



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
N° 2003849
du 20 janvier 2011

Opposant : **Sixty International S.A.**
29, avenue Monterey
2163 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **Denemeyer & Associates SA**
55 rue des Bruyères
1274 Howald
Luxembourg

Droit invoqué : ENERGIE (enregistrement communautaire 4346326)

contre

Défendeur : **Antonio Kolenberg**
6 Lacets Saint Léon, App. 406
98000 Monaco
Monaco

Mandataire : **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque contestée : VIP ENERGY (dépôt Benelux 1172021)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 4 décembre 2008, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale VIP ENERGY pour désigner des produits en classes 25, 30, 32 et 33. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1172021. Le dépôt a été publié le 17 décembre 2008.

2. Le 17 février 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt Benelux. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure ENERGIE (enregistrement communautaire 4346326), déposée le 15 avril 2005 et enregistrée le 15 mars 2007 pour des produits en classes 3, 9, 14, 18 et 25.

3. L'opposition est introduite contre les produits en classe 25 du dépôt contesté et est basée sur les produits en classe 25 du droit invoqué.

4. 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 »).

5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable. Le 2 mars 2009, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a envoyé aux parties, la communication concernant la recevabilité de l'opposition.

7. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 3 mai 2009. L'Office a communiqué ce fait aux parties en date du 12 mai 2009, un délai jusqu'au 12 juillet 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

8. Le 10 juillet 2009, l'opposant a introduit ses arguments. Le 17 juillet 2009, les arguments de l'opposant ont été envoyés par l'Office au défendeur en lui accordant un délai jusqu'au 17 septembre 2009 inclus pour y réagir.

9. Le défendeur a introduit ses arguments le 11 septembre 2009. L'Office a transmis cette réaction à l'opposant le 5 octobre 2009.

10. Les remarques des parties ont été introduites dans les délais impartis par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

12. 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 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

13. L'opposant constate que les produits du signe contesté reprennent à l'identique les produits du droit invoqué.

14. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant note en premier lieu que le droit invoqué est tout à fait distinctif pour désigner des produits en classe 25.

15. Sur le plan phonétique, l'opposant remarque que le droit invoqué est repris totalement dans le signe contesté.

16. Selon l'opposant, les signes sont également très proches sur le plan conceptuel, le terme anglais ENERGY ayant la même signification que le terme français ENERGIE.

17. L'adjonction du sigle VIP au signe contesté n'est, selon l'opposant, pas de nature à écarter le risque de confusion entre les deux signes étant donné qu'il s'agit d'une abréviation, un terme court, qui sera moins susceptible de se graver dans la mémoire du consommateur que les éléments « énergie » et « energy ». L'opposant ajoute que le consommateur pourrait penser que le signe contesté est une déclinaison de la ligne de vêtements portant la marque invoquée, à savoir une ligne de vêtements pour des personnalités.

18. L'opposant conclut qu'il existe aussi bien un risque de confusion qu'un risque d'association dans l'esprit du consommateur.

19. L'opposant finit par ajouter que les produits avec la marque invoquée sont largement diffusés au Benelux et qu'il s'agit de l'une des marques leader auprès des jeunes.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur remarque que, bien que les signes ont en commun un terme commençant par la séquence « energ », l'ajout du terme « VIP » et la différence des lettres « IE » et « Y » en fin des marques doivent être considérés comme suffisants pour écarter un risque de confusion entre les signes.

21. Le terme « ENERGY » en combinaison avec le terme « VIP » forment, selon le défendeur, un ensemble qui veut dire « énergie de personnes très importantes ». Le défendeur ne pense pas que le terme « ENERGY » a un caractère prépondérant au sein de l'ensemble « VIP ENERGY ».

22. L'abréviation « VIP » sera, selon le défendeur, généralement prononcée à l'anglaise, c'est à dire comme « VI-AYE-PI ». Sur le plan phonétique, les deux composants de la marque « VIP

ENERGY » prennent donc, selon le défendeur, une place équivalente, puisque chaque mot est composé de trois syllabes. De plus, le défendeur remarque qu'il est de jurisprudence constante que le début d'une marque a habituellement un impact plus fort sur le consommateur que la fin d'une marque.

23. Au niveau conceptuel, le défendeur estime que dû à l'ajout de l'abréviation « VIP », l'ensemble du signe contesté a une signification différente du droit invoqué.

24. Le défendeur est d'avis que, malgré l'identité des produits en classe 25, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles sont suffisantes pour écarter un risque de confusion entre les signes. Il demande de rejeter l'opposition et d'enregistrer le dépôt 1172021.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

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

26. 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 ».

27. Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE 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 ; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des produits

28. 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).

29. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué avec les produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans le dépôt.

30. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.	Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

31. Les produits sont identiques.

Comparaison des signes

32. Il ressort du libellé de l'article 4, alinéa 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 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).

33. 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 (arrêts Sabel et Lloyd, déjà cités).

34. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ENERGIE	VIP ENERGY

Comparaison conceptuelle

35. La marque invoquée est une marque verbale composée du mot ENERGIE. Le signe contesté est également une marque verbale, composée de deux mots : VIP et ENERGY. L'indication ENERGY est l'équivalent anglais du mot français « énergie ». Le mot « énergie » est défini comme suit dans le nouveau Petit Robert de la langue française : « force et fermeté de l'action, qui rend capable de grands effets ». La signification du mot ENERGY sera comprise par la majorité du public Benelux, vu qu'il s'agit d'un mot courant de la langue anglaise, qui, de plus, ressemble aux équivalents français, néerlandais et allemand.

36. L'indication VIP est une abréviation usuelle pour : « very important person », ce qui veut dire « personne très importante » en français. Cette abréviation est utilisée dans toutes les langues Benelux et sera donc comprise en tant que telle.

37. L'indication ENERGIE du droit invoqué et l'indication ENERGY du signe contesté ont donc la même signification ; ils sont identiques sur le plan conceptuel.

38. L'Office conclut que les signes en cause présentent une similitude conceptuelle due aux éléments verbaux ENERGIE et ENERGY, ayant une signification identique.

Comparaison visuelle

39. Sur le plan visuel, le signe contesté se compose de deux mots, tandis que le droit invoqué se compose d'un mot. Cependant, le signe contesté reprend à l'identique et dans le même ordre les cinq lettres ENER du droit invoqué. Dans le signe contesté, ces cinq lettres sont suivies de la lettre « Y », tandis que le droit invoqué se termine avec les lettres « IE ».

40. Le signe contesté est précédé par l'abréviation évocateur « VIP ». L'indication « ENERGY » est plus long que l'élément « VIP » et sera donc d'avantage remarqué par le public concerné.

41. L'Office constate, au vu de ce qui précède, que sur le plan visuel, l'impression d'ensemble est que les signes se ressemblent.

Comparaison phonétique

42. La marque invoquée est composée de trois syllabes, prononcées comme « é-ner-ji » ou « é-ner-gui », dépendant de la langue parlée du consommateur. Le signe contesté peut être prononcé comme « vi-ai-pi é-ner-ji » ou comme « vip é-ner-gui ». Quoiqu'il en soit, l'élément «ENERGIE » du droit invoqué et l'élément « ENERGY » du signe contesté, seront prononcés de façon identique ou tout au moins similaire, suivant la langue utilisée.

43. L'Office conclut qu'au niveau phonétique, les signes se ressemblent.

Conclusion

44. Les signes se ressemblent aux niveaux conceptuel, visuel et phonétique.

A.2. Appréciation globale

45. 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.

46. 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).

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, déjà cités).

48. 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 (TUE, ZERORH+, T-400/06, 16 septembre 2009 ; MANU, t-392/04, 16 décembre 2009).

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). Le droit invoqué n'est pas descriptif et a donc intrinsèquement un caractère distinctif normal. De plus, la notoriété de la marque antérieure semble être invoquée par l'opposant (voir point 19), mais n'a pas été suffisamment démontrée puisque l'opposant a uniquement introduit quelques exemples extraits de site web où paraît la marque ENERGIE. Etant donné qu'un risque de confusion a été constaté, il n'y a plus lieu de traiter la notoriété invoquée par l'opposant.

50. Le Tribunal de Première Instance a jugé dans l'affaire Miss Fifties/Fifties (23 octobre 2002, T-104/01) que pour ce qui est des conditions dans lesquelles les produits en cause sont commercialisés, il y a lieu de relever qu'il est fréquent, dans le secteur de l'habillement, que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu'elle désigne. Il est également habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d'une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production (féminine, masculine, jeune). Dans ces conditions, il est concevable que le public ciblé considère les vêtements désignés par les marques en conflit comme appartenant, certes, à deux gammes de produits distincts, mais provenant, toutefois, de la même entreprise de confection. Dans le cas présent, il en est de même pour les marques en cause, puisque le consommateur pourrait considérer l'indication VIP du droit invoqué comme une sous-marque de la marque ENERGIE.

51. Vu le caractère distinctif normal de la marque invoquée, vu l'identité des produits en cause et la ressemblance entre les signes, l'Office est d'avis que le consommateur moyen, même s'il est capable d'appréhender certaines différences entre les deux signes, peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. L'Office estime donc qu'il existe un risque de confusion.

B. Conclusion

52. Au vu de ce qui précède, l'Office est d'avis que le public pertinent peut croire que les produits en cause 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

53. L'opposition numéro 2003849 est justifiée.

54. Le dépôt Benelux 1172021 n'est pas enregistré au Benelux pour les produits contre lesquels l'opposition était dirigée.

55. Le dépôt Benelux 1172021 n'est donc pas enregistré pour :

Classe 25 : tous les produits

56. Le dépôt Benelux 1172021 est enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée:

Classe 30 : tous les produits

Classe 32 : tous les produits

Classe 33 : tous les produits

57. 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, à lire en lien avec la règle 1.32 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 20 janvier 2011

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif :
Guy Abrams