



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2004429**

**du 28 décembre 2012**

**Opposant :** **Cilag GmbH**  
International Landis & Gyr-Strasse 1  
6300 Zug  
Suisse

**Mandataire :** **Office Kirkpatrick S.A.**  
32, Avenue Wolfers  
1310 La Hulpe  
Belgique

**Droit invoqué :** **bebe**  
(enregistrement international 571254)

*contre*

**Défendeur :** **FRANCE MATERNITE**  
1 rue Joseph Bonnet - Lotissement Queyries Nord  
33100 BORDEAUX  
France

**Mandataire :** **DISTINCTIVE**  
Domaine Brameschhof 02  
8290 Kehlen  
Grand-Duché de Luxembourg

**Marque contestée :** **BEBE 9**  
(dépôt international 1001675)

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 6 octobre 2008, le défendeur a procédé au dépôt international de la marque verbale « BEBE 9 » pour distinguer des services en classe 35. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1001675 et a été publié le 11 juin 2009 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2009/21*.
2. Le 3 août 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement international antérieur, numéro 571254, de la marque verbale « bebe », enregistrée le 16 août 1991 pour des produits en classes 3, 16 et 24 et désignant entre autres le Benelux.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.
4. L'opposition a été introduite contre tous les services du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par l'enregistrement antérieur. Lors de l'introduction des preuves d'usage le 20 octobre 2010, l'opposant a limité les services contre lesquels l'opposition est dirigée à une partie des services en classe 35 du dépôt contesté.
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 4 août 2009, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé à l'opposant et au Bureau international la notification relative à la recevabilité de l'opposition.
8. Suite à la demande conjointe des parties du 5 octobre 2009, la période de cooling off a été prolongée. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 décembre 2009. Le 8 décembre 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 8 février 2010 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.
9. Le 8 février 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Le 10 février 2010, ces arguments ont été envoyés par l'Office au défendeur, un délai jusqu'au 10 avril 2010 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.
10. Le 23 mars 2010, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. La réaction du défendeur a été envoyée par l'Office à l'opposant le 26 mars 2010.
11. Lors de l'examen quant au fond de l'opposition, l'Office a remarqué que le défendeur avait demandé dans ses arguments l'introduction de preuves d'usage. Cette demande a été transmise à

l'opposant le 20 août 2010, ce dernier étant invité à déposer les preuves d'usage requises pour le 20 octobre 2010 au plus tard.

12. Le 6 septembre 2010, un nouveau mandataire a signalé son intervention à l'Office, en représentation des intérêts du défendeur. Ceci a été communiqué à l'opposant le 10 septembre 2010.

13. Le 20 octobre 2010, l'opposant a introduit des preuves d'usage, ainsi qu'une argumentation additionnelle. Celles-ci ont été envoyées au défendeur le 28 octobre 2010, un délai lui étant accordé jusqu'au 28 décembre 2010 inclus pour y réagir.

14. Le 6 décembre 2010, le défendeur a réagi aux preuves introduites. Le 8 décembre 2010, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.

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

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

17. 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**

18. En guise d'introduction, l'opposant mentionne qu'il fait partie du groupe pharmaceutique Johnson & Johnson, fondé en 1984 et bien connu pour entre autres des produits d'hygiène, pharmaceutiques, médicaux et cosmétiques, tels que les produits pour bébés Johnson's Baby.

19. Par rapport à la comparaison des signes, l'opposant relève qu'il existe d'importantes ressemblances visuelles entre les signes. Il considère que l'adjonction du chiffre 9 à la fin du signe contesté ne permet aucunement d'éviter ces points de ressemblance, dûs à la reprise à l'identique de la marque invoquée « bebe ». Selon lui la différence liée à l'usage de lettres minuscules dans la marque invoquée et de majuscules dans le signe contesté n'a pas d'incidence en pratique. L'opposant fait par ailleurs remarquer que le signe contesté est utilisé sur le marché en minuscules. En support de cette thèse, l'opposant fait référence à une marque semi-figurative.

20. Les deux premières des trois syllabes du signe contesté étant prononcées à l'identique aux syllabes de la marque invoquée, il existe – selon l'opposant – une importante ressemblance phonétique entre les signes.

