



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003876

du 30 novembre 2010

Opposant : **POLLINI S.P.A.**
Via Erbosa, 2/B
47030 GATTEO
Italie

Mandataire : **Bureau Gevers SA-NV**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque invoquée no. 1 : enregistrement international 385729
POLLINI

Marque invoquée no. 2 : enregistrement international 485980
POLLINI

Marque invoquée no. 3 : enregistrement communautaire 4224242



contre

Défendeur : **S.B.F. sprl**
Rue Limnander 20
1070 Bruxelles
Belgique

BOUTROS Roland
Av. Marcel Thiry 11
1200 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : dépôt Benelux 1170899
Pellini

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 18 novembre 2008, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale PELLINI pour distinguer des produits en classe 25. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1170899 et publié le 4 décembre 2008.

2. Le 26 février 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les enregistrements antérieurs suivants :

- enregistrement international no. 385729, déposé le 18 février 1972 pour des produits en classes 18 et 25, de la marque verbale POLLINI ;
- enregistrement international no. 485980, déposé le 16 juin 1984 pour des produits en classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24 et 25, de la marque verbale POLLINI ;
- enregistrement communautaire no. 4224242, déposé le 30 décembre 2004 et enregistré le 13 janvier 2006 pour des produits en classes 3, 18 et 25, de la marque complexe suivante :



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

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

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 3 mars 2009, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. Suite à des demandes conjointes des parties, la période du « cooling off » a été prolongée à plusieurs reprises. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 janvier 2010. Le 8 janvier 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 8 mars 2010 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 26 février 2010, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 3 mars 2010, un délai jusqu'au 3 mai 2010 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le défendeur n'a plus réagi. Toutefois, vu les demandes conjointes de prolongation, il a réagi en vertu de l'article 2,16, alinéa 3, sous b de la CBPI (voir supra, point 8). L'Office procèdera dès lors à la prise d'une décision. Ceci a été confirmé aux parties le 26 mai 2010.

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 en question.

A. Arguments de l'opposant

13. S'agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, l'opposant est d'avis que les différentes marques sont d'une composition et d'une structure similaires. Seule la deuxième lettre diffère entre les signes. La marque antérieure communautaire se compose quant à elle de deux parties, vu qu'il s'agit d'une variante des autres marques invoquées étant précédée de la seule lettre « P ». Il conclut dès lors que les signes sont visuellement hautement similaires.

14. Sur le plan phonétique, l'opposant estime que les signes sont hautement similaires, bien que le début est légèrement différent.

15. Conceptuellement les signes sont identiques, voire similaires, vu qu'ils font tous deux référence à la mode italienne.

16. Les produits sont selon l'opposant identiques. Ils appartiennent au même secteur, ont les mêmes nature, destination et utilisation, peuvent avoir la même origine et peuvent être distribués via les mêmes canaux de distribution.

17. Selon l'opposant le consommateur moyen ayant un degré d'attention moyen, risque fortement de confondre les signes en cause.

18. L'opposant requiert dès lors que la procédure d'opposition soit déclarée fondée, la demande de marque rejetée et que le déposant soit condamné aux dépens conformément à l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

B. Réaction du défendeur

19. Le défendeur n'a pas réagi aux arguments de l'opposant (voir supra, point 10).

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

20. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

21. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule: « *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.* »

22. 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).

23. Tout d'abord, l'Office procédera à la comparaison du deuxième droit invoqué.

Comparaison des produits

24. 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 (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

25. Lors de la comparaison des produits des droits invoqués avec ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont considérés les produits tels que formulés aux registres, respectivement tels qu'indiqués dans la demande de marque.

26. Pour des raisons d'économie de procédure, l'Office procédera tout d'abord à la comparaison du deuxième droit invoqué avec le dépôt contesté. L'opposant s'est basé sur tous les produits de cet enregistrement. L'Office limitera toutefois la comparaison aux produits nécessaires et pertinents.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et enfants; chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricot; pyjamas;	Cl 25 Vêtements confectionnés pour hommes tels que costumes, chemises, vestes, manteaux, pantalons, cravates et chaussures en cuir.

chaussettes; maillots; corsages; porte-jarretelles; combinaisons; pantoufles; chaussures en général; chapeaux; cache-col; foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures.	
--	--

27. Les produits revendiqués par le dépôt contesté sont identiques aux produits de l'opposant, vu que tous deux mentionnent les « vêtements pour hommes » dans leur classification. Qu'il s'agisse ou non de vêtements confectionnés, cette constatation reste d'application, vu que cette spécification n'empêche pas que la marque invoquée soit également protégée pour de tels produits, vu que la formulation en classe 25 de la marque invoquée est plus large. L'énumération d'exemples est également sans pertinence, vu qu'il s'agit d'exemples qui se rangent sous la formulation plus large « vêtements confectionnés pour hommes » qui se retrouvent presque tous *expressis verbis* dans la classification de l'opposant.

Comparaison des signes

28. 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).

29. 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.

30. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
POLLINI	PELLINI

Comparaison visuelle

31. Le droit invoqué est une marque verbale, composée d'un mot de sept lettres, à savoir POLLINI. Le signe contesté est également une marque purement verbale, composée d'un mot de sept lettres, à savoir PELLINI.

32. Dans le cas de marques verbales, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir Tribunal de l'UE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17

mars 2004). Toutefois, il convient de tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce. Dans le cas précis, seule la voyelle en deuxième position est différente.

33. Cette différence n'empêche toutefois pas que l'impression d'ensemble produite par les deux signes reste ressemblante, vu que les six autres lettres sont identiques et placées dans la même position, ce qui donne une structure visuellement très similaire.

34. L'Office conclut dès lors que les signes se ressemblent visuellement.

Comparaison phonétique

35. Le droit invoqué, tout comme le signe contesté, est composé de trois syllabes.

36. La seule différence est une différence de prononciation de la première voyelle dans la première syllabe. Malgré la jurisprudence disant que la première partie attire en générale principalement l'attention du consommateur (voir arrêt *Mundicor*, précité), cette différence ne peut atténuer la ressemblance existant entre les signes vu les prononciation et structure identiques de la première lettre et des autres syllabes.

37. Sur le plan phonétique, l'Office estime que les signes se ressemblent.

Comparaison conceptuelle

38. Les deux signes peuvent être interprétés par le public pertinent comme des mots ou noms d'origine italienne, mais ce public n'accordera toutefois pas de signification déterminée à ces mots.

39. Les signes n'ayant pas de signification claire et déterminée pour le public pertinent du Benelux, l'aspect conceptuel n'est pas relevant pour l'appréciation de leur éventuelle ressemblance.

Conclusion

40. Les signes se ressemblent aux niveaux visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, ils n'ont pas de signification déterminée pour le public pertinent. L'aspect conceptuel n'est donc pas pertinent pour l'appréciation de leur éventuelle ressemblance.

A.2. Appréciation globale

41. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

42. 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 précis, les produits sont identiques et l'impression d'ensemble des signes est ressemblante.

43. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que 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 qu'il s'agit en l'espèce de produits de consommation courante pour lesquels le niveau d'attention moyen peut être retenu.

44. 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). La renommée n'a pas été invoquée. Vu que la marque ne décrit aux yeux du public pertinent pas de caractéristiques des produits concernés, son caractère distinctif est d'un niveau normal.

45. L'Office constate dès lors, vu l'impression d'ensemble ressemblante des signes en cause et l'identité des produits concernés, que le public pertinent peut croire que les produits en question proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

46. Au vu de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

47. Etant donné qu'un risque de confusion a été constaté au niveau du deuxième droit invoqué, le traitement des deux autres droits invoqués est superflu.

IV. CONSÉQUENCE

48. L'opposition portant le numéro 2003876 est justifiée.

49. Le dépôt Benelux numéro 1170899 n'est pas enregistré.

50. 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 30 novembre 2010

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman