

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2004484**

**du 25 juillet 2011**

**Opposant :** **CHANEL, Société par Actions Simplifiée**

Avenue Charles de Gaulle 135

92200 Neuilly-sur-Seine

France

**Mandataire :** **Simont Braun SCRL**

Avenue Louise 149 (20)

1050 Bruxelles

Belgique

**Droit invoqué :** Enregistrement international 609048

**EGOISTE PLATINUM**

*contre*

**Défendeur :** **ORIFLAME COSMETICS S.A.**

Rue Philippe II 20

2340 Luxembourg

Grand-Duché du Luxembourg

**Mandataire :** **Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick**

Keizerslaan 3

1000 Bruxelles

Belgique

**Marque contestée :** Enregistrement Benelux 865055

**PLATINUM**  
by Oriflame

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 26 mai 2009, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative reprise ci-dessous, pour distinguer des produits en classe 3 :

**PLATINUM**  
by Oriflame

Conformément à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), le défendeur a requis l'enregistrement sans délai dudit dépôt (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 865055 et a été publié le 26 juin 2009.

2. Le 31 août 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition est basée sur l'enregistrement international antérieur de la marque verbale « EGOISTE PLATINUM », numéro 609048, déposée le 2 novembre 1993 pour des produits en classe 3.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits visés par l'enregistrement contesté et basée sur tous les produits revendus par l'enregistrement antérieur.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 2 septembre 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. Le 17 septembre 2009, l'Office a été informée de l'intervention d'un nouveau mandataire en représentation des intérêts du défendeur. Le 21 septembre 2009, l'Office a informé les parties de l'intervention précitée.

9. Suite aux demandes conjointes successives des parties, la période de « cooling off » a été prolongée à plusieurs reprises. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 3 juillet 2010. Le 12 juillet 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 12 septembre 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

10. Le 7 septembre 2010, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 16 septembre 2010, un délai jusqu'au 16 novembre 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 15 novembre 2010, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Le 16 novembre 2010, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.

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**

14. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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**

15. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant relève que les produits repris en classe 3 de l'enregistrement contesté sont identiques aux produits de la classe 3 revendiqués par le droit invoqué.

16. Concernant la comparaison des signes, l'opposant considère, jurisprudence à l'appui, que des marques qui ont au moins une égalité partielle concernant plusieurs aspects pertinents doivent être considérées comme similaires. L'opposant estime que l'élément verbal « PLATINUM » de l'enregistrement contesté est dominant. Par conséquent, l'opposant conclut que la reprise à l'identique du mot « PLATINUM » dans l'enregistrement contesté implique une ressemblance visuelle et phonétique avec le droit invoqué qu'aucune différence conceptuelle ne vient neutraliser.

17. L'opposant considère ensuite que le droit invoqué possède un pouvoir distinctif élevé pour désigner des produits cosmétiques en classe 3.

18. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et l'enregistrement contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition, de rejeter la demande de marque et de condamner le défendeur à supporter les dépens en application de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

### **B. Réaction du défendeur**

19. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur attire l'attention de l'Office sur les modalités très différentes de distribution des produits couverts par les signes en cause, fussent-ils de même nature. Le défendeur ne pratiquerait que la vente directe de produits, à l'exclusion donc de toute vente via un réseau de détaillants. Les produits du défendeur et de l'opposant ne seraient donc jamais présentés les uns près des autres dans un même espace commercial. Le public, influencé par la constance du modèle économique du défendeur, ne pourra donc penser que les produits couverts par les signes en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

20. En ce qui concerne la comparaison des signes, s'agissant du droit invoqué, le défendeur considère que l'élément verbal « EGOISTE » doit être considéré comme dominant. En effet, le défendeur est d'avis que le terme « PLATINUM » est dépourvu de caractère distinctif, celui-ci renvoyant, à l'instar des mots « GOLD » ou « SILVER », à une qualité de produit. Le défendeur illustre ces affirmations par des décisions de jurisprudence impliquant notamment le droit invoqué.

21. Par ailleurs, le défendeur attire l'attention de l'Office sur l'existence de nombreuses marques comprenant le terme « PLATINUM », notamment dans le domaine des cosmétiques.

22. Le défendeur soutient également que les significations respectives des termes « EGOISTE » et « by Oriflame » suffisent à neutraliser les faibles ressemblances résultant de la présence du mot « PLATINUM » dans chacun des signes. Cela serait d'autant plus vrai que le niveau d'attention du public doit être considéré comme élevé s'agissant de produits cosmétiques et des produits de soins du corps pour lesquels le public opère un choix très précis.

23. Au vu de ces considérations, le défendeur estime que la seule reprise du terme « PLATINUM », élément pas ou peu distinctif, ne peut suffire pour conclure à la ressemblance des signes.

24. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition, de procéder à l'enregistrement de l'enregistrement contesté et de condamner l'opposant aux dépens.

### III. DECISION

#### A. Risque de confusion

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

26. 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* ».

27. 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 Etats membres sur les marques (ci-après : « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-

342/97, 22 juin 1999 ; voir aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).


**Comparaison des signes**

28. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

29. 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, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

30. 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, arrêt 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, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

31. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<b>EGOISTE PLATINUM</b>	 <p>PLATINUM by Oriflame</p>

32. L'enregistrement contesté est une marque complexe composée de trois éléments verbaux, « PLATINUM », « by » et « Oriflame ». Le terme « PLATINUM » renvoie au métal précieux « platine ». La combinaison « by Oriflame » n'a pas de signification.

33. Le droit invoqué est une marque verbale constituée des mots « EGOISTE » et « PLATINUM ». Le terme « EGOISTE » renvoie au trait de caractère selon lequel une personne présente des « dispositions à parler trop d'elle, à rapporter tout à elle »<sup>1</sup>. Le terme « PLATINUM » renvoie au métal précieux : « platine ».

<sup>1</sup> Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2008.

34. 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, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 et arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006).

35. Comme le relève le défendeur, le terme « PLATINUM » est un terme très largement utilisé comme marque pour introduire une connotation de luxe ou de très haute qualité de certains produits ou services. Il s'agit généralement d'ailleurs du plus haut niveau de qualité, dépassant les notions « silver » (argent) et « gold » (or). Dès lors, en ce qui concerne le droit invoqué, le pouvoir distinctif de cet élément verbal « PLATINUM », en tant qu'il est associé au terme « EGOISTE », demeure très faible. Le public percevra, en effet, le mot « EGOISTE » comme l'élément dominant de la marque « EGOISTE PLATINUM » tandis que le terme « PLATINUM » ne qualifiera, dans sa perception, qu'une certaine gamme du produit « EGOISTE ». Le caractère dominant du terme « EGOISTE » est encore renforcé du fait de sa position puisque, suivant la jurisprudence européenne, le consommateur portera généralement son attention sur la partie initiale d'une marque (TUE, 17 mars 2004, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/020).

36. Concernant l'enregistrement contesté, l'Office relève que la locution « by Oriflame » est placée sous l'élément verbal « PLATINUM ». Cette mention « by Oriflame » est écrite en petits caractères s'étendant du début de la lettre « T » au début de la lettre « M » du terme « PLATINUM ». Vu la taille respective des éléments verbaux, l'Office considère que le terme « PLATINUM » attirera davantage l'attention du public pertinent. La locution « by Oriflame », elle, incitera le consommateur à penser que les produits revêtus du signe « PLATINUM by Oriflame » proviennent d'un fabricant utilisant « Oriflame » comme nom commercial ou que ces produits constituent une catégorie spécifique de produits de la marque de tête « Oriflame ».

37. Au vu de ces considérations, bien qu'il ne soit pas nécessaire pour constater l'existence d'un risque de confusion, que l'élément commun aux signes en cause soit l'élément dominant de ceux-ci, l'Office constate qu'en l'espèce, le seul emprunt, au droit invoqué « EGOISTE PLATINUM », du terme « PLATINUM » en outre accompagné, au sein du droit invoqué, de la mention « by Oriflame », n'est pas suffisant pour conclure à une ressemblance entre les signes, considérés chacun dans leur ensemble et tenant compte de leur éléments dominants respectifs.

#### *Conclusion*

38. Au vu du faible caractère distinctif du terme « PLATINUM », l'Office considère que les différences visuelles phonétique et conceptuelle relevées, résultant de la présence respective des éléments verbaux « EGOISTE » du droit invoqué et « by Oriflame » de l'enregistrement contesté, l'emportent sur l'élément de ressemblance constaté, à savoir la reprise du terme « PLATINUM ». L'Office conclut que les signes, pris dans leur ensemble, ne se ressemblent pas suffisamment et que le public ne considérera pas ces deux signes comme désignant des produits venant de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

#### ***Comparaison des produits***

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

40. A titre d'information, la liste des produits du droit invoqué et celle de l'enregistrement contesté sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 3 Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.	CI 3 Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

**B. Autres facteurs**

41. 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 (arrêt Canon, précité). L'opposant prétend que la marque « EGOISTE PLATINUM » jouit, dans le secteur, d'un caractère distinctif élevé. L'opposant ne fournit toutefois aucune pièce démontrant l'existence d'un tel pouvoir distinctif élevé. Par conséquent, l'Office ne peut prendre en considération l'argument de l'opposant.

42. L'argument du défendeur selon lequel la vente de ses produits s'inscrirait dans le secteur de la vente directe, par opposition au système de vente auprès de détaillants de l'opposant, ne peut, lui non plus, être pris en considération par l'Office. En effet, l'utilisation envisagée ou effective d'une marque dont l'enregistrement est demandé, dans un secteur ou sur un marché déterminé, ne saurait être prise en compte dès lors que l'enregistrement considéré ne comporte aucune limitation en ce sens, fût-elle possible (en ce sens : TUE, arrêt M+M EURODATA, T-317/01, 30 juin 2004 et arrêt ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, 24 novembre 2005). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (en ce sens : CJUE, arrêt Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

**C. Conclusion**

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

**IV. CONSÉQUENCE**

44. L'opposition numéro 2004484 n'est pas justifiée.

45. L'enregistrement Benelux portant le numéro 865055 est maintenu au Benelux.

46. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du Règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 25 juillet 2011,

Lionel Duez

Diter Wuytens

Saskia Smits

*(rapporteur)*

Agent chargé du suivi administratif : Etienne Colsoul