

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 31 mars 2009

N° 2000859

Opposant: **Patsem Investments Corporation,**
company incorporated in the British Virgin Islands
Araka Bldg., 24 De Castro Street
Wickhams Cay I
Road Town, Tortola
Iles Vierges Britanniques

Mandataire: **Novagraaf Belgium N.V.**
Vorstlaan 7
1170 Bruxelles
Belgique

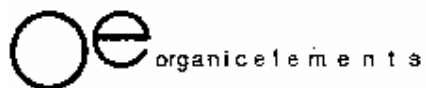
Marque invoquée:  (enregistrement Benelux 448358)

contre

Défendeur: **LABORATORI ROYAL S.r.l.**
Via Ettore Caselli, 5 -
Loc. Bogolese
I-43058 SORBOLO (PR)
Italie

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

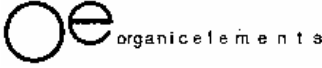
Marque contestée:




(dépôt international 891039)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 21 mars 2006, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque  en désignant entre autres le Benelux pour distinguer des produits en classe 3. Le dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 891039. Le dépôt a été publié le 14 septembre 2006 dans la Gazette OMPI des marques internationales 2006/32.

2. Le 28 novembre 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement au Benelux de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque antérieure  (enregistrement Benelux 448358) déposée le 19 avril 1988 pour des produits en classes 3 et 5.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits revendiqués par la marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et 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 30 novembre 2006.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 31 janvier 2007. Le 14 février 2007, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, en accordant à l'opposant un délai de deux mois pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 16 mars 2007, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition, lesquels ont été envoyés par l'Office au défendeur le 21 mars 2007. Un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le défendeur a constitué, le 12 avril 2007, le Bureau Gevers comme mandataire. Cette constitution a été confirmée aux parties, le 19 avril 2007.

11. En date du 16 mai 2007, le défendeur a demandé des preuves d'usage. Cette demande a été transmise à l'opposant, le 24 mai 2007, en lui donnant un délai de deux mois pour y répondre.

12. Le 9 juillet 2007, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Ces preuves ont été envoyées par l'Office au défendeur le 26 juillet 2007. Un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour répondre aux preuves et arguments.

13. Le défendeur a réagi aux arguments et preuves de l'opposant en date du 25 septembre 2007. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 12 octobre 2007.

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 2.18 et 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, à savoir 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.

II.1. Arguments de l'opposant

17. L'opposant estime que le droit invoqué dispose d'un pouvoir distinctif élevé, vu qu'il s'agit d'un élément fantaisiste. Dans le signe contesté, l'élément dominant et prédominant est « OE » car les lettres OE sont écrites en gros caractères, suivies des mots descriptifs « organic elements » écrits en caractères beaucoup plus petits.

18. La présence d'un accent aigu dans la marque invoquée n'obtiendra pas, selon l'opposant, une attention particulière de la part du consommateur. Il conclut que les signes sont très similaires sur le plan visuel.

19. Sur le plan phonétique, l'opposant estime que l'élément dominant de la marque opposée est identique à la marque invoquée.

20. D'une part, l'opposant soulève que le droit invoqué est un terme de fantaisie, sans signification, ce qui est également le cas pour la partie dominante du signe contesté. D'autre part, il affirme que, suite à l'ajout de l'élément « organic elements » dans le signe contesté, le consommateur pourrait comprendre que l'élément OE est l'abréviation de ces mots et pourrait même accorder la même signification à la marque invoquée.

21. Au niveau des produits, l'opposant estime qu'ils sont identiques ou du moins très similaires.

22. L'opposant est d'avis que dans le domaine des produits concernés, l'attention du public est faible. Ce sont des articles de grande consommation relativement bon marché, souvent achetés à la hâte, sans que le consommateur ne soit fidélisé à la marque. La comparaison visuelle est – suite à la présentation des produits concernés – importante.

23. L'opposant invite l'Office à accepter la présente opposition dans son entièreté, à condamner le déposant aux dépens et à refuser l'enregistrement de la partie Benelux du dépôt contesté.

II.2. Réaction du défendeur

24. Tout d'abord le défendeur a demandé des preuves d'usage.

25. En réponse aux observations et documents introduits par l'opposant, le défendeur observe que suite à l'utilisation de l'accent aigu dans la marque invoquée et l'élément « organic elements » dans le signe contesté, la structure phonétique ainsi que la prononciation des marques sont différentes.

26. En outre, le défendeur est d'avis que les marques constituées de deux lettres bénéficient d'une protection limitée. A cet égard, quelques différences au niveau du script peuvent être suffisantes pour écarter toute similitude entre les marques. Dans le cas présent, alors que la marque de l'opposant est constituée de deux lettres, le signe du défendeur est, quant à lui, composé de deux lettres en combinaison du terme « organicelements ». Les polices des signes respectifs sont totalement différentes et différencient les signes. Le défendeur joint à l'appui de sa thèse quelques décisions dans des affaires qui sont - selon lui - similaires.

27. Au niveau conceptuel, le défendeur estime que la marque invoquée sera vue comme une interjection pour appeler quelqu'un (ohé), alors que le signe du défendeur sera vu comme l'abréviation du terme « organicelements ».

28. Vu que les signes ne se ressemblent pas, le défendeur estime qu'il n'est pas nécessaire de comparer les produits.

29. Le défendeur invite l'Office à rejeter l'opposition.

III. DECISION

A. Preuves d'usage

30. Le défendeur a demandé à l'opposant de fournir des preuves d'usage. L'opposant a introduit des pièces justificatives dans le délai accordé. Suite au renvoi de ces pièces par l'Office, le défendeur n'a plus réagi par rapport à ces pièces, mais a réagi sur le fond en mentionnant que ses arguments ont été émis après analyse des observations et documents introduits par l'opposant.

31. Etant donné que le défendeur n'a plus réagi par rapport aux pièces introduites, l'Office n'examinera pas les preuves d'usage. Sur base de la règle 1.29, paragraphe 4 du Règlement d'exécution (ci-après RE) le défendeur peut « *retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies* ». A la règle 1.25, sous d RE, il est stipulé que « *les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés* ». L'Office est d'avis que, suite au fait que le défendeur n'a plus réagi par rapport aux preuves d'usage introduites mais qu'il a tout de suite réagi sur le fond, les parties sont visiblement d'accord sur le fait que le droit invoqué a été utilisé de manière normale pour tous les produits en question.

B. Risque de confusion

32. Conformément à l'article 2.14, paragraphe 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.

33. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose de ce qui suit: *“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 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).

B.1. Comparaison des produits

35. 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).

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

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
Cl 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.	Cl 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et lotions capillaires, dentifrices, maquillage.

<p>Cl 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.</p>	
---	--

37. Les produits « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices » reviennent *expressis verbis* dans la liste des produits des deux signes en question et sont dès lors identiques.

38. Les lotions capillaires sont identiques aux lotions pour les cheveux. Il s'agit ici d'une autre formulation des mêmes produits.

39. Le produit « maquillage » du signe contesté est fortement similaire aux produits cosmétiques de la marque invoquée. Il s'agit en effet de produits avec la même nature et destination. Ce sont des produits de beauté, employés surtout à l'embellissement du visage.

40. Les produits du signe contesté sont donc identiques, voire fortement similaires aux produits de l'opposant.


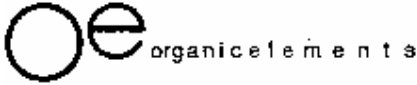
B.2. Comparaison des signes

41. 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 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).

42. 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.

43. 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 (CJCE, 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 (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

44. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	

Comparaison conceptuelle

45. La marque invoquée est composée d'un élément verbal de deux lettres, à savoir O et É. L'élément ainsi formé n'a aucune signification dans une des langues comprises par le public dans le Benelux.

46. Le signe contesté est composé d'une part de l'élément verbal « oe » et d'autre part l'élément verbal « organicelements ». Ce dernier élément est en anglais et signifie « éléments organiques ». Cet élément sera non seulement compris par le public pertinent, vu que les mots anglais ressemblent fortement à leurs translittérations françaises et néerlandaises, mais également conçu comme descriptif.

47. Il convient de relever à cet égard 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).

48. Le consommateur qui est confronté au signe du défendeur ne comprendra, qu'après une analyse particulière, que l'élément d'attaque est l'abréviation des mots « organic elements ».

49. L'élément dominant des signes en cause n'a donc aucune signification pour le public pertinent. L'aspect conceptuel n'a dès lors pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

Comparaison visuelle

50. Le droit invoqué est une marque semi-figurative, composée des deux lettres O et E. Sur la lettre E se trouve un accent aigu. Ces lettres sont écrites en majuscules, dans une police qui ressemble à celle d'une ancienne machine à écrire.

51. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est également une marque semi-figurative, composée des lettres o et e en grands caractères suivis par les mots « organic elements », écrits en minuscule.

52. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus grand sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et évoque souvent le signe en utilisant l'élément verbal. Vu l'utilisation d'une typographie peu distinctive, ceci n'est pas différent dans le cas des signes en cause, dont l'élément verbal est l'élément dominant.

53. Dans le cas de marques verbales ou essentiellement verbales ou de marques dont l'élément verbal est dominant, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur. Il convient de tenir compte des circonstances spécifiques de l'espèce; dans le cas précis, la première partie du signe contesté, l'élément dominant « oe » est écrit en lettres plus grandes par rapport à l'élément descriptif. Mis à part l'accent aigu, l'élément dominant du signe contesté est identique au droit invoqué.

54. L'Office constate dès lors que, sur le plan visuel, les signes sont fortement ressemblants.

Comparaison phonétique

55. La marque invoquée sera prononcée comme [o-e].

56. La première partie du signe contesté sera prononcée soit de la même façon que la marque invoquée, soit comme [o-ə], soit comme [oe]. Si la deuxième partie du signe contesté est prononcée – ce qui n'est pas sûr, vu que dans le cas précis l'élément dominant est le préfixe et que l'attention est en général attirée par la première partie – elle est prononcée selon le régime linguistique de la langue anglaise.

57. Dès lors, l'Office est d'avis que les signes se ressemblent.

Conclusion

58. Au niveau visuel les signes se ressemblent fortement. Au niveau phonétique les signes se ressemblent. Etant donné que les deux signes n'ont pas de signification, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

C. Autres facteurs pertinents

59. 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.

60. 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).

61. En ce qui concerne le public concerné, il faut distinguer le consommateur moyen du consommateur intéressé. 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 a gardé 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). Dans le domaine

des produits de beauté et des soins, l'attention du grand public est d'un niveau moyen (voir OBPI, opposition AIRA, 2000208, 12 juin 2007).

62. En ce qui concerne les canaux de distribution, les produits sont distribués par les mêmes canaux. Ils peuvent être achetés auprès des grandes superficies, mais aussi dans des commerces spécialisés dans les produits de beauté et de soins ou des pharmacies, etc. Dans tous ces canaux, les produits sont généralement présentés sur des rayons de façon à en permettre un examen visuel par les consommateurs (voir TPI, Sir/Zirh, affaire T-355/02, 3 mars 2004). La ressemblance sur le plan visuel joue donc un rôle important.

63. 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). Etant donné qu'il s'agit d'un mot de fantaisie, la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal.

D. Conclusion

64. Vu que les signes se ressemblent au niveau phonétique et fortement au niveau visuel, que les deux signes n'ont pas de signification et que les produits sont identiques, voire fortement similaires, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion que le public puisse croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

IV CONSÉQUENCE

65. L'opposition est justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

66. L'opposition portant le numéro 2000859 est fondée.

67. Le dépôt international 891093 n'est pas enregistré au Benelux.

68. 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 31 mars 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys