



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 18 février 2009

N° 2001383

Opposant: **TWINNER INTERNATIONAL Société par actions simplifiée**
129, rue Servient
Tour Crédit Lyonnais
69003 LYON
France

Mandataire: **Distinctive SPRL**
Parc Scientific Einstein
Rue du Bosquet 7
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

Marques: **Droit invoqué 1 :** TWINNER (enregistrement international 759091)
Droit invoqué 2 : TWINNER (enregistrement communautaire 2247138)
contre

Défendeur: **VAN BOVEN Eric**
Avenue du Prinse Héritier 46
1200 Bruxelles
Belgique

Mandataire: **In Casu**
M^e Jean-Christophe Lardinois
Rue Gachard 88 bte 8
1050 Bruxelles
Belgique

Marque contestée: TWINNER SPORT (dépôt Benelux 92616)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 12 février 2007, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale TWINNER SPORT pour distinguer des produits et services en classes 25, 28 et 35. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 92616. Le dépôt a été publié le 15 février 2007.

2. Le 26 avril 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques verbales antérieures suivantes:

- TWINNER (enregistrement international 759091) déposée le 6 février 2001 pour des produits et services en classes 9, 28 et 41.
- TWINNER (enregistrement communautaire 2247138) déposée le 7 juin 2001 pour des services en classe 35.

3. L'opposant est le titulaire des droits invoqués, comme le fait ressortir le registre.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits et services revendiqués par les marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

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 4 mai 2007.

8. En date du 1^{er} mai 2007, une autre opposition a été introduite contre le dépôt de la marque verbale TWINNER SPORT. Le 15 mai 2007, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a informé les parties que le traitement de cette autre opposition ne serait pas reporté.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 juillet 2007. Le 25 juillet 2007 l'Office a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai de deux mois étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments étayant l'opposition.

10. Le 20 septembre 2007, le cabinet IN CASU s'est constitué mandataire du défendeur. Dans ce même courrier, il relève quelques points concernant le fond de l'opposition. Etant donné que les arguments du défendeur ne pouvaient pas encore être introduits, ces éléments n'ont pas été transmis à l'opposant. Ces éléments ne seront pas pris en compte lors de l'appréciation de la présente opposition.

11. Le 25 septembre 2007, l'opposant a introduit les arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 2 octobre 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

12. Le défendeur n'a plus réagi; toutefois l'Office procédera à la prise d'une décision, vu que, selon la CBPI, la constitution d'un mandataire constitue une réaction.

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.

15. L'opposant estime que l'élément TWINNER est un élément tout à fait distinctif pour les produits et services en question. La marque opposée reprend à l'identique cet élément. L'addition du mot SPORT n'apporte selon l'opposant, aucun élément de différenciation entre les marques, car il est absolument descriptif. Il existe dès lors une ressemblance visuelle.

16. Sur le plan phonétique, l'opposant affirme que la prononciation du terme est identique. Au niveau conceptuel, le terme TWINNER est original. L'opposant conclut qu'il existe donc une ressemblance d'ensemble.

17. L'opposant soulève que ses marques font l'objet d'un usage normal au Benelux. Il est d'avis que les produits en classe 25 du dépôt sont similaires aux services couverts par la classe 35 de la marque communautaire. Les produits en classe 28 du dépôt sont selon lui identiques ou similaires aux produits en classe 28 de la marque internationale. Les services de la classe 35 du dépôt sont également identiques ou similaires à ceux de la classe 35 de la marque communautaire.

18. L'opposant estime que le risque de confusion dans l'esprit du public est inévitable. Il demande d'accueillir l'opposition et de rejeter le dépôt Benelux 92616.

III. DECISION

A. Risque de confusion

19. Conformément à l'article 2.14, paragraphe 1 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.

20. 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”.

21. 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).

A.1. Comparaison des signes

22. 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).

23. 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.

24. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
TWINNER	TWINNER SPORT

Comparaison conceptuelle

25. Bien que le terme « TWINNER » soit dérivé du mot TWIN (jumeaux), qui signifie dans la langue anglaise « quelqu'un qui accouche de jumeaux »¹ et un terme qui fut utilisé par l'écrivain Stephen King dans certains de ses livres pour décrire des êtres d'un univers parallèle, ce mot, ne faisant pas partie du vocabulaire courant du public Benelux, n'aura pas de signification claire pour ce dernier. L'aspect conceptuel n'a donc pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

¹ Source: Webster's Third New International Dictionary (unabridged)

26. En général, le public ne considérera pas un élément descriptif comme l'élément distinctif et dominant d'un signe (voir arrêts TPI, Budmen, 3 juillet 2003, T-129/01; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, 6 octobre 2004, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03; Biker Miles, 7 juillet 2005, T-385/03). L'élément SPORT, dans le signe contesté, est descriptif par rapport aux produits revendiqués et ne dispose donc que d'un pouvoir distinctif limité; le mot TWINNER n'a quant à lui pas de caractère descriptif. Ainsi, l'élément TWINNER est en l'espèce, identique à la marque antérieure et doit être considéré comme l'élément dominant du signe contesté.

Comparaison visuelle

27. Les droits invoqués sont des marques verbales constituées d'un mot de sept lettres, TWINNER.

28. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est une marque verbale, constituée de deux mots, comprenant respectivement sept et cinq lettres, à savoir « TWINNER » et « SPORT ».

29. Dans le cas de marques verbales, 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. En ce qui concerne le signe contesté, l'élément dominant est « TWINNER ». Comme remarqué ci-dessus (voir point 26), l'élément « SPORT » est descriptif et ne dispose que d'un pouvoir distinctif limité. La marque antérieure est donc entièrement reprise dans l'élément dominant du dépôt contesté, qui est de plus placé au début de ce signe.

30. L'Office constate dès lors que, sur le plan visuel, il existe une ressemblance entre les signes.

Comparaison phonétique

31. Comme soulevé par l'opposant, la prononciation de l'élément dominant du signe contesté et celle des marques invoquées sont identiques.

32. Lorsque le public prononce le mot « SPORT », il le prononce selon les règles de la langue maternelle du consommateur, ou encore suivant une prononciation relevant de la langue anglaise.

33. L'Office est d'avis que sur le plan phonétique, les signes se ressemblent.

Conclusion

34. Tant au niveau visuel qu'au niveau phonétique, 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.

A.2. Comparaison des produits

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

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

36. Etant donné que les marques invoquées sont identiques, les produits et services revendiqués par ces marques seront repris conjointement ci-dessous.

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
CI 9 Lunettes solaires.	
	CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
<p>CI 28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures); matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; skis; arêtes de skis; bassins (piscines, articles de jeu ou de sport); bicyclettes fixes d'entraînement; tables, queues et billes de billard; boyaux de raquettes; cannes de golf; crosses de golf; sacs pour crosses de golf avec ou sans roulettes; appareils de culture physique; appareils pour le culturisme; engins pour exercices corporels; baudriers d'escalade; exerciceurs (extenseurs); filets (articles de sport); fixations de skis; fléchettes; fusils lance-harpons (articles de sport); gants de golf; haltères; balles de jeu; palmes pour nageurs; patins à roulettes; planches à voile; planches pour le surfing; protège-coudes (articles de sport); protège-genoux (articles de sport); protège-tibias (articles de sport); racloirs pour skis; raquettes; cordes de raquettes; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport); revêtements de skis; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; skis nautiques; skis pour le surfing; tables pour tennis de table; filets de tennis; tirs au pigeon; traîneaux (articles de sport); tremplins (articles de sport); trottinettes; volants (jeux).</p>	<p>CI 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.</p>
<p>CI 35 Services de vente de lunettes solaires, de chaussures de sport, de vêtements pour le sport, de vêtements de gymnastique, de souliers de gymnastique et d'articles de gymnastique et de sport.</p>	<p>CI 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d'intermédiaires en affaires commerciales lors de la vente de matériel de sport et de vêtements par le biais d'Internet; présentations de produits à buts commercial et publicitaire.</p>

<p>Cl 41 Location de matériel de ski; location d'équipement de plongée sous-marine; camps (stages) de perfectionnement sportif; culture physique; exploitation d'installations sportives; exploitation de parcours de golf; enseignement de la gymnastique; location de courts de tennis; chronométrage de manifestations sportives; location d'équipement pour les sports, à l'exception de véhicules.</p>	
---	--

Classe 25

37. Même si les produits et services ont à la base une nature différente, l'Office est d'avis que dans le cas présent les services en classe 35 de l'opposant sont identiques, et tout au moins fortement similaires aux produits du défendeur. En effet, il s'agit de services de vente spécifiquement liés à ces produits. Le public associera donc immédiatement les produits à l'entreprise qui rend ce service. Les produits en classe 25 sont complémentaires aux services en classe 35 de la marque communautaire invoquée. Les produits en classe 25 sont une condition *sine qua non* à la prestation des services revendiqués par l'opposant en classe 35. Les produits énumérés en classe 35 font parties des intitulés génériques utilisés par le défendeur en classe 25 et sont donc identiques à ces produits.

Classe 28

38. Les « jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes » en classe 28 du dépôt contesté sont identiques, voire fortement similaires aux produits en classe 28 de la marque invoquée. Les termes « articles de gymnastique et de sport » sont même repris *expressis verbis* dans les deux listes. Pour certains produits de la marque de l'opposant, il est mentionné qu'il s'agit de jouets, par exemple pour les bassins et les volants. Ces produits sont donc également similaires, voire identiques aux produits « jeux, jouets » du défendeur.

39. Les services de vente d'articles de gymnastique et de sport en classe 35 de la marque invoquée, sont en outre complémentaires aux produits en classe 28 « articles de gymnastique et de sport » du dépôt contesté. Un raisonnement identique à celui décrit ci-dessus par rapport aux produits en classe 25, est d'application.

40. Etant donné que les décorations pour arbres de Noël sont des produits ayant une nature et une destination spécifique, elles ne sont pas similaires aux produits ou services revendiqués par l'opposant.

Classe 35

41. Les services « gestion des affaires commerciales » sont des services complémentaires et similaires aux services en classe 35 de l'opposant. La vente de produits est une affaire commerciale qui doit être gérée afin d'être rentable. Ces services ont donc une nature et une destination similaires.

42. Les services « services d'intermédiaires en affaires commerciales lors de la vente de matériel de sport et de vêtements par le biais d'Internet; présentations de produits à buts commercial et publicitaire » sont complémentaires et similaires aux services de cette même classe et aux produits en classe 28 de l'opposant.

43. Aujourd'hui, les fabricants de produits proposent souvent un soutien complet à leurs clients, afin d'augmenter le chiffre d'affaire de leurs produits. La présentation de produits à buts commercial et publicitaire, ainsi que les services d'intermédiaires en affaires commerciales lors de la vente de ces produits par le biais d'Internet, peuvent faire partie de ce soutien. Il est clair que la présentation de produits est un élément-clé du processus de vente de produits; sans cette présentation, le produit pourrait rester inconnu pour le client. La vente de matériel de sport et de vêtements par le biais d'Internet, est de nos jours souvent offerte par les fabricants de ces produits ou, en tant qu'activité supplémentaire ou complémentaire, par des magasins indépendants. Dans ce contexte, le fabricant des produits pourrait également rendre des services d'intermédiaires en affaires commerciales lors de la vente de ses produits par le biais d'Internet à ses clients.

44. Les services « Publicité; administration commerciale; travaux de bureau » ne sont pas similaires aux services de l'opposant. Le service publicité est un service fourni par des sociétés spécialisées à une clientèle d'annonceurs. Ce service n'appartient pas à la catégorie des services de vente, qui sont destinés à des consommateurs finaux. Le seul fait qu'une société fasse de la pub pour mieux vendre ses produits ne suffit pas à rendre ces services similaires. La même considération s'applique aux travaux de bureau et à l'administration commerciale. Il s'agit de services rendus dans le secteur administratif et destinés à des tiers. Le seul fait qu'une entreprise dans le secteur de la vente doive tenir une administration ne rend pas ces services similaires. Ces services n'ont ni la même nature, ni le même objet, et n'ont non plus pas une destination, des prestataires et une clientèle identiques. Ils ne sont donc pas similaires, vu que le public n'est pas porté à leur attribuer la même origine.

Conclusion

45. Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement non similaires.

B. Autres facteurs pertinents

46. 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.

47. 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).

48. 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). Force est de constater que le public concerné est formé de consommateurs moyens. Les produits sont destinés à un public très large. A l'exception de certains services qui sont destinés à un public de professionnels ayant un niveau d'attention pouvant être plus élevé, les services peuvent également être destinés à un public mixte. Pour l'appréciation de la présente opposition, l'Office prendra donc en considération un public d'un niveau d'attention moyen.

49. 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 qui n'est pas connu par le public Benelux, les marques invoquées disposent d'un caractère distinctif normal.

C. Conclusion

50. Sur les plans visuel et phonétique les signes se ressemblent. Au niveau conceptuel, les signes n'ont pas de signification pour le public concerné. L'Office est donc d'avis que, pour les produits et services qui sont identiques voire similaire, le public concerné pourra croire que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d'entreprise économiquement liées et qu'il existe dès lors un risque de confusion.

IV CONSÉQUENCE

51. L'opposition est partiellement justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

52. L'opposition portant le numéro 2001383 est partiellement fondée.

53. Le dépôt Benelux n'est pas enregistré pour les produits et services suivants :

- Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
- Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes.
- Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; services d'intermédiaires en affaires commerciales lors de la vente de matériel de sport et de vêtements par le biais d'Internet; présentations de produits à buts commercial et publicitaire.

54. Le dépôt Benelux est enregistré pour les produits et services suivants :

- Classe 28 : Décorations pour arbres de Noël.
- Classe 35 : Publicité ; administration commerciale; travaux de bureau.

55. 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 18 février 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Françoise Dufrasne