21. Au point de vue de la comparaison conceptuelle, l'opposant remarque que le mot « bebe » est l'élément dominant des deux signes. Selon l'opposant, la signification du terme « bebe » sera largement comprise par les publics néerlandais, allemand et luxembourgeois.

22. L'opposant souligne que le signe contesté reprend également le chiffre « 9 », qui peut être interprété par le public francophone comme signifiant « neuf : nouveau ». C'est pourquoi, selon

l'opposant, le consommateur pourrait associer la marque de l'opposant avec celle du défendeur en pensant qu'il s'agit d'une nouvelle version de la marque de l'opposant. Les signes présentent donc, selon l'opposant, un contenu sémantique identique, à tout le moins similaire, qui les rend similaires sur le plan conceptuel.

23. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant estime que les produits auxquels font référence les services en classe 35 du signe contesté sont, pour partie, identiques et, pour partie, similaires, voire complémentaires aux produits de la marque invoquée, vu que l'ensemble des produits visés par le signe contesté sont, à l'instar des produits couverts par la marque antérieure, des produits pouvant être destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge. Au vu des circonstances propres des produits de puériculture, l'opposant considère que tous les services couverts par le signe doivent être jugés similaires aux produits couverts par sa marque antérieure.

24. Selon l'opposant, le groupe Johnson & Johnson, qui connaît une renommée à travers le monde et notamment au Benelux, peut se targuer de posséder une gamme de produits pour bébé depuis de très nombreuses années. De plus, il souligne que la marque « BEBE » a déjà été reconnue, à plusieurs reprises, par le TUE et par la division d'opposition de l'OHMI, comme possédant un pouvoir distinctif élevé sur le plan communautaire en raison de sa réputation sur le marché allemand et autrichien au regard de l'ensemble des produits visés.

25. Vu les similitudes importantes entre les signes dues à la reprise du terme « bebe », l'identité voire la forte similitude entre les produits et services, ainsi que le caractère distinctif élevé de la marque invoquée, l'opposant considère que l'Office doit conclure à un risque de confusion entre les signes en question.

26. Par conséquent, l'opposant demande à l'Office d'accepter l'opposition dans son intégralité et de faire supporter les frais de l'opposition par le défendeur en vertu de l'article 81, paragraphe 1 du RMC.

27. A la requête du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage du droit invoqué, accompagnées d'une argumentation additionnelle qui remplace l'argumentation envoyée précédemment. En outre, l'opposant indique que les produits couverts par la marque invoquée tels que commercialisés au Benelux sont des crèmes hydratantes pour la peau contenant un agent de bronzage. De ce fait, l'opposant limite l'étendue de la présente procédure en s'opposant uniquement à certains produits repris en classe 35 du signe contesté.

## **B. Réaction du défendeur**

28. Le défendeur tient à noter qu'il détient des droits en France sur la marque « BEBE 9 » depuis plus de 10 ans.

29. Ensuite, le défendeur invite l'opposant à déposer des preuves d'usage de la marque verbale invoquée.

30. Sous réserve de l'usage de la marque, le défendeur relève que le terme « bebe » est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif car il est « signifiant, extrêmement banal et incontournable pour des produits ou services destinés aux bébés ». Il apparaît délirant au défendeur que le titulaire d'une

marque ayant obtenu des droits sur une dénomination française dans un pays non-francophone, puisse prétendre empêcher l'usage de ce mot incontournable à quiconque ayant, dans un pays de langue française, une activité en relation avec les bébés. Enfin, le défendeur remarque à ce sujet que la marque invoquée n'a pas fait l'objet d'un refus pour motifs absolus au Benelux parce que ce type d'examen n'existait pas lors de son dépôt.

31. Par ailleurs, selon le défendeur, la prétendue notoriété de la marque invoquée n'est pas établie, vu qu'aucun élément n'est fourni par l'opposant pour étayer cette affirmation.

32. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur remarque premièrement que l'opposant compare la marque antérieure à un logo prétendument utilisé par le déposant. Cependant, souligne le défendeur, la comparaison doit strictement se limiter à la marque telle que déposée et enregistrée.

33. Selon le défendeur, les marques ne présentent, sur le plan visuel, manifestement aucune autre ressemblance que la présence du terme descriptif « bebe », lui-même légèrement différent d'un point de vue visuel puisqu'il est inscrit en lettres capitales dans la marque contestée, et en lettres minuscules dans la marque invoquée.

34. Selon le défendeur, au point de vue phonétique, les signes ont une longueur différente, des sons différents ([é] dans la marque opposée et [e] dans la marque contestée) et surtout un son final distinct ([neuf] dans la marque opposée et [e] dans la marque antérieure), ce qui rend les signes phonétiquement différents.

35. Le défendeur estime que sur le plan conceptuel, la marque invoquée peut être considérée comme « bebe » ou comme « bébé », la première n'ayant aucune signification en langue française. S'il s'agit bien du terme BÉBÉ dont les accents ont été omis sur des « e » minuscules, la marque invoquée est, selon le défendeur, uniquement évocatrice d'un nourrisson. Par contre, selon le défendeur, le signe contesté est non seulement évocateur du monde des petits enfants, par la présence du terme « bébé », mais est également évocateur de deux idées fortes. D'une part, l'idée de nouveauté, d'un monde neuf en raison du jeu de mot que constitue le nombre « 9 » qui phonétiquement se prononce de manière identique. Cette idée amène, selon le défendeur, à imaginer tout ce que la vie aura de nouveau avec l'arrivée d'un enfant à la maison. D'autre part, le chiffre « 9 » fait, selon le défendeur, allusion aux 9 mois de grossesse.

36. Le défendeur conclut qu'en ce qui concerne la comparaison des signes et compte tenu de l'absence de caractère distinctif de l'élément verbal « Bebe », les différences entre les signes sont suffisantes pour neutraliser les points de ressemblance.

37. Il paraît inutile au défendeur de contester la similitude des services de vente au détail de produits et des produits en question. Cependant, il estime qu'il est exagéré de soutenir la similitude entre les services « *publicité; diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); promotion des ventes (pour des tiers); présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; émission de cartes de fidélité permettant à leurs détenteurs de bénéficier de cadeaux; parrainage publicitaire; conseil, gestion et assistance en relation avec des franchises commerciales; publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau*

*informatique; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité* » du signe contesté et les produits cosmétiques et de toilette du droit invoqué.

38. En réaction aux preuves d'usage introduites par l'opposant, le défendeur relève que les éléments fournis démontrent un usage au Benelux uniquement pour des crèmes hydratantes pour la peau contenant un agent de bronzage. Il lui semble également contradictoire que l'opposant invoque « le caractère distinctif élevé de la marque opposante du fait de l'usage de celle-ci depuis de nombreuses années au Benelux », alors que les éléments fournis démontrent la commercialisation au Benelux d'un seul produit, uniquement en 2006 et par le biais d'une seule chaîne de magasins. Pour le défendeur, il s'agit plutôt d'un usage « anecdotique ».

39. Par ailleurs, le défendeur souligne l'incongruité du fait que le seul produit commercialisé par l'opposant est un auto-bronzant, qui par nature ne peut en aucun cas être destiné à des bébés et ne peut donc avoir aucun rapport avec des articles de puériculture, tandis que la marque du déposant est directement liée à la puériculture, comme l'opposant ne manque pas de souligner lui-même.

40. De plus, le défendeur remarque que l'argumentation additionnelle de l'opposant ne peut pas être prise en cause, en vertu de l'article 1.17 du règlement d'exécution (ci-après : « RE »).

41. Le défendeur conclut qu'il n'existe aucun risque de confusion et d'association entre les marques en présence. Il demande à l'Office de rejeter l'opposition et d'enregistrer au Benelux la marque internationale « BEBE 9 ».

### **III. DECISION**

#### **A.1. Renommée**

42. La marque de renommée est celle qui est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (CJUE, arrêt Chevy, C-375/97, 14 septembre 1999).

43. Pour apprécier la renommée d'une marque, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir (arrêt Chevy, précité). Ces critères ne sont pas cumulatifs : le fait que le titulaire de la marque renommée ne produit aucun document relatif à la part de marché détenue par la marque n'empêche pas le tribunal de reconnaître la renommée de la marque sur base d'autres éléments (TUE, arrêt NASDAQ, T-47/06, 10 mai 2007).

44. La renommée doit être établie dans l'Etat membre où la marque est enregistrée. Le territoire Benelux doit être assimilé au territoire d'un Etat membre. Cependant, il ne peut être exigé d'une marque Benelux que sa renommée s'étende à la totalité du territoire Benelux. Il suffit que cette renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays du Benelux (arrêt Chevy, précité).

45. Dans le cas précis, l'opposant se contente de faire référence à quelques décisions de la division d'opposition de l'OHMI, ainsi qu'un arrêt du Tribunal de l'UE, qui ont reconnu le prétendu

pouvoir distinctif élevé de la marque sur le plan communautaire en raison de sa réputation sur le marché allemand et autrichien.

46. A ce sujet, l'Office rappelle qu'il ne peut faire siennes ces conclusions, en tant que preuve de la notoriété de la marque antérieure, sans examiner davantage si ces décisions reposaient sur des éléments de preuve concluants, de tels éléments de preuve devant être fournis par l'opposant (par analogie : TUE, arrêt GOOD LIFE, T-108/08, 15 juillet 2011). Or, ce dernier n'a déposé aucun élément qui puisse prouver la notoriété du droit invoqué sur le territoire Benelux. L'Office en conclut qu'il n'a pas apporté la preuve que le droit invoqué possède un caractère distinctif élevé pour les produits en question et qui résulterait de son usage intensif ou de sa renommée.

47. En outre, étant donné qu'il s'agit d'une marque internationale et que l'opposant n'a introduit aucune pièce avec ses arguments démontrant la connaissance d'une partie significative du public Benelux de la marque invoquée, cet argument ne peut pas être retenu. Il convient d'ailleurs de relever que les pièces introduites uniquement en réponse de la demande de preuves d'usage de la part du défendeur ne peuvent pas être invoquées en support de la renommée de la marque. Ces pièces étant de toute façon insuffisantes, dans ce cas précis, pour reconnaître la renommée de la marque invoquée.

#### **A.2. Preuves d'usage**

48. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage sérieux de la marque doit être démontré sur le territoire pertinent pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

49. Conformément à la règle 1.29 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

50. Le dépôt contesté a été publié le 11 juin 2009. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 11 juin 2004 au 11 juin 2009. Etant donné que l'enregistrement du droit invoqué est antérieur à cinq ans avant la publication du dépôt, la demande de preuves d'usage est fondée.

51. Selon l'arrêt de la Cour du 11 mars 2003 (CJUE, arrêt Ansul, C-40/01), une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (arrêt Ansul, déjà cité).

52. Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (arrêt Ansul, déjà cité; TUE, 12 mars 2003, Silk Cocoon, T-174/01; TUE, 8 juillet 2004, arrêt Vitafruit, T-203/02; TUE arrêt 8 novembre 2007, arrêt Charlott, T-169/06).

53. En tant que preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

- a. « actie offerte formulier » de Kruidvat, mentionnant « Bebe Holiday Skin », le prix normal du produit et le prix d'action, daté du 26 mai 2006 ;
- b. bon de commande et facture pour 80 flacons « BEBE-HOLIDAY SKIN », datés du 17 juillet 2006 ;
- c. pré-commande pour 600 flacons « BEBE-HOLIDAY SKIN », datée du 18 juillet 2006;
- d. bon de commande et facture pour 150 flacons « BEBE-HOLIDAY SKIN », datés du 1<sup>er</sup> août 2006 ;
- e. bon de commande et facture pour 600 flacons « BEBE-HOLIDAY SKIN », datés du 1<sup>er</sup> août 2006 ;
- f. bon de commande et facture pour 80 flacons « BEBE-HOLIDAY SKIN », datés du 16 août 2006 ;
- g. 3 extraits d'un magazine promotionnel de Kruidvat ;
- h. copies de décisions de la division d'opposition de l'OHMI, ainsi d'un arrêt du TUE.

54. Sans vouloir juger du caractère sérieux de l'usage de la marque invoquée, l'Office constate que les preuves d'usage ont uniquement trait à une partie des produits, à savoir des « *crèmes hydratantes pour la peau contenant un agent de bronzage* », comme l'opposant l'indique d'ailleurs lui-même (voir point 27). L'usage de la marque invoquée pour seulement cette partie des produits est acquis entre parties (voir point 38).

55. Conformément aux règles 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous e et 1.29, alinéa 4 du Règlement d'exécution (ci-après « RE »), l'appréciation du risque de confusion par l'Office dans la présente décision sera basée sur ces produits.

### **A.3. Risque de confusion**

56. 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 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.

57. 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* ».



58. 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 produits et services**

59. 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, précité).

60. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué aux services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement pris en considération, les produits et services tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

61. Conformément à la limitation de la portée de l'opposition relative aux services contre lesquels elle est dirigée (voir point 4), ainsi qu'à l'entente entre parties relative à l'usage de la marque invoquée, les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 3 Crème hydratante pour la peau contenant un agent de bronzage.	Classe 35 Vente au détail pour les produits suivants: savons, parfumerie, talc, produits nettoyants, produits cosmétiques pour le soin de la peau, cosmétiques, shampoings, eaux de toilette, dentifrices, préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, produits antisolaires, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, lotions capillaires, eaux de Cologne, huiles à usage cosmétique, lait d'amande à usage cosmétique, laits de toilette, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, ouates à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique.

62. En général les produits et services ont une nature différente. Néanmoins, il peut exister une complémentarité entre des produits et services. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux pour lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent

penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, TUE, arrêts Sissi Rossi, T-169/03, 1er mars 2005 ; Pam Pluvial, T-364/05, 22 mars 2007 ; Pirañam, T-443/05, 11 juillet 2007).

63. Force est de constater que dans ce cas-ci, le rapport entre les services fournis dans le cadre de vente au détail d'une part, et les produits visés par la marque antérieure d'autre part, est caractérisé par un lien étroit, en ce sens que les produits sont indispensables ou, pour le moins importants pour le déploiement desdits services, ces derniers étant précisément fournis à l'occasion de la vente desdits produits. Comme jugé par la Cour de Justice dans l'arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, 7 juillet 2005), l'objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, la Cour ayant par ailleurs relevé que ce commerce comprend, outre l'acte juridique de vente, toute l'activité déployée par l'opérateur en vue d'inciter à la conclusion d'un tel acte. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l'absence de ces derniers. D'autre part, le rapport entre les produits visés par la marque antérieure et les services fournis dans le cadre de vente au détail de produits identiques, voire similaires à ceux visés par la marque antérieure est également caractérisé par le fait que lesdits services revêtiront, du point de vue du consommateur pertinent, un rôle important lorsqu'il procédera à l'achat des produits proposés à la vente (voir par analogie : TUE, arrêt THE O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008).

64. S'agissant dans les deux cas de produits cosmétiques et autres produits de soin, il convient de constater que les produits couverts par la marque antérieure sont identiques, voire fortement similaires aux produits mentionnés en classe 35 du dépôt contesté. Tout comme l'a fait le défendeur même dans ses premières conclusions (voir point 37), l'Office conclut qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les produits et les services en cause entretiennent un certain degré de similitude entre eux.

**Comparaison des signes**

65. 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).

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<b>bebe</b>	<b>BEBE 9</b>

66. Le droit invoqué est une marque purement verbale, composée du terme « bebe ». Le signe contesté est également une marque verbale, composée du mot « BEBE » et du chiffre « 9 ».

67. Selon l'Office, le droit invoqué et le premier élément du signe contesté seront lus par le public concerné comme « bébé », malgré l'absence des accents aigus sur les lettres « e ». A cet égard, il convient de relever qu'il n'existe pas de règle grammaticale ou typographique imposant, en langue

française, l'accentuation des lettres capitales (TUE, VITALITE, T-24/00, 31 janvier 2001). De plus, vu qu'il s'agit dans le cas d'espèce de deux marques verbales, la différence due à l'usage de lettres capitales ou non n'est pas pertinent (voir également OBPI, décision d'opposition HY-BOND RESIGLASS, no. 2000572, 8 avril 2008).

68. Le mot « bébé » signifie « nourrisson, nouveau-né, tout-petit »<sup>1</sup>, ce qui sera compris par la majorité du public Benelux. Dans le cas présent, le droit invoqué ainsi que le premier élément du droit contesté ont un caractère distinctif très restreint pour les produits et services qu'ils ont pour but de protéger : il s'agit en effet d'une dénomination générique (bébé) qui peut faire référence à la qualité ainsi qu'à la destination des produits et services concernés.

69. Conformément à la jurisprudence constante, selon laquelle en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme étant l'élément distinctif et dominant dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci, la séquence « BEBE » ne retiendra donc pas davantage l'attention du consommateur. En effet, une marque complexe, dont un des composants est identique ou semblable à celui d'une autre marque, ne peut être considérée comme étant semblable à cette autre marque que si ce composant constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci (voir TUE, arrêt El charcutero artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

70. Tout comme les parties, l'Office est d'avis qu'une partie des consommateurs concernés, prédominamment francophone, pourrait voir dans le chiffre « 9 » une référence au terme « neuf », dans le sens de nouveau.

71. Cependant, vu le caractère distinctif limité de l'élément d'attaque des deux signes, l'Office considère que l'élément « 9 » dispose d'un caractère plus distinctif dans le cas présent. Vu l'ajout de cet élément au signe contesté, l'Office est d'avis que les signes ne se ressemblent que de manière limitée.

#### **A.4. Appréciation globale**

72. 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).

73. 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.

74. 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, précités).

---

<sup>1</sup> Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009

75. Selon une jurisprudence constante, 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, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précités).

76. Vu le caractère distinctif limité de la marque invoquée pour les produits en question, ainsi que le certain degré de similitude entre les produits et services qui n'est pas compensé par la ressemblance des signes, liée uniquement à la reprise de l'élément peu distinctif « bebe », l'Office conclut qu'il n'est pas question d'un risque de confusion.

## **B. Autres facteurs**

77. Lors de la production de ses preuves d'usage, l'opposant a introduit des arguments complémentaires (voir point 27). L'Office rappelle que l'article 1.17 du Règlement d'exécution (ci-après « RE ») énonce clairement le moment où chaque partie a la possibilité de soumettre ses arguments au cours de la procédure. La faculté pour l'opposant de soumettre des arguments complémentaires ultérieurement au dépôt de ses arguments principaux, n'est que prévue par le Règlement, si l'Office considère que cela se justifie et ce à sa demande expresse (voir règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous g RE).

78. L'existence d'autres marques antérieures à la marque invoquée (voir point 28) 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 1<sup>er</sup> mars 2005, Enzo Fusco, T-185/03 ; du 21 avril 2005, Ruffles, T-269/02, et du 13 avril 2010, YoKaNa, T-103/06).

79. L'opposant prie l'Office de faire supporter les frais de l'opposition par le défendeur en vertu de l'article 81, paragraphe 1 du RMC (voir point 26). Vu qu'il s'agit dans le cas d'espèce d'une opposition devant l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle et non devant l'OHMI, la base légale se trouve dans la CBPI et le RE y ayant trait. 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 RE prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante. Il s'agit d'une disposition impérative qui ne nécessite donc pas de demande des parties.

## **C. Conclusion**

80. Vu ce qui précède, l'Office conclut que l'impression d'ensemble de la marque invoquée et du signe contesté ne se ressemble pas suffisamment pour conclure à un risque de confusion. Le public pertinent ne pensera donc pas que les produits et services proviennent de la même entreprise ou des entreprises économiquement liées.

## **IV. CONSÉQUENCE**

81. L'opposition numéro 2004429 n'est pas justifiée.
82. Le dépôt international portant le numéro 1001675 est enregistré au Benelux.
83. 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 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 28 décembre 2012

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Agent chargé du suivi administratif : Tomas Westenbroek