits en classe 25 du signe contesté: la liste spécifiée des vêtements est comprise dans la catégorie générale de la liste des produits de la marque invoquée. Par ailleurs, tant l'opposant que le défendeur soulèvent également que les produits de ces deux classes sont identiques ou similaires.

36. L'Office conclut que les produits sont identiques ou similaires.

*Comparaison des signes*

37. 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.

38. 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'en 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).

39. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
Think	THINK CHIC

40. La marque invoquée est une marque verbale, constituée du mot Think, dont la première lettre est écrit en majuscule et les lettres suivantes en minuscules. Le signe contesté est une marque verbale, constitué des mots THINK et CHIC en lettres majuscules. Ces caractères sont sans importance pour l'appréciation de l'Office.

41. La marque invoquée est constituée du mot Think, un verbe anglais utilisé à l'impératif, qui signifie: « pense ». Au regard des produits pour lesquels la marque invoquée est déposée, ce terme n'est pas descriptif mais est au contraire, parfaitement distinctif.

42. Le signe contesté comprend le verbe THINK et le mot CHIC. Le mot CHIC est un mot à la fois français et anglais. La définition en anglais en est la suivante: «1. smart elegance and sophistication especially of dress or manner: style <wears her clothes with superb chic> 2: a distinctive mode of dress or manner associated with a fashionable lifestyle, ideology, or pursuit <wearing the latest in urban chic> » (voir Webster en ligne: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/chic>). La définition française est comparable: « adresse, facilité à faire quelque chose avec élégance; élégance hardie » (Petit Robert de la langue française 2006). Ce mot ne possède pas un caractère très distinctif au regard des produits en cause. Il évoque le caractère élégant de ces produits. Bien que la combinaison des deux mots soit construite de la même manière qu'une expression anglaise, il n'est pas question d'expression usuelle. L'ensemble du verbe THINK et de la qualité CHIC n'a pas de signification spécifique mais réfère uniquement à une manière de s'habiller ou de se présenter. Toutefois, cette combinaison n'a pas de signification par rapport aux produits en question.

43. Il convient de relever qu'en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (voir arrêts du TPI, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004; Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005). Ainsi, dans le cas présent, l'élément verbal « think », identique au premier mot du signe contesté, doit être considéré comme l'élément dominant de la marque demandée.

44. Le droit invoqué est composé d'une seule syllabe, « think ». Le signe contesté est composé de deux syllabes, « think » et « chic ». Le droit invoqué est repris à l'identique comme élément d'attaque du signe contesté. Un consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale d'une marque (TPI, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 mars 2004). La présence du même mot "think" dans les signes en conflit crée une forte similitude visuelle. De plus, le second élément du signe contesté ne possède pas de caractère distinctif pour les produits pour lesquels il est déposé. Le public ne gardera donc pas ce dernier élément en mémoire, contrairement à l'élément dominant et distinctif « think », qui se retrouve au niveau auditif à l'identique dans les deux signes.

45. Vu ce qui précède, le droit invoqué et le signe contesté se ressemblent fortement aux niveaux conceptuel, auditif et visuel.

#### *Conclusion*

46. Les signes se ressemblent fortement aux niveaux conceptuel, auditif et visuel.

#### **A.2. Autres facteurs pertinents**

47. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent en particulier un rôle 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 Schuhfabrik Meyer, 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cité).

50. Les marques en cause concernent des produits en classes 18 et 25. Concernant le degré d'attention du consommateur de ces produits, il convient de relever que pris globalement, ces produits sont destinés au consommateur moyen, lesdits produits s'adressant au grand public (voir, en ce sens, arrêt du TPI, BAINBRIDGE, T-194/03, 23 février 2006). Le consommateur sera en général plus vite intéressé par l'apparence de ces produits que par la marque. L'argument du défendeur prétendant que le public visé est un public « averti » n'est donc pas partagé par l'Office.

51. 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).



Comme soulevé ci-dessus, la marque antérieure dispose intrinsèquement d'un caractère distinctif normal, étant donné qu'il s'agit d'un mot sans signification pour les produits désignés.

52. Le défendeur remarque que le consommateur entendra et retiendra plus le mot « chic » que le mot « think » et que la présence du vocable « chic » engendre une différence importante de rythme et de sonorité finale entre les deux signes. Le défendeur invoque également que le mot « think » est difficile à prononcer. Ces arguments ne sont pas pertinents dans l'appréciation de l'Office. En ce qui concerne ce dernier argument, il convient par ailleurs de signaler que l'élément « think » est identique dans les deux signes.

53. Finalement, l'opposant fait référence à une décision antérieure prise par l'Institut National de la Propriété Industrielle en France. A cet égard, l'Office rappelle que chaque opposition doit être appréciée sur ses propres mérites et que les décisions de l'Office sont prises cas par cas sur base du droit applicable.

#### **B. Conclusion**

54. Le degré de ressemblance entre les marques en cause aux niveaux conceptuel, auditif et visuel est suffisant pour pouvoir considérer qu'il existe un risque de confusion entre celles-ci. Les produits sont identiques ou similaires. Le public pertinent est susceptible de penser que les produits revêtus de la marque postérieure proviennent de l'entreprise titulaire de la marque antérieure ou d'entreprises économiquement liées.

#### **IV CONSÉQUENCE**

55. L'opposition est justifiée.

*Par ces motifs, l'Office décide que*

56. L'opposition portant le numéro 2000839 est fondée.

57. La demande de marque Benelux portant le numéro 1117774 ne sera pas enregistrée.

58. 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 15 avril 2009

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys