

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2002933

du 6 mai 2010

Opposant : **GUCCIO GUCCI SPA**

73/R, Via Tornabuoni
50123 Firenze
Italie

Mandataire : **LYDIAN Lawyers**

Havenlaan 86 C B113
1000 Brussel
Belgique

Droit invoqué 1 : GUCCI (enregistrement international 429833)

Droit invoqué 2 : GUCCI (enregistrement international 457952)

Droit invoqué 3 : GUCCI (enregistrement communautaire 121988)

contre

Défendeur : **MEHMET GEDIKLI**

A. Nafiz Gürman Mahallesi
Keresteciler Sitesi Fatih
Caddesi Gülsever Sokak No:10
Merter - Istanbul
Turquie

Mandataire : **Nederlandsch Octrooibureau**

J.W. Frisolaan 13
2517 JS Den Haag
Pays-Bas


Marque contestée :



(dépôt international 951788)

I. FAITS ET PROCEDURE**A. Faits**

1. Le 19 novembre 2007, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque semi-

figurative  pour distinguer des produits en classe 25, entre autres en désignant le Benelux. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 951788 et a été publié le 20 mars 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2008/31*.

2. Le 30 mai 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- La marque verbale GUCCI (enregistrement international 429833), enregistrée le 30 mars 1977 pour des produits en classes 3, 14, 18 et 25.
- La marque verbale GUCCI (enregistrement international 457952), enregistrée le 16 décembre 1980 pour des produits et services en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
- La marque verbale GUCCI (enregistrement communautaire 121988), enregistrée le 24 novembre 1998 pour des produits et services en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.

3. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués enregistrés.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur les produits en classe 25 des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article l'article 2.18 alinéa 1er, à lire en lien avec l'article 2.14, alinéa 1er, sous a et b, 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 juin 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 15 août 2008, le déposant a communiqué une constitution de mandataire à l'Office.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 17 août 2008. L'Office a communiqué ce fait aux parties en date du 20 août 2008, un délai jusqu'au 20 octobre 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

10. Le 17 octobre 2008, l'opposant a introduit des arguments destinés à étayer l'opposition. Ces arguments ont été envoyés au défendeur le 23 octobre 2008. Ce dernier s'est vu accorder un délai jusqu'au 23 décembre 2008 inclus pour y réagir.

11. En date du 22 décembre 2008, le défendeur a réagi aux arguments introduits. L'Office a transmis cette réaction et sa traduction à l'opposant le 3 février 2009.

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 2.18, alinéa 1er et de l'article 2.14, alinéa 1er, sous a et b, 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 estime que les signes ont une ressemblance évidente sur le plan visuel. Il estime que la longueur des marques et du signe est presque identique, que la différence de deux lettres entre les marques invoquées et le signe contesté ne permet pas de supprimer les ressemblances évidentes et que l'élément figuratif du signe contesté est si peu distinctif qu'il ne constitue qu'une différence négligeable entre les signes.

16. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, l'opposant estime que la cadance et le rythme des marques et du signe sont identiques, et que leur prononciation n'est pas très éloignée. Les marques invoquées et le signe contesté sont fortement similaires selon l'opposant.

17. Les marques et le signe n'ont selon l'opposant pas de signification particulière et n'ont donc ni ressemblance, ni différence au niveau conceptuel.

18. L'opposant se réfère à une jurisprudence communautaire ayant conclu à l'existence d'un risque de confusion par la présence d'un élément dominant commun en comparaison des différences insignifiantes entre les marques concernées.

19. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant estime que les produits des marques invoquées sont identiques aux produits du signe contesté puisque les produits du signe contesté sont tous contenus dans les définitions plus générales des produits du droit invoqué.

20. L'opposant remarque que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif et la renommée des droits invoqués s'avèrent importants. Il estime que les droits invoqués jouissent clairement d'une renommée mondiale et notamment dans le territoire Benelux, ce qui résulte en un risque de confusion plus élevé. L'opposant joint des pièces en annexe pour prouver cette renommée.

21. L'opposant conclut que la similitude des produits combinée avec la ressemblance visuelle et phonétique entre les droits invoqués et le signe contesté créent indubitablement un risque de confusion. Il demande de déclarer l'opposition recevable et fondée, de refuser l'enregistrement international portant le numéro 951788 pour le Benelux et de condamner le défendeur au dépens.

B. Réaction du défendeur

22. Le défendeur remarque premièrement que le niveau d'attention du consommateur joue un grand rôle dans cette opposition, puisque, plus le niveau d'attention est élevé, plus le risque de confusion est faible. Vu que les produits avec les marques invoquées se trouvent dans un secteur haut de gamme, le public aura, selon l'opposant, un niveau d'attention plus élevé que la moyenne.

23. Le défendeur remarque ensuite que les canaux de distribution des produits avec les marques invoquées, qui sont vendus dans des magasins très exclusifs, sont différents des canaux de distribution des produits avec le signe contesté, qui sont vendus dans des magasins destinés à un public faisant ses achats dans des magasins universels.

24. En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan visuel, le défendeur est d'avis que l'on ne peut ignorer que le signe contesté est une marque figurative. Ensuite, le défendeur estime que l'ajout de la lettre « E » au milieu du signe contesté, crée une toute autre impression d'ensemble par rapport aux marques invoquées. De plus, la dernière lettre des marques invoquées est différente de la dernière lettre du signe contesté.

25. Selon le défendeur, sur le plan visuel, le public pertinent ne confondra pas le signe du défendeur avec les marques de l'opposant.

26. Sur le plan phonétique, le défendeur est également d'avis que le public pertinent ne confondra pas le signe du défendeur avec les marques de l'opposant. En effet, les marques invoquées se composent de deux syllabes, tandis que le signe contesté se compose de trois syllabes.

27. Enfin, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle, le défendeur est d'avis qu'une telle comparaison n'est pas opportune.

28. Le défendeur est d'accord avec l'opposant que les produits des marques invoquées sont identiques aux produits du signe contesté.

29. En réponse aux pièces jointes en annexe des arguments de l'opposant pour prouver la renommée des droits invoqués (voir point 20), le défendeur remarque que l'opposant n'a pas démontré que les marques invoquées sont des marques notoirement connues.

30. Le défendeur conclut que l'opposition doit être rejetée et demande à l'Office d'enregistrer le dépôt contesté.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

31. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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.

32. 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".

33. Selon la jurisprudence constante 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 »), le risque de confusion auprès du public, défini comme étant 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, doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des produits

34. 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).

35. En ce qui concerne l'argument du défendeur sur l'usage réel qui est fait des marques (voir point 22 et 23), il convient de relever qu'en effet, cet argument est sans incidence sur la présente procédure, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition devant s'effectuer

entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation.

36. Vu que les droits invoqués sont identiques, la liste des produits de ces marques sera traitée de manière consolidée ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements de dessus et dessous tissés à mailles et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.</p>	<p>Classe 25 Vêtements à savoir pull-overs; jupes; robes; chemisiers; jeans; pantalons; vestes; manteaux, manteaux de pluie, anoraks, vêtements de sport, à savoir maillots, shorts, pantalons et vestes; chemises; tee-shirts; sweat-shirts; vêtements de plage, à savoir maillots de bain et cache-maillots; shorts; vêtements tricotés, à savoir chemises, shorts, chandails et écharpes; blouses; lingerie de corps; corsages; soutiens-gorge; cache-corset; slips; robes de chambre; peignoirs de bain; maillots de bain; pyjamas; gants (habillement); combinaisons de ski; articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, bonnets, bérets; articles chaussants, à savoir chaussures, à l'exception des chaussures orthopédiques, chaussons, bottes, sandales, chaussures de plage, chaussures de sport, brodequins et leurs parties; parties de chaussures, à savoir talonnettes; talons; empeignes; bas; ceintures (habillement); cravates; régates; châles; foulards; cache-nez; cache-col; sarongs; collets pour robes; manipules; manchons; fixe-chaussettes; bretelles pour l'habillement; jarretières, bandanas; bandeaux; layettes, à savoir langes en matières textiles.</p>

37. Les produits en classe 25 du dépôt contesté sont tous des vêtements, des chaussures ou des articles de chapellerie et tombent sous les dénominations plus génériques « vêtements, chaussures, chapellerie » des droits invoqués.

38. De plus, il est affirmé entre les parties in confesso que les produits du signe contesté sont identiques aux produits des marques invoquées

39. L'Office conclut que les produits sont identiques.


Comparaison des signes

40. 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).

41. 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.

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

43. Vu que les droits invoqués sont identiques, ils seront traités conjointement ci-dessous. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
GUCCI	

Comparaison visuelle

44. Les marques invoquées sont des marques verbales, constituées de cinq lettres, « G », « U », « C », « C » et « I ». Le signe contesté est une marque semi-figurative, composée de six lettres majuscules blanches, « G », « U », « E », « C », « C » et « A », sur un fond noir.

45. Les marques invoquées et le signe contesté ont en commun les deux premières lettres, le « G » et le « U », ainsi que les deux lettres du milieu, les deux « C ». Des cinq respectivement six lettres, quatre lettres sont donc identiques et reprises dans le même ordre. La seule différence entre les marques et le signe sont la dernière lettre, un « i » dans les marques invoquées opposée à un « a » dans le signe contesté, et l'ajout d'une lettre supplémentaire, le « e », au milieu du signe contesté.

46. Dans le cas de signes complexes (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un

impact plus élevé 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. Il n'en va pas autrement dans le cas qui nous occupe. Le signe contesté est déposé dans un style spécial. Ce style s'écarte cependant à peine d'un style régulier ; son élément figuratif est marginal. En effet, une représentation graphique qui consiste en la reproduction en caractères d'imprimerie, plutôt banals et ordinaires, en lettres blanches sur un fond noir de la mention GUECCA, ne permettra pas au consommateur de détourner son attention sur des éléments figuratifs du signe contesté autres que les lettres qui la constituent (voir en ce sens TPI, arrêts Dieselit, T-186/02, 30 juin 2004 et Amplitude, T-9/05, 15 janvier 2008). L'Office estime donc que lors de la comparaison, il doit surtout être tenu compte des mots en ce qui concerne le signe contesté.

47. L'Office conclut que sur le plan visuel, les signes ont un certain degré de ressemblance.

Comparaison phonétique

48. Les droits invoqués sont composés de deux syllabes, « gou » et « tsji ». Le signe contesté est composé de deux syllabes, « gwè » et « ka », ou de trois syllabes, « gou », « è » et « ka », en fonction de la personne qui prononcera le signe. Dans le second cas, la prononciation de la première syllabe des marques est identique : « gou ». Cependant, dans le premier cas, la prononciation est différente. 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, TPI, HAI/SHARK, T-33/03, 9 mars 2005).

49. Les marques invoquées et le signe contesté ont un degré de ressemblance restreint sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

50. Sur le plan conceptuel, les signes n'ont pas de signification spécifique, ce qui est d'ailleurs inconfesso entre les parties. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas en cause.

Conclusion

51. Les signes ont un certain degré de ressemblance sur le plan visuel et une ressemblance restreint sur le plan phonétique. Une comparaison conceptuelle n'est pas en cause.

A.2. Appréciation globale

52. 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.

53. 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 (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002).

54. 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)

55. 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). Il s'agit dans ce cas-ci de produits qui font partie des achats les plus courants, de sorte qu'un niveau d'attention normal doit être considéré (TPI, ZERORH+, T-400/06, 16 septembre 2009 ; MANU, t-392/04, 16 décembre 2009). L'Office ne peut tenir compte des remarques du défendeur quant aux modalités particulières de commercialisation des produits en cause (voir point 22), dès lors que celles-ci peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit (CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007 ; O2 Holdings limited, C-533/06, 12 juin 2008 ; TPI, Ferromix, dans les affaires jointes T-305/06 à T-307/06, 15 octobre 2008).

56. 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). Les droits invoqués ne sont pas descriptifs et ont donc intrinsèquement un caractère distinctif normal.

57. En ce qui concerne la remarque du défendeur concernant la notoriété des marques invoquées (point 29), l'Office remarque que l'opposant n'a pas basé son opposition sur une marque notoirement connue tel que visé à l'article 2.14 alinéa 1^{er}, sous b. CBPI mais a uniquement remarqué que ses marques jouissent d'une renommée mondiale.

58. La renommée d'une marque, lorsqu'elle est démontrée, est un élément qui, parmi d'autres, peut revêtir une importance certaine. En ce sens, il peut être observé que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, notamment en raison de leur renommée, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt Canon, déjà cité). L'opposant est d'avis que les marques invoquées ont une renommée. Pour démontrer que ces marques jouissent d'une renommée élevée et donc d'une étendue de protection plus large pour des vêtements, chaussures et chapellerie, l'opposant a produit des extraits d'un nombre de publications sur la marque GUCCI. Dans ces publications, la marque est présentée comme une marque iconique figurant dans le top 50 des marques mondiales. L'opposant produit également des résultats de ventes élevés de produits de GUCCI ainsi que des exemples de publicités. Selon l'Office, l'opposant a suffisamment démontré que les marques verbales invoquées, GUCCI, jouissent d'une renommée élevée et donc d'une étendue de protection plus large pour des vêtements, chaussures et chapellerie.

59. Les signes ont un certain degré de ressemblance sur le plan visuel et une ressemblance restreint sur le plan phonétique. Une comparaison conceptuelle n'est pas en cause. Bien que les signes ont une impression d'ensemble qui se ressemble de manière limitée, les produits sont identiques et les marques invoquées jouissent d'une renommée, ce qui a pour conséquence que ces

marques se voient attribuer une étendue de protection plus large pour les produits concernés. Au vu de ces éléments, l'Office estime que le public concerné peut croire que ces produits sont originaires de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées et qu'il est donc question de risque de confusion.

B. Autres facteurs

60. Suite à la requête de l'opposant demandant la condamnation du défendeur au paiement des frais de cette procédure d'opposition, l'Office souligne que les dispositions concernant le renvoi au paiement des frais sont reprises dans le règlement d'exécution. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de la partie perdante au paiement des frais encourus par l'autre partie. La procédure prévoit uniquement une condamnation aux dépens, conformément à l'article 2.16, alinéa 5 et à la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution.

C. Conclusion

61. L'Office est d'avis que le public concerné peut croire que les produits désignés par le dépôt contesté proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. L'Office estime donc qu'il existe un risque de confusion.

IV Conséquence

62. L'opposition numéro 2002933 est justifiée.

63. Le dépôt international 951788 n'est pas enregistré au Benelux.

64. 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 6 mai 2010

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif :
Willy Neys