



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 20 mai 2009

N° 2001444

Opposant: **Arcandor Aktiengesellschaft**

Theodor-Althoff-Str. 2
45133 Essen
Allemagne

Mandataire: **Lovells LLP**

Frederiksplein 42
1017 XN Amsterdam
Pays-Bas

Marque invoquée: TWINNERS (enregistrement communautaire 2096519)

contre

Défendeur: **VAN BOVEN Eric**

Avenue du Prinse Héritier 46
1200 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 à l'examen sous le numéro 92616. Le dépôt a été publié le 15 février 2007.
2. Le 1^{er} mai 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure TWINNERS (enregistrement communautaire 2096519) déposée le 20 février 2001 pour des produits en classe 25 et enregistrée le 11 juin 2007.
3. Lors de l'introduction de l'opposition l'opposant était Karstadt-Quelle A.G. Il ressort du registre communautaire, ainsi que des arguments de l'opposant, que le nouveau titulaire de la marque invoquée est Arcandor A.G.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services 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) 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 11 mai 2007 en mentionnant qu'en date du 26 avril 2007, une autre opposition (no. 2001383) avait été introduite contre le dépôt de la marque verbale TWINNER SPORT et que le traitement d'aucune ces deux opposition ne serait reporté.
8. Etant donné que le droit invoqué n'était pas encore enregistré, l'opposition a été suspendue d'office.
9. Le 18 juillet 2007, suite à l'enregistrement du droit invoqué, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a informé les parties de la levée de la suspension d'office.
10. En date du 21 septembre 2007, l'Office a adressé aux parties une communication concernant le début de la procédure, un délai de deux mois étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments étayant l'opposition.
11. Le 20 novembre 2007, les parties ont demandé la suspension de la procédure. Par conséquent, le délai d'introduction des argument de l'opposant fut reporté au 21 janvier 2008.

12. Le 21 janvier 2008, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. L'Office les a envoyés, accompagnés d'une traduction, au défendeur en date du 21 février 2008, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

13. Le défendeur n'a plus réagi; toutefois l'Office procédera à la prise d'une décision, vu que, selon la CBPI, la demande conjointe d'une suspension de procédure constitue une réaction.

14. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

15. Le 18 février 2009, l'Office a rendu une décision dans l'autre opposition dirigée contre le dépôt contesté. En date du 23 février 2009, l'Office a informé l'opposant (de la présente opposition) du contenu de ladite décision.

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. L'opposant estime que l'élément TWINNER est l'élément dominant et distinctif du signe contesté. En règle générale, l'élément qui attire principalement l'attention du public est l'élément premier. Les éléments TWINNERS et TWINNER sont, selon l'opposant, quasi-identique, vu que l'élément TWINNER est repris dans sa totalité dans TWINNERS. Il en conclut que sur le plan visuel les signes se ressemblent fortement.

18. Sur le plan phonétique, l'opposant affirme que la prononciation des termes TWINNER et TWINNERS est quasi-identique. Lors de la prononciation de TWINNERS, la dernière lettre S ne fera en général que peu la différence, vu qu'elle est la dernière lettre et que l'élément TWINNER de la marque du demandeur est suivie par le mot SPORT qui lui aussi commence par un S.

19. Au niveau conceptuel, l'opposant estime que TWINNER sera vu comme le singulier de TWINNERS. L'ajout du mot SPORT donnera l'impression qu'il s'agit d'une variante sportive de la marque TWINNERS.

20. L'opposant est d'avis que les produits en classe 25 du dépôt sont identiques aux produits en classe 25 de la marque invoquée. Vu le caractère complémentaire des vêtements et des vêtements de sport d'une part, et des articles de sport et de jeu d'autre part, l'opposant estime qu'il s'agit de produits similaires. Il en va de même pour la comparaison entre d'une part les produits en classe 25 du droit invoqué et d'autre part les services décrits en classe 35 de la demande de marque. Selon l'opposant, la description fait ressortir que ces services ont pour objectif la vente de vêtements et d'articles de sport par le biais d'internet.

21. L'opposant estime qu'il est question de risque de confusion et demande d'accorder la présente opposition, de rejeter le dépôt Benelux 92616 et de condamner le défendeur aux frais sur base de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

B. Réaction du défendeur

22. Comme mentionné ci-dessus (voir point 13), le défendeur n'a pas réagi aux arguments de l'opposant.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

23. 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.

24. 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"*.

25. 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 signes

26. 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).

27. 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.

28. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
TWINNERS	TWINNER SPORT

Comparaison conceptuelle

29. 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.

30. 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, NLACTION 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 par rapport aux produits revendiqués descriptif 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

31. Le droit invoqué est une marque verbale constituée d'un mot de huit lettres, TWINNERS.

32. 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 ».

33. 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 29), l'élément « SPORT » est descriptif et ne dispose que d'un pouvoir distinctif limité.

34. 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

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

précis, les sept premières lettres du droit invoqué sont reprises à l'identique dans l'élément dominant du signe contesté. Cet élément se trouve de plus au début de ce signe. La seule différence entre le droit invoqué et le signe contesté réside donc dans la lettre S qui ne figure pas dans l'élément dominant du signe contesté, mais qui est néanmoins la première lettre du deuxième élément de ce signe.

35. L'Office constate dès lors que, sur le plan visuel, il est question de ressemblance entre les signes.

Comparaison phonétique

36. La prononciation de l'élément dominant du signe contesté et celle de la marque invoquée sont presque identiques. La seule différence réside dans la lettre S qui ne figure pas à la fin de l'élément dominant du signe contesté.

37. Comme déjà soulevé ci-dessus, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TPI, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). En outre, la lettre S placée à la fin de la marque invoquée n'a non plus pas d'impact sur l'image sonore de cette marque.

38. 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.

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

Conclusion

40. 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.

Comparaison des produits et services

41. 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).

42. Lors de la comparaison des produits 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.

43. Suite à la décision définitive rendue par l'Office dans l'autre opposition introduite contre le dépôt contesté (voir supra points 7 et 15), la liste des produits et services de ce dépôt fut limitée. Lors de la présente opposition, la comparaison des produits s'effectuera dès lors avec les produits et services restants.

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.	
	Cl 28 Décorations pour arbres de Noël.
	Cl 35 Publicité; administration commerciale; travaux de bureau.

Classe 28

44. Etant donné que les décorations pour arbres de Noël sont des produits ayant une nature et une destination totalement différentes de celles des produits en classe 25 de l'opposant, elles ne sont pas similaires à ces produits.

Classe 35

45. Les services « Publicité; administration commerciale; travaux de bureau » ne sont pas similaires aux produits en classe 25 de l'opposant. Le service publicité est un service fourni par des sociétés spécialisées à une clientèle d'annonceurs. Le seul fait qu'une société fasse de la pub pour mieux vendre ses produits ne suffit pas à rendre ces services similaires aux produits qui sont promus par le biais de cette publicité. Cette 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. Ces services n'ont ni la même nature, ni le même objet, et n'ont non plus 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

46. Les produits et services du dépôt contesté ne sont pas similaires aux produits de l'opposant.

A.2. Autres facteurs pertinents

47. La procédure d'opposition devant l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'autre partie. L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du Règlement d'exécution prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base pour l'opposition est à charge de la partie perdante.

B. Conclusion

48. Sur les plans visuel et phonétique les signes se ressemblent. Au niveau conceptuel, les signes n'ont pas de signification pour le public concerné. Toutefois, vu que les produits et services ne sont pas similaires, la condition prévue à l'article 2.3, sous b CBPI n'est pas remplie; il n'est donc pas question de risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

49. L'opposition n'est pas justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

50. L'opposition portant le numéro 2001444 est non fondée.

51. Le dépôt Benelux no. 92616 est enregistré pour les produits et services suivants :

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

52. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 20 mai 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard