

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2004148

du 7 septembre 2010

Opposant : **Beiersdorf Aktiengesellschaft**

Unnastrasse 48
20253 Hamburg
Allemagne

Mandataire : **Nederlandsch Octrooibureau**

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

Marque invoquée 1 : enregistrement Benelux 49538
LABELLO

Marque invoquée 2 : enregistrement communautaire 15750
Labello

Marque invoquée 3 : enregistrement international 884554



Marque invoquée 4 : marque notoirement connue
LABELLO

contre

Défendeur : **ITM ENTREPRISES, Société par actions simplifiée**

24 rue Auguste-Chabrières
75015 Paris
France

Mandataire : **DISTINCTIVE sprl**

Parc Scientifique Einstein
Rue du Bosquet 7
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

Marque contestée : dépôt international 996210



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 20 février 2009, le défendeur a introduit un dépôt international pour distinguer des produits en classe 3 de la marque semi-figurative suivante :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 996210 et a été publié le 9 avril 2009 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2009/12*.

2. Le 26 mai 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est à l'origine basée sur les marques suivantes :

- enregistrement Benelux numéro 49538, déposé le 27 août 1971 pour des produits en classes 3 et 5, de la marque verbale antérieure LABELLO ;
- enregistrement communautaire numéro 15750, déposé le 1^{er} avril 1996 et enregistré le 3 août 1998 pour des produits en classe 3, de la marque verbale antérieure Labello ;
- enregistrement international numéro 884554, déposé le 22 février 2006 et enregistré le 19 avril 2007 pour des produits en classe 3, de la marque semi-figurative antérieure :



- marque notoirement connue, selon l'opposant, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris LABELLO.

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

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

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1^{er}, à lire en lien avec 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 4 juin 2009, 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. Le 2 juillet 2009, Distinctive sprl s'est constitué mandataire du défendeur.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 août 2009. Le 10 août 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 10 octobre 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

10. Le 9 octobre 2009, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 11 novembre 2009, un délai jusqu'au 11 janvier 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 8 janvier 2010, le défendeur a introduit sa réaction. Celle-ci a été envoyée à l'opposant par l'Office en date du 11 janvier 2010.

12. Chaque partie a introduit ses observations 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

A. Arguments de l'opposant

14. L'opposant se base dans ses arguments sur l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et l'article 2.3, sous b CBPI.

15. Il est d'avis que le signe contesté est une représentation d'un emballage, dont l'élément le plus distinctif est le mot LABELL reproduit en caractères blancs sur un fond bleu foncé ayant un bord blanc. Les autres éléments verbaux du signe sont selon l'opposant des termes descriptifs et élogieux, parmi lesquels certains sont très usuels. La comparaison effectuée par l'opposant focalisera donc, selon ses propres dires, sur l'élément le plus distinctif précité.

16. Sur le plan auditif, l'opposant affirme que les deux premières syllabes sont identiques. Selon lui, l'accent ne sera pas davantage mis sur la dernière lettre de la marque invoquée. De plus, l'opposant relève que dans le cas de marques verbales (ou principalement verbales), l'attention du consommateur est en général attirée par la première partie. Il conclut dès lors que les signes sont en grande partie identiques. Il en va de même pour la comparaison visuelle entre la marque antérieure verbale et le signe contesté. De plus, en ce qui concerne la marque semi-figurative invoquée, l'opposant est d'avis qu'il existe également de grandes similitudes entre les éléments figuratifs des signes en cause.

17. Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n'a de signification, selon l'opposant.

18. Par rapport aux produits, l'opposant estime que la nature des produits est identique, vu qu'il s'agit dans les deux cas de produits de soin personnel. A tout le moins, il est question de produits très similaires et même complémentaires, qui seront vendus par les mêmes canaux de vente et qui peuvent presque toujours se trouver dans le même rayon de grandes surfaces.

19. L'opposant invoque que sa marque est une marque très connue au Benelux, plus particulièrement pour des produits de soin des lèvres. Il estime donc que la marque dispose d'un caractère distinctif élevé et devrait bénéficier d'une protection plus étendue. En support de cette thèse, il joint à ses arguments une présentation intitulée « Labello in Belgium », basée sur des chiffres de Nielsen Food & Drug.

20. Sur base de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et demande dès lors d'accueillir l'opposition, de refuser l'enregistrement international et de condamner le défendeur aux frais de l'opposition.

B. Réaction du défendeur

21. Tout d'abord le défendeur relève qu'il est titulaire de nombreuses marques composées de l'appellation LABELL pour désigner des produits d'hygiène, dont la plus ancienne, valable au Benelux, est une marque verbale dont les droits remontent à 1993.

22. Dans ses arguments, le défendeur invite l'opposant à déposer des preuves d'usage des deux marques verbales invoquées.

23. Selon le défendeur, le signe contesté est une marque semi-figurative représentant un packaging de produit et comportant à ce titre de nombreuses mentions et combinaisons de couleurs. Le défendeur est d'avis que les éléments verbaux du signe « HAIR'UP » et « MOUILLE », vu leur taille et malgré leur caractère faiblement distinctif, sont les termes les plus dominants du signe qui vont permettre de distinguer ce produit des autres produits du défendeur et de ceux des concurrents ; ceci vaut dans une moindre mesure pour le terme LABELL.

24. Le défendeur estime que la comparaison phonétique devrait logiquement se faire entre les termes dominants de chaque marque. A ses yeux, il n'y a rien de comparable. En admettant que par extraordinaire, seul le terme LABELL soit prononcé, il demeure selon le défendeur que ce dernier est phonétiquement différent du terme LABELLO présent dans la marque antérieure.

25. Sur le plan conceptuel, il estime que les signes ne véhiculent pas la même impression. En effet, vu l'identité phonétique avec « LA BELLE », le signe contesté peut être compris par les consommateurs de langue française comme évocateur de la beauté ou de la mise en beauté. En revanche, les marques invoquées n'évoquent selon lui rien de particulier, sauf pour les latinistes avertis qui seuls reconnaîtront les mots « labium » (lèvres) ou « labellum » (lèvres délicates).

26. Les produits visés par le signe contesté sont clairement décrits et précis, contrairement aux marques antérieures qui couvrent sans précision intégralement la catégorie générale des cosmétiques. Or, à la connaissance du défendeur, les marques ont été uniquement utilisées pour désigner des baumes pour les lèvres. Il estime que les produits ne sont pas similaires.

27. Au surplus, le défendeur invoque que les consommateurs connaissent également la marque « LABELL », notamment utilisée au Benelux depuis plus de 10 ans pour désigner une large gamme de produits d'hygiène. Il n'y a donc selon lui aucune raison pour qu'une confusion naisse aujourd'hui, vu que les consommateurs sont déjà habitués depuis des années à voir coexister les marques en présence.

28. Le défendeur conclut compte tenu de ce qui précède, qu'il n'existe pas de réel risque de confusion et qu'il convient dès lors de rejeter l'opposition et d'enregistrer la marque internationale.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

29. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1, 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.

30. 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* ».

31. 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 signes

32. 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).

33. 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 (arrêts Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précités).

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. Tout d'abord, l'Office procédera à la comparaison de la marque invoquée semi-figurative non soumise à l'obligation d'usage avec le signe contesté.

36. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

Comparaison conceptuelle

37. Il convient d'observer que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, arrêts BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 et ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007). Dans la marque invoquée l'élément « lipcare » peut être considéré comme étant descriptif pour des cosmétiques de soin des lèvres et donc peu distinctif. Il en va de même pour les éléments suivants du signe contesté : « gel effet mouillé », « fixation extra-forte » et également, mais dans une moindre mesure, pour l'élément verbal « hair'up ».

38. Les éléments « labello » et « labell » n'ont pas de signification propre dans une des langues comprises par le public Benelux. La référence à l'origine latine de ces termes, ne sera pas comprise par le public pertinent, qui est composé de consommateurs moyens. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas possible.

39. Vu qu'aucune comparaison conceptuelle n'est possible, l'aspect conceptuel n'entre pas en considération pour l'appréciation globale de la ressemblance des signes en question.

Comparaison visuelle

40. La marque invoquée est une marque complexe, composée de l'élément verbal « labello » en caractères blancs et gras avec en dessous en plus petit et en plus fin le terme « lipcare », le tout sur un fond ovale bleu avec un contour gris.

41. Le signe contesté est également une marque complexe. Elle représente, comme affirmé par les parties, un emballage bleu présentant dans sa partie supérieure une forme sphérique bleue foncée aux contours blancs au milieu de laquelle figure le terme « labell » en caractères blancs et gras, au-dessus desquels un papillon blanc figure qui en même temps croise les contours de la forme sphérique précitée. En dessous, figurent un cercle gris clair, ainsi que le terme « hair'up » en caractères bleus foncés, encore plus bas figurent les termes « gel effet » en plus petit, au-dessous desquels le terme « Mouillé » figure en plus grand et en blanc. Encore en-dessous figurent d'autres éléments, comme par exemple « fixation extra-forte » et des éléments illisibles sur la représentation.

42. Comme précisé ci-dessus, lors de la comparaison conceptuelle, les éléments qui se trouvent en bas du signe et qui sont par ailleurs aussi écrits en plus petits, ne seront en raison de leur caractère peu distinctif et de leur taille, pas perçus par le public pertinent comme un élément dominant du signe. Malgré sa taille plus grande, il en va de même pour le mot « Mouillé », vu son caractère descriptif (voir supra, point 37). La forme de l'emballage ne sera pas non plus perçue par le public comme étant distinctive. Il s'agit en fait d'une forme habituelle pour un tube. L'élément verbal « LABELL » figurant dans la forme sphérique bleue et blanche attire par sa position dans le signe, le plus l'attention. Il y occupe une position autonome par rapport aux autres éléments.

43. Dans les signes composés (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 les évoque souvent en utilisant l'élément verbal (voir arrêt du Tribunal UE, Selenium-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Tel est certainement le cas de la marque invoquée, dans laquelle l'élément verbal occupe une position visuelle très importante vu sa taille et ses éléments figuratifs limités. Néanmoins, il convient de relever que les signes en question partagent aussi des ressemblances au niveau des éléments figuratifs, comme par exemple la couleur et la forme sphérique formant le contour des lettres en gras et en blanc.

44. L'Office conclut dès lors qu'il existe une ressemblance entre les signes en cause.

Comparaison auditive

45. L'adjonction au terme « Labell » dans le signe contesté, des termes « hair'up », ainsi que d'autres termes descriptifs, n'a qu'une importance secondaire, car il est probable que ces termes ne

seront pas prononcés par les consommateurs pertinents. Une marque qui comprend plusieurs termes sera, en effet, généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer. Le signe sera ainsi facilement mentionné oralement comme « Labell » ou « Labell hair'up », ce qui entraîne un risque de confusion évident avec la marque antérieure « Labello » (voir en ce sens, arrêt du Tribunal de l'UE, *Brothers by Camper*, T-43/05, 30 novembre 2006).

46. L'élément dominant de la marque invoquée LABELLO, est composé de trois syllabes. L'élément dominant du signe contesté LABELL, est composé de deux syllabes. Ces deux syllabes sont prononcées de la même manière que les deux premières syllabes de la marque invoquée. A cet égard, il convient de relever que la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir en ce sens TUE, *Mundicor*, T-183/02 et T-184/02 du 17 mars 2004).

47. L'absence de la dernière syllabe dans le signe contesté n'occasionne pas une impression suffisamment différente de celle donnée par la marque invoquée.

48. Dès lors, l'Office conclut qu'il existe une ressemblance entre les signes sur le plan auditif.

Conclusion

49. Il résulte des ressemblances visuelle et phonétique que, dans l'esprit du consommateur, les signes se ressemblent.

Comparaison des produits

50. 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).

51. 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.

52. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 3 Cosmétiques.	CI 3 Gels pour le soin, l'entretien, l'ondulation, la fixation des cheveux; gels coiffants.

53. En l'espèce, force est de constater que les produits visés par le signe contesté relèvent de la classe 3 et font partie de la catégorie générale des « cosmétiques » couverts par la marque antérieure.

54. Lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de l'UE du 23 octobre 2002, *Fifties*, T-104/01 et du 24 novembre 2005, *Arthur et Félicie*, T-346/04).

55. Dès lors, il convient de conclure que les produits visés par le signe contesté et ceux couverts par la marque antérieure sont identiques.

A.2. Appréciation globale

56. 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.

57. 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 en cause sont identiques et les signes se ressemblent de manière visuelle et phonétique.

58. 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). Dans le domaine des produits de beauté et des soins, l'attention du grand public est d'un niveau moyen.

59. En ce qui concerne les canaux de distribution, les produits sont distribués par les mêmes canaux. Dans tous ces canaux les produits sont généralement présentés sur des rayons de façon à en permettre un examen visuel par les consommateurs (voir TUE, Sir/Zirh, affaire T-355/02, 3 mars 2004). La similitude sur le plan visuel joue donc un rôle important.

60. Comme relevé ci-dessus, il convient de souligner que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. En l'espèce, la notoriété de la marque antérieure a été invoquée par l'opposant, mais n'a pas été suffisamment démontrée pour des produits autres que pour le soins des lèvres. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la marque antérieure dispose d'un caractère distinctif normal pour les autres produits revendiqués.

61. En tenant compte des éléments précités et plus particulièrement de l'identité des produits et de l'impression d'ensemble ressemblante entre les signes, l'Office est d'avis qu'il est question de risque de confusion entre les signes en cause.

B. Autres facteurs

62. L'existence d'autres marques antérieures à la marque invoquée (voir supra, point 21) n'est pas un argument pertinent pour l'appréciation de la présente opposition. En effet, aussi longtemps que la marque antérieure est effectivement protégée, l'existence d'un enregistrement ou d'un usage antérieur à cette dernière n'est pas pertinente dans le cadre d'une opposition formée à l'encontre d'une demande de marque. En effet, seules peuvent être prises en considération la marque antérieure et la marque

demandée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen, précité ; du 1^{er} mars 2005, Enzo Fusco, T-185/03 ; du 21 avril 2005, Ruffles, T-269/02, et du 13 avril 2010, YoKaNa, T-103/06).

63. Il en va de même pour l'argument du défendeur relatif à l'usage du signe « LABELL » et à la coexistence de sa marque avec les marques antérieures depuis des années (voir supra, point 27). La procédure d'opposition ne prévoit pas la possibilité pour le défendeur d'invoquer de tels arguments. L'Office doit en effet statuer sur la possibilité de l'existence d'un risque de confusion entre les signes en question.

64. La procédure d'opposition auprès de l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'autre partie. L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution (ci-après « RE ») prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

C. Conclusion

65. L'Office conclut que le consommateur moyen pourra croire que les produits en question proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées et qu'il existe dès lors un risque de confusion.

66. Vu qu'un risque de confusion a été constaté sur base d'une des marques invoquées non encore soumise à l'obligation d'usage, il n'y a plus lieu d'honorer la demande de preuves d'usage introduite par le défendeur dans sa réaction, voire de traiter les autres marques.

IV. CONSÉQUENCE

67. L'opposition portant le numéro 2004148 est justifiée.

68. Le dépôt international portant le numéro 996210 n'est pas enregistré au Benelux.

69. 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 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 7 septembre 2010

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Tomas Westenbroek