

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2002684

du 2 novembre 2010

Opposant : **Billionaire Trademarks B.V.**

Gelderlandplein 75
1082 LV Amsterdam
Pays-Bas

Mandataire : **DENNEMEYER & associates**

55, Rue des Bruyères
1274 Howald
Luxembourg

Droit invoqué :



(enregistrement Benelux 841830)

contre

Défendeur : **BRUPHIL'S, société anonyme**

Parc de l'Alliance, Avenue du Japon 35
1420 Braine-l'Alleud
Belgique

Mandataire : **Claude Katz Avocat**

Avenue Général de Gaulle 51
1050 Bruxelles
Belgique

Marque contestée :



(dépôt Benelux 1149236)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 11 décembre 2007, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque semi-figurative



pour distinguer des produits en classes 03, 14, 16, 18 et 25. Ce dépôt a été publié le 11 janvier 2008 sous le numéro 1149236.

2. Le 1^{er} avril 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement antérieur Benelux (numéro 841830) de la marque semi-



figurative , déposée le 9 mars 2006 pour des produits en classes 3, 9, 14, 18 et 25.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre une partie des produits du signe contesté, à savoir les produits en classes 3, 14, 18 et 25. L'opposition est basée sur une partie des produits du droit invoqué, à savoir les classes 3, 14, 18 et 25. Pendant la procédure, les classes contre lesquelles l'opposition était introduite ont été limitées aux classes 14, 18 et 25.

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. Le 16 avril 2008, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a envoyé aux parties, la communication concernant la recevabilité de l'opposition.

8. Le 9 mai 2008, le déposant a communiqué la constitution de Claude Katz, avocat, comme mandataire à l'Office. Ce dernier a confirmé ladite constitution aux parties en date du 11 juin 2008.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 17 juin 2008. L'Office a communiqué ce fait aux parties en date du 19 juin 2008, un délai jusqu'au 19 août 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

10. Le 19 août 2008, l'opposant a introduit des arguments destinés à étayer l'opposition. Ces arguments ont été envoyés au défendeur le 27 août 2008. Ce dernier s'est vu accorder un délai jusqu'au 27 octobre 2008 inclus pour y réagir.

11. En date du 27 octobre 2008, le défendeur a réagi aux arguments introduits. Dans sa lettre du 27 octobre 2008, le défendeur annonce l'envoi d'annexes dans les jours à venir. Vu le fait que ces annexes sont introduites auprès de l'Office en dehors du délai imparti, elles ont été classées sans suite et n'ont pas été envoyées à l'opposant. Cependant, la réaction du défendeur du 27 octobre 2008 a été transmise à l'opposant le 31 octobre 2008.

12. Les remarques des parties ont été introduites 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 a et b, CBPI: risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

15. L'opposant remarque que les marques se ressemblent fortement d'un point de vue visuel, étant donné que le signe contesté reprend les deux signes représentant la lettre « B » incomplète et se faisant face. De plus, les deux lettres « B » sont, pour le droit invoqué ainsi que pour le signe contesté, placées dans un carré. Les petites différences entre les deux signes, notamment de couleur, de détails des lettres et de positionnement ne réussissent pas, selon l'opposant, à donner une impression différente entre ces signes.

16. D'un point de vue phonétique les marques sont, selon l'opposant, identiques puisqu'elles reprennent toutes les deux les lettres « B ».

17. L'opposant remarque que la marque enregistrée est intrinsèquement distinctive.

18. Les produits de la marque invoquée et du signe contesté sont identiques ou similaires, selon l'opposant.

19. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion réel entre la marque invoquée et le signe contesté et demande de déclarer l'opposition recevable.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur est d'avis que l'impression d'ensemble donnée par chacune des marques est globalement très différente.

21. En ce qui concerne la comparaison phonétique, le défendeur remarque que dans le cas des marques semi-figuratives, il ne peut y avoir d'identité entre les marques puisque des marques semi-figuratives ne s'expriment pas à haute voix. De plus, le défendeur estime que, tandis que les lettres reprises dans la marque contestée peuvent aisément être identifiées comme des « B », il en est tout autre en ce qui concerne les signes de la marque de l'opposant, qui, selon lui, ressemblent bien plus à des chiffres « 3 », qu'à des lettres « B ». Le défendeur remarque que l'opposant ne prouve pas que sa marque soit connue sous la double voyelle « B », ni qu'elle serait prononcée de cette manière par le consommateur. Enfin, le défendeur estime que la prononciation de la marque de l'opposant comme « bébé » serait banale et non-distinctive. Il conclut qu'il convient de rejeter la ressemblance auditive évoquée par l'opposant.

22. Au niveau visuel, le défendeur est d'avis que, contrairement à ce que prétend l'opposant, il existe des différences significatives entre la marque invoquée et le droit contesté. Cette différence est due au positionnement des deux marques, aux couleurs qui diffèrent et au cadre noir utilisé dans la marque contestée qui représente, selon le défendeur, l'élément dominant.

23. Enfin, au niveau conceptuel, les deux marques diffèrent également selon le défendeur. Il remarque que le concept des lettres « B » inversées n'a en aucun cas été conçu par l'opposant.

24. Le défendeur estime que la marque antérieure dispose d'un pouvoir distinctif faible, étant donné que les marques constituées de deux lettres disposent en soi d'un pouvoir distinctif limité et que dès lors, les autres différences entre elles, notamment sur le plan visuel, sont pertinentes. D'autre part, le caractère distinctif doit s'analyser par rapport à toutes les autres marques existantes sur le marché, estime le défendeur. Dans le cas présent, le défendeur a fait effectuer une recherche dans différents registres de marques, dont il ressort qu'il existe un nombre considérable de marques portant sur deux lettres « B », pour les mêmes produits que ceux des marques en cause. Le défendeur conclut que cela a incontestablement pour effet de diminuer le pouvoir distinctif de la marque de l'opposant.

25. En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, le défendeur ne conteste pas que les deux marques visent une protection pour des classes de produits identiques.

26. Le défendeur demande de rejeter l'opposition.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

27. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, l'opposant en tant que titulaire de marques antérieures, peut introduire auprès de l'Office une opposition à une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

28. 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 ».

29. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 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 CJUE, 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 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des produits

30. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 3 Cosmétiques et crèmes cosmétiques; laques pour les ongles; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits de maquillage; parfums, rouge à lèvres; savonnettes, savons shampoings.	
CI 14 Articles de bijouterie, y compris anneaux, bracelets, chaînes, breloques, colliers, fixe-cravates, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, porte-clefs de fantaisie, épingles de parure; horloges, bracelets de montres.	CI 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
CI 18 Bourses et sacs à main; trousse de voyage (maroquinerie); étuis pour clefs (maroquinerie); sacs d'écoliers; sangles de cuir; parapluies; portefeuilles; porte-documents; sacs de plage, sacs de voyage, valises, mallettes pour documents, sacs à dos.	CI 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; portefeuilles, bourses, porte-monnaie; sacs, notamment sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols

	et cannes; fouets et sellerie.
CI 25 Vêtements de gymnastique; vêtements en cuir et en imitation du cuir; manteaux; peignoirs de bain; chaussures; chemisettes, chemises; articles de chapellerie; pardessus; maillots de bain; cravates, foulards; vestes; jupes; imperméables; vêtements confectionnés; tricotés (vêtements); bonneterie; chandails, pantalons, pull-overs; sandales, souliers de gymnastique, chaussures de plage; vêtements de dessus, robes; sabots (chaussures).	CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 14

32. Les produits *joaillerie, bijouterie et horlogerie et instruments chronométriques* en classe 14 du signe contesté sont identiques aux *articles de bijouterie et horloges* du droit invoqué. Les *métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; pierres précieuses* du signe contesté sont fortement similaires aux produits *articles de bijouterie; horloges, bracelets de montres* en classe 14 du droit invoqué. Ce sont les produits de base des produits revendiqués par les marques antérieures en classe 14 : un article de bijouterie peut par exemple être fait en argent, un bracelet de montre en or et une horloge peut être ornée de pierres précieuses. Il existe donc un lien direct et incontestable entre ces produits.

Classe 18

33. Les produits *cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; portefeuilles, bourses, porte-monnaie; sacs, notamment sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie* du signe contesté sont identiques aux produits *bourses et sacs à main; trousse de voyage (maroquinerie); étuis pour clefs (maroquinerie); sacs d'écoliers; sangles de cuir; parapluies; portefeuilles; porte-documents; sacs de plage, sacs de voyage, valises, mallettes pour documents, sacs à dos* du droit invoqué, puisqu'ils tombent dans la catégorie plus générale des produits *cuir et imitations du cuir*.

Classe 25

34. Les produits *chapellerie* du signe contesté sont identiques aux produits *articles de chapellerie* du droit invoqué.

35. Les *chaussures* du signe contesté sont identiques aux produits *chaussures* du droit invoqué.

36. Les *vêtements* du signe contesté sont identiques aux produits *vêtements de gymnastique; vêtements en cuir et en imitation du cuir; manteaux; peignoirs de bain; chemisettes, chemises; pardessus; maillots de bain; cravates, foulards; vestes; jupes; imperméables; vêtements confectionnés; tricotés (vêtements); bonneterie; chandails, pantalons, pull-overs; vêtements de dessus, robes* du droit invoqué, puisqu'ils tombent dans la catégorie plus générale des *vêtements*.

Conclusion



37. Les produits du signe contesté sont identiques voir fortement similaires aux produits du droit invoqué.

Comparaison des signes

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'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 (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

39. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la ressemblance 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.

40. 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 (CJUE, 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 (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

Comparaison visuelle

41. La marque invoquée est une marque semi-figurative, composée de deux chiffres « 3 » incomplets placés l'un en face de l'autre par le dos, en diagonale. Les chiffres ont une couleur dorée sur un fond blanc. Etant donné que les figures utilisées dans la marque invoquée sont des caractères graphiques, les deux chiffres « 3 » pourraient également être lus comme des lettres « B » incomplètes.

42. Le signe contesté est également une marque semi-figurative, composée de deux lettres « B » de couleur dorée se faisant face, placées sur un rectangle noir. Dans le dos de la lettre de gauche manque le trait vertical qui joint les deux bouts du demi-cercle du haut, dans le dos de la lettre de droite manque le trait vertical qui joint les deux bouts du demi-cercle du bas.

43. Dans le cas d'espèce, la réalisation de la marque invoquée et du signe contesté se ressemblent. Cette ressemblance est due à la forme des chiffres et la forme des lettres, qui ont en commun des formes rondes. De plus, le droit invoqué ainsi que le signe contesté se compose de la même couleur dorée. Bien que le fond des deux marques et leur positionnement soient quelque peu différents, l'Office conclut que sur le plan visuel, les signes ont un certain degré de ressemblance.

Comparaison phonétique

44. Dans le cas où le public pertinent perçoit le droit invoqué comme deux chiffres « 3 », il se référera au droit invoqué en prononçant, selon la langue utilisée, « trois-trois », « drie-drie », « three-three » ou « drei-drei ». Cette prononciation est différente de la prononciation du signe contesté, auquel le public se référera en prononçant deux lettres « b » : « bé-bé » ou « bi-bi ». Toutefois, dans le cas exceptionnel où le public voit le droit invoqué comme deux lettres « B », la prononciation des deux signes sera identique.

45. Sur le plan phonétique, l'Office est d'avis que les signes sont identiques ou ne se ressemblent pas.

Comparaison conceptuelle

46. Sur le plan conceptuel, les signes n'ont pas de signification spécifique. Étant donné que les deux signes n'ont pas de signification pour le public concerné, l'aspect conceptuel ne joue pas de rôle dans l'appréciation de la présente opposition.

Conclusion

47. Les signes ont un certain degré de ressemblance sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, ils ne se ressemblent pas ou sont identiques. Une comparaison conceptuelle n'est pas en cause.

A.2. Appréciation globale

48. 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.

49. De façon générale, deux marques se ressemblent 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, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002).

50. 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, déjà cités). Dans le cas présent les produits sont identiques, voire fortement similaires et il existe un certain degré de ressemblance sur le plan visuel et pour une partie du public les signes seront phonétiquement identiques.

51. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 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). Force est de constater que les produits s'adressent à un public très divers, sans qu'une attention spécifique ne puisse être retenue. Le public concerné est dès lors formé de consommateurs moyens.

52. De plus, 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 (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd, déjà cités). Le droit invoqué n'est pas descriptif et a donc intrinsèquement un caractère distinctif normal.

53. L'Office conclut que sur le plan visuel, les signes ont un certain degré de ressemblance. Sur le plan phonétique, la marque et le signe sont identiques ou différents. Il convient de relever à cet égard, qu'un risque de confusion auprès d'une partie du public pertinent peut être suffisant (voir en ce sens : TUE, HAI/SHARK, T-33/03, 9 mars 2005). 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. Vu l'identité voir la forte similitude des produits en cause et le degré de ressemblance des signes, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

B. Autres facteurs

54. En ce qui concerne la constatation du défendeur que le pouvoir distinctif de la marque de l'opposant est diminué dû à la quantité de marques de deux lettres « B » existant sur le marché (voir point 24), il convient de rappeler que selon la jurisprudence il n'est certes pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure, le défendeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'opposant qui fonde l'opposition, et ceci sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (voir TUE, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010).

C. Conclusion

55. En vue de ce qui précède, l'Office est d'avis que le public pertinent peut croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. L'Office estime donc qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

56. L'opposition numéro 2002684 est justifiée.

57. Le dépôt Benelux 1149236 n'est pas enregistré au Benelux pour les produits contre lesquels l'opposition était dirigée.

58. Le dépôt Benelux 1149236 n'est donc pas enregistré pour :

Classe 14 : tous les produits.

Classe 18 : tous les produits.

Classe 25 : tous les produits.

59. Le dépôt Benelux 1149236 est enregistré pour :

Classe 16 : tous les produits

60. 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 joint à la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 2 novembre 2010

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif :
Jeanette Scheerhoorn