



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2003331**

**du 5 mars 2012**

**Opposant :** **WE Brand S.à.r.l.**  
Rue Beaumont 17  
1219 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

**Mandataire :** **Nauta Dutilh N.V.**  
Strawinskylaan 1999  
1077 XV Amsterdam  
Pays-Bas

**Droit invoqué :** **ZIJ**  
(enregistrement Benelux 826987)

*contre*

**Défendeur :** **MAR CAPITAL, SGPS SA**  
Campo Grande 382 C – 2° C  
1700-097 Lisboa  
Portugal

**Mandataire :** **Novagraaf Belgium SA/NV**  
Chaussée de la Hulpe 187  
1170 Bruxelles  
Belgique

**Marque contestée :**   
(dépôt international 963704)

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 3 mars 2008, le défendeur a procédé au dépôt international de la marque semi-figurative reprise ci-dessous, pour distinguer des produits et services en classes 18, 25 et 35 :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 963704 et a été publié le 3 juillet 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 22/2008*.

2. Le 25 septembre 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux antérieur, numéro 826987, de la marque verbale « ZIJ » déposée le 5 juillet 2007, et enregistrée le 5 octobre 2007, pour des produits et services en classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35.

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

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits et services du dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par l'enregistrement antérieur. Dans son argumentation du 5 mars 2009, l'opposant a limité aux classes 18, 25 et 35 du droit invoqué, les produits et services sur lesquels se base l'opposition.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1<sup>er</sup>, joint à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 8 octobre 2008, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé à l'opposant et à l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'OMPI »), la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 9 décembre 2008. Le 5 janvier 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 5 mars 2009 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 5 mars 2009, l'opposant a introduit, en langue néerlandaise, ses arguments et pièces étayant l'opposition.

10. Le 9 avril 2009, un nouveau mandataire a signalé son intervention à l'Office, en représentation des intérêts du défendeur.

11. Le 27 avril 2009, les arguments de l'opposant, accompagnés d'une traduction dans la langue de procédure, ont été envoyés par l'Office au défendeur, un délai jusqu'au 27 juin 2009 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

12. Le 25 juin 2009, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. L'opposant ayant sollicité la traduction en néerlandais des arguments du défendeur, l'Office a procédé à la traduction des arguments fournis par le défendeur. Le 17 mars 2010, l'Office a transmis la réaction et les pièces du défendeur à l'opposant, accompagnées de la traduction requise.

13. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

15. L'opposant a introduit, en application des articles 2.18, alinéa 1<sup>er</sup> et 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et b, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous 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 en question.

### **A. Arguments de l'opposant**

16. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant estime que les produits en classe 18 sont, pour partie, identiques et, pour partie, similaires aux produits de la classe 18 revendiqués par le droit invoqué. Les produits de la classe 25 visés par le dépôt contesté seraient tous inclus dans les catégories plus larges visées par le droit invoqué, à savoir, les « vêtements, chaussures, chapellerie ». Enfin, les services de la classe 35 du dépôt contesté seraient également identiques aux services repris en classe 35 par le droit invoqué.

17. Concernant la comparaison visuelle des signes, l'opposant considère que les signes en cause sont chacun composés de deux lettres dont la première serait identique et la seconde, très similaire. Selon l'opposant, les caractéristiques graphiques du dépôt contesté doivent, en l'espèce, être considérées comme des éléments secondaires du point de vue de la perception du consommateur. L'opposant conclut que les signes en cause ont un haut degré de ressemblance sur le plan visuel.

18. Sur le plan phonétique, l'opposant relève que le dépôt contesté ne pourra pas être perçu comme un sigle dont on prononcerait les lettres de manière indépendante, les lettres composant le signe contesté n'étant pas séparées l'une de l'autre mais au contraire, liées graphiquement l'une à l'autre. Il en conclut que la prononciation des signes en cause sera très similaire et qu'il en résulte une identité, ou à tout le moins, une forte ressemblance phonétique des signes en cause.

19. Le dépôt contesté n'ayant pas de signification évidente, l'opposant conclut qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

20. L'opposant considère que le droit invoqué jouit d'un pouvoir distinctif important du fait de la notoriété du nom « ZIJ » sur le marché. L'opposant fournit à l'appui de cette affirmation une enquête conduite durant l'année 2004.

21. Enfin, citant la jurisprudence de l'Office, l'opposant souligne l'importance de la perception visuelle par le consommateur des signes revêtant les produits et services concernés mais également l'intérêt d'une appréciation de la ressemblance phonétique des marques.

22. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le défendeur au paiement des frais de procédure.

#### **B. Réaction du défendeur**

23. Le défendeur conteste d'abord le prétendu caractère distinctif élevé du droit invoqué. Il rejette la pertinence de l'enquête de 2004 fournie par l'opposant et conclut, jurisprudence à l'appui, au caractère descriptif du terme « ZIJ » pour désigner des produits et services en classes 18, 25 et 35.

24. Concernant l'enquête de 2004 proprement dite, le défendeur y relève l'aveu de l'opposant concernant l'absence d'utilisation du signe « ZIJ » depuis 1999. Le défendeur estime que l'enquête est dénuée de force probante en raison de son ancienneté, du nombre limité de personnes ayant participé au sondage et de l'absence d'information concernant le lieu de résidence du panel interrogé. Le défendeur y relève également des contradictions dans les chiffres et déplore l'imprécision des termes utilisés et les conclusions partiales qui seraient données aux résultats. Enfin, le défendeur relève que seules huit des quarante questions posées ont été traduites par l'opposant.

25. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur estime qu'une comparaison ne se justifie pas, les signes en cause ne se ressemblant pas suffisamment.

26. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur reconnaît l'identité de la première lettre des signes en cause. Il estime néanmoins que dans les signes courts, une petite différence peut suffire à écarter tout risque de confusion. Phonétiquement, le défendeur estime que la présence exclusive de deux consonnes dans le signe contesté rend sa prononciation difficile et que le signe sera prononcé comme un sigle, par isolation des deux lettres le composant, à savoir « Z » et « J ». Conceptuellement, le signe « ZIJ » fait référence au pronom personnel « ELLE » dont la signification sera perçue immédiatement par le consommateur. Selon le défendeur, cette signification claire accentuerait la différence entre les signes.

27. Au vu du faible pouvoir distinctif du droit invoqué, des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et leur longueur réduite, le défendeur conclut à l'absence de risque de confusion entre les signes pour les produits et services visés en classes 18, 25 et 35.

28. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté.

### III. DECISION

#### A.1. Risque de confusion

29. Conformément à l'article 2.18 juncto 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

30. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « *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* ».

31. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « 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 ; voir 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 signes**

32. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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 (CJUE, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997 et Lloyd, précité).

33. 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 (arrêt Sabel, précité).

34. 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).

35. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<b>ZIJ</b>	<b>zi</b>

*Comparaison conceptuelle*

36. Le droit invoqué « ZIJ » renvoie au pronom personnel féminin singulier « elle » dont la signification sera comprise par la grande majorité du public au Benelux, qu'il soit francophone ou néerlandophone. Ce terme fait en effet partie des termes de base de la langue néerlandaise. Le signe contesté n'a, lui, pas de signification claire.

37. Sur le plan conceptuel, les signes doivent être considérés comme différents.

*Comparaison visuelle*

38. Le droit invoqué est un signe purement verbal constitué de trois lettres, à savoir « ZIJ ». Le dépôt contesté est une marque complexe composée de deux lettres, de couleur noire. La première lettre est la lettre « Z » ; la seconde est, d'après l'Office et les parties elles-mêmes, la lettre « j », écrite en minuscule. Graphiquement les lettres « Z » et « j » sont attachées l'une à l'autre, formant un logo globalement unitaire.

39. Les signes partagent tous deux les mêmes première et dernière lettres. Le droit invoqué comporte une troisième lettre, « I », placée en seconde position, entre les lettres « Z » et « J ».

40. Dans les signes courts, de faibles différences entre les signes peuvent suffire à conclure à l'absence de ressemblance suffisante des signes. En l'espèce, l'ajout de la lettre « I » au sein du droit invoqué, créant un mot connu du public pertinent, introduit un élément de différence certain entre les signes (« Z-I-J » / « Z-j »). Graphiquement, le signe contesté joue sur l'association d'une lettre majuscule et d'une lettre minuscule, attachées l'une à l'autre. Cette association graphique sera perçue comme un logo associant les initiales « Z » et « j ». D'un point de vue visuel, le public percevra donc, d'une part, un logo au graphisme stylisé composé des lettres « Zj » et, d'autre part, le pronom personnel « ZIJ », signe purement verbal.

41. Au vu de considérations, l'Office conclut que les signes n'ont, sur le plan visuel, qu'un faible degré de ressemblance.

*Comparaison phonétique*

42. Le signe « ZIJ » sera prononcé [zei] tant par le public néerlandophone que par le public francophone pour qui ce mot néerlandais est familier. Le dépôt contesté sera, lui, prononcé [zed-zi] en français ou [zɛd-je] en néerlandais. Phonétiquement, les sons produits par la prononciation des signes en cause sont donc très différents.

43. L'Office conclut que, sur le plan phonétique, les signes ne se ressemblent pas.

*Conclusion*

44. Selon une jurisprudence constante, les similitudes visuelles et phonétiques peuvent être neutralisées par des différences sémantiques séparant les marques en question. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement. Cette analyse n'est pas infirmée par le fait que ce signe verbal ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement de cette marque a été effectué. En effet, cette circonstance n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de cet élément verbal de la marque antérieure. Il suffit qu'une des marques en cause soit dotée d'une telle signification pour que, lorsque l'autre marque n'a pas une telle signification ou a seulement une signification entièrement différente, des similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques soient neutralisées dans une large mesure (CJUE, arrêt Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 janvier 2006 ; arrêt Zihl, C-206/04, 23 mars 2006 ; TUE, arrêt IKEA-IDEA, T-112/06, 16 janvier 2008).

45. En l'espèce, les signes présentent un faible degré de ressemblance sur le plan visuel. Sur les plans phonétique et conceptuel, les signes ne se ressemblent pas. L'Office conclut que s'agissant de signes courts, les différences existantes sont importantes et ne peuvent être compensées par la faible ressemblance visuelle constatée. Cette faible ressemblance visuelle est, en outre, neutralisée par la référence conceptuelle au pronom personnel « elle » du droit invoqué. Par conséquent, en l'absence de ressemblance suffisante entre les signes, il ne saurait être question de risque de confusion.

***Comparaison des produits et services***

46. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance entre les signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services.

47. A titre d'information, la liste des produits et services du droit invoqué et celle du dépôt contesté sont reprises ci-dessous :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
Cl 18 Cuir et imitations de cuir ; produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; parapluies et parasols ; malles et valises ; sacs non compris dans d'autres classes.	Cl 18 Bourses ; bourses de tricot ; sacs à main ; parapluies ; trousse de voyage ; trousse pour clés ; bagages de voyage ; sacs à dos ; cartable ; sacs de plage ; sacs de voyage ; housses à costumes (pour le voyage).
Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.	Cl 25 Sandales ; bottes ; écharpe ; chaussures ; pantalons ; culottes de bain/slip de bain ;

	<p>chemises ; T-shirts ; camisoles ; manteaux ; chapellerie ; chapeaux (chapellerie) ; nu-pieds ; ceintures (vêtement) ; gilets ; collants ; vêtements confectionnés ; corsages ; chaussures de sport ; bandeaux pour la tête (vêtement) ; gabardines (vêtement) ; bottes de pluie ; bonnets ; cravates ; imperméables ; lingerie ; foulards (fichus ; gants (vêtement) ; chaussettes ; parkas ; pyjamas ; pull-overs ; lingerie ; jupes ; sandales ; chaussures ; manteaux (vêtement) ; semelles ; semelles intérieures ; bretelles ; talons pour chaussures ; sabots (chaussures) ; T-shirts ; robe ; vêtement ; châle.</p>
<p>CI 35 Services d'intermédiaires en affaires commerciales relatifs à l'achat et la vente de produits cités en classes 3, 9, 14, 18 et 25 (à savoir : savons, parfumerie ; huiles essentielles ; produits cosmétiques, lotions pour les cheveux ; lunettes, entre autres lunettes de soleil, montures pour lunettes, étuis à lunettes ; métaux précieux et leur alliages et produits en ces matières ou en plaqué pour autant qu'ils ne soient pas compris dans d'autres classes que la classe 14, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, entre autres montres ; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières pour autant qu'ils ne soient pas compris dans d'autres classes que la classe 18 ; parapluies et parasols ; malles et valises ; sacs pour autant qu'ils ne soient pas compris dans d'autres classes que la classe 18 ; vêtements, chaussures, chapellerie) ; services de vente au détail dans le domaine vestimentaire et de la mode, les services précités étant également fourni par la voie électronique, entre autres l'Internet.</p>	<p>CI 35 Promotion des ventes pour des tiers.</p>
<p><i>N.B. : La langue originale de la liste des produits et services de cet enregistrement n'est pas le français. La traduction française est fournie exclusivement à des fins de lisibilité de la présente décision.</i></p>	

**A.2. Appréciation globale**

48. 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, précité).

49. A cet égard, l'opposant estime que la marque « ZIJ » jouit d'un caractère distinctif très élevé au Benelux du fait de sa réputation sur le marché. A l'appui de cette affirmation, l'opposant fourni une enquête de 2004 attestant, selon lui, de la renommée de cette marque auprès du consommateur.

50. Toutefois, la démonstration d'un caractère distinctif élevé d'une marque ne saurait avoir d'impact sur l'exigence à prouver l'existence d'un risque de confusion entre les signes. En effet, la renommée d'une marque ne permet pas en soi de présumer un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association (CJUE, Marca Mode, C-425/98, 22 juin 2000). En l'espèce, l'Office



considère que le public pertinent confronté aux signes en cause les différenciera suffisamment et ne leur attribuera pas une origine commerciale commune. L'examen des pièces fournies par l'opposant n'est donc pas pertinent.

## **B. Conclusion**

51. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance suffisante des signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits et services. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit, là, de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

## **IV. CONSÉQUENCE**

52. L'opposition numéro 2003331 n'est pas justifiée.

53. Le dépôt international portant le numéro 963704 est enregistré au Benelux.

54. 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 5 mars 2012

Lionel Duez  
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Françoise Dufrasne