



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2005069

du 16 novembre 2011

Opposant : **BVM S.p.A.**
Via Larga 31
40138 Bologna
Italie

Mandataire : **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Pays-Bas

Droit invoqué 1 : Enregistrement communautaire 256420
LES COPAINS

Droit invoqué 2 : Enregistrement international 598116
LES COPAINS

contre

Défendeur : **EUROPE 1 TELECOMPAGNIE**
Rue François 1er, 26 bis
75008 Paris
France

Mandataire : **Novagraaf Belgium**
Chaussée de La Hulpe 187
1170 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : Dépôt international 1023409
SALUT LES COPAINS

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 16 juillet 2009, le défendeur a procédé au dépôt international, désignant entre autres le Benelux, de la marque verbale « SALUT LES COPAINS » pour distinguer des produits et services en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1023409 et a été publié le 7 janvier 2010 dans la dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2009/51*.

2. Le 1^{er} avril 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition fut basée sur les enregistrements antérieurs suivants :

- Enregistrement communautaire, n°256420, de la marque verbale « LES COPAINS », déposée le 9 mai 1996, et enregistrée le 3 août 1998, pour des produits et services en classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 35 ;
- Enregistrement international, n°598116, de la marque verbale « LES COPAINS », désignant entre autres le Benelux, déposée le 10 février 1993 pour des produits et services en classes 16, 25 et 42.

3. Il ressort des registres concernés que l'opposant est effectivement le titulaire des enregistrements antérieurs.

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits et services visés par le dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par les enregistrements antérieurs. Dans son argumentation du 19 octobre 2010, l'opposant a limité son opposition à certains produits et services des classes 9, 16 et 35 visés par le dépôt contesté.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1^{er}, joint 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 7 avril 2010, 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. L'opposant a marqué sa préférence pour l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments. Par conséquent, l'Office a invité le défendeur à exprimer ses préférences linguistiques pour le 7 mai 2010 au plus tard. Le défendeur n'a pas accepté la proposition de l'opposant dans le délai imparti par l'Office.

8. Suite à la demande conjointe des parties du 3 juin 2010, la période de « cooling off » a été prolongée pour une nouvelle période de deux mois. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 8 août 2010.

9. Le 9 août 2010, un nouveau mandataire a signalé son intervention à l'Office en représentation des intérêts du défendeur. Par courrier du 20 août 2010, l'Office a informé les parties de ladite intervention.

10. Le 20 août 2010 également, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 20 octobre 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

11. Le 19 octobre 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ayant été déposés en néerlandais, l'Office a procédé à leur traduction. Les arguments de l'opposant et la traduction requise ont été envoyés par l'Office au défendeur le 4 mars 2011, un délai jusqu'au 4 mai 2011 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

12. Le 18 avril 2011, le défendeur a requis la production de preuves d'usage des droits invoqués par l'opposant, sans encore argumenter sur le fond de la procédure. Par courrier du 20 avril 2011, l'Office a invité l'opposant à déposer les preuves d'usage requises pour le 20 juin 2011 au plus tard.

13. Le 17 juin 2011, l'opposant a communiqué à l'Office des preuves d'usage des droits invoqués. Celles-ci ont été adressées par l'Office au défendeur par courrier du 28 juin 2011, un délai jusqu'au 28 août 2011 étant imparti au défendeur pour formuler ses observations.

14. Le 24 août 2011, le défendeur a réagi aux preuves d'usage fournies par l'opposant et a argumenté sur le fond. Cette réaction a été communiquée à l'opposant le 30 août 2011.

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^{er} et 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

18. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant relève que les produits visés en classe 9 par les signes en cause sont identiques. Les produits en classe 16 du dépôt contesté seraient identiques, ou à tout le moins fortement similaires, aux produits revendiqués en classe 16 par les droits invoqués. Les services repris en classe 35 relatifs aux produits de la mode du dépôt contesté seraient identiques ou à tout le moins similaires aux produits visés en classes 9, 18 et 25 des droits invoqués. Ces produits et services seraient donc complémentaires, voire concurrents.

19. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant relève que les droits invoqués sont totalement inclus dans le dépôt contesté et que même en présence du terme additionnel

« SALUT » du dépôt contesté, les signes se ressemblent fortement sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

20. Au vu de ces considérations, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre les droits invoqués et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition et de refuser l'enregistrement du dépôt contesté.

21. A la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage des droits invoqués.

B. Réaction du défendeur

22. Le défendeur a requis la production de preuves d'usage par l'opposant. A leur lecture, le défendeur estime que celles-ci ne démontrent pas un usage sérieux des droits invoqués au Benelux. Le défendeur relève que la plupart des pièces concernent d'autres pays que le Benelux lui-même. Il relève, en outre, que certaines pièces ne sont pas datées ou, si elles le sont, sont antérieures ou postérieures à la période pertinente. Les seules preuves d'usage relatives au Benelux concerneraient la catégorie des « vêtements » en classe 25, laquelle ne serait pas invoquée par l'opposant dans le cadre de la présente procédure d'opposition. Enfin, le défendeur relève que sur certaines pièces, la marque représentée n'est pas identique aux droits invoqués.

23. En ce qui concerne la comparaison effective des produits et services, le défendeur estime que l'opposant ne démontre pas l'existence d'une similitude entre les produits et services visés par les signes en cause. Il ne conteste toutefois pas l'identité de certains produits en classe 16.

24. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur considère que le public attache davantage d'importance à la partie initiale des signes, laquelle est, en l'espèce, différente. Le défendeur relève la différence importante du nombre de lettres composant les signes en cause. Le dépôt contesté serait, selon le défendeur, perçu comme un ensemble dont aucune partie ne peut être dissociée des autres. Sur le plan phonétique, le défendeur attire l'attention de l'Office sur le nombre différent de syllabes et sur le début différent des signes. Il conclut à l'absence de ressemblance des signes. Sur le plan conceptuel, le défendeur considère que le sens des expressions « LES COPAINS » et « SALUT LES COPAINS » est suffisamment différent pour que ces signes soient différenciés par le public pertinent. Il conclut à l'absence de ressemblance des signes sur le plan conceptuel, également.

25. Le défendeur conclut à l'absence de risque de confusion entre les signes pour les produits et services visés par ceux-ci. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

26. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait 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.

27. Conformément à la règle 1.29 du Règlement d'exécution (ci-après « 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 faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

28. Le dépôt contesté a été publié le 7 janvier 2010. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 7 janvier 2005 au 7 janvier 2010. Etant donné que l'enregistrement des droits invoqués est antérieur au 7 janvier 2005, la demande de preuves d'usage est fondée.

29. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

1. Annonces publicitaires de l'année 2004 ;
2. Annonces publicitaires de l'année 2005 ;
3. Annonces publicitaires de l'année 2006 ;
4. Annonces publicitaires et articles de magazines de l'année 2007 ;
5. Factures et tableau financier de l'année 2008 ;
6. Articles de magazines de l'année 2008 ;
7. Annonces publicitaires et brochures de l'année 2008 ;
8. Factures de l'année 2009 et déclaration de Castricini Lorella, gérant de Baby Ketty ;
9. Annonces publicitaires de l'année 2009 ;
10. Factures de l'année 2010 ;
11. Annonces publicitaires de l'année 2010.

Appréciation

Annonces publicitaires et articles de magazines des années 2005 à 2009 (pièces 2, 3, 4, 6, 7 et 9)

30. Les pièces fournies sont des représentations de publicités à paraître dans des magazines diffusés dans plusieurs pays européens. Ces publicités sont relatives aux produits suivants : des vêtements, des sacs, des lunettes de soleil et du parfum et portent la mention « LES COPAINS ». En ce qui concerne les lunettes de soleil, les sacs et les parfums, les parutions affichent parfois un prix de vente précis. Vu la masse des publicités fournies, il ne peut être raisonnablement mis en doute que la marque « LES COPAINS » ait été utilisée pour promouvoir ces produits et que ces produits aient pu être mis sur le marché.

31. Le défendeur attire l'attention de l'Office sur le fait que ces pièces concernent principalement des pays européens mais nullement le Benelux. A cet égard, l'Office rappelle que le premier droit invoqué est une marque communautaire et qu'à cet égard, il convient de souligner que les frontières nationales intérieures (politiques) de la Communauté ne jouent en principe aucun rôle, mais que, conformément à la jurisprudence européenne, il faut tenir compte de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce afin de déterminer s'il y a un « usage sérieux » pour le maintien de la marque invoquée. L'appréciation de l'usage sérieux du premier droit invoqué dans la communauté peut donc, par hypothèse, tenir compte d'usages faits dans d'autres pays que le Benelux. Il n'est donc pas obligatoire que l'usage effectif du premier droit invoqué soit démontré dans tout ou partie des pays du Benelux pour que l'opposant puisse invoquer à bon droit sa marque communautaire dans le cadre de la procédure d'opposition au Benelux. En l'espèce, les usages du premier droit invoqué, notamment en

France, en Italie et en Allemagne peuvent donc être pris en considération pour apprécier l'usage sérieux du premier droit invoqué dans la communauté.

Factures des années 2008 et 2009 (pièces 5 et 8).

32. Ces factures sont relatives à la période pertinente et concernent la vente des produits suivants : des sacs, des ceintures et des vêtements, sous la marque « LES COPAINS ». Les montants et les quantités vendues témoignent d'une réelle activité dans ces domaines. Ces pièces concernent notamment des ventes au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en Grèce, en Suisse et en Italie.

33. Certaines factures concernant les ventes en Belgique contiennent la mention « LC ». Une déclaration unilatérale du gérant de Baby Ketty confirme que la mention « LC » sur les factures fait référence à la marque « LES COPAINS ». À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (TUE, arrêt Salvita, T-303/03, 7 juin 2005). A sa lecture, l'Office estime que cette déclaration peut utilement confirmer le caractère probant des factures contenant la mention « LC ».

34. Les factures fournies démontrent donc un usage effectif de la marque « LES COPAINS » pour des « sacs », des « ceintures » et des « vêtements » en général.

Annonces publicitaires de l'année 2004 (pièce 1) - Annonces publicitaires et factures de l'année 2010 (pièces 10 et 11)

35. Ces pièces sont antérieures (pièce 1) ou postérieures (pièces 10 et 11) à la période pertinente, elle ne peuvent donc être considérées comme pertinentes pour prouver l'usage des droits invoqués durant ladite période pertinente. L'Office rappelle néanmoins que l'appréciation du caractère sérieux de l'usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d'éventuelles circonstances antérieures ou postérieures à ladite période. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (en ce sens CJUE, arrêt La Mer Technology, C-259/02, 27 janvier 2004).

36. La nature des pièces fournies ne font que confirmer l'appréciation de l'Office sur la nature des produits commercialisés par l'opposant durant la période pertinente.

Conclusion

37. Selon l'arrêt de la Cour du 11 mars 2003 (CJUE, arrêt Ansul, C-40/01, 11 mars 2003), 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. 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 (voir

également TUE, arrêt Silk Cocoon, T- 174/01, 12 mars 2003 ; arrêt Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004 et arrêt Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007).

38. En l'espèce, au vu des pièces fournies par l'opposant, l'Office conclut que le premier droit invoqué (enregistrement communautaire 256420) a fait l'objet d'un usage sérieux sur une partie significative du territoire de la Communauté pour les produits suivants : « lunettes » (Cl 9), « sacs » (Cl 18), « ceintures » (Cl 18), « vêtements » (Cl 25). En ce qui concerne le second droit invoqué (enregistrement international 598116, désignant le Benelux), l'Office constate l'existence d'un usage sérieux au Benelux pour les « vêtements » (Cl 25), uniquement. Les pièces relatives à l'usage de la marque pour les « *parfums* » sont insuffisantes pour démontrer un usage sérieux des droits invoqués.

A.2. Risque de confusion

39. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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.

40. 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* ».

41. 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 produits et services

42. 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).

43. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué avec les produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits et services tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque. En l'espèce, les produits pris en

compte pour les droits invoqués résultent des conclusions tirées lors de l'appréciation des preuves d'usage fournies par l'opposant (voir point 38).

- *Concernant le premier droit invoqué (enregistrement communautaire 256420).*

44. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 9 Lunettes.	CI 9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, articles de lunetterie.
	CI 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus, albums, atlas.
CI 18 Sacs, ceintures.	
CI 25 Vêtements.	
	CI 35 Services de conseils et d'informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés) ; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d'opérations de partenariat commercial et campagnes d'informations promotionnelles portant sur des produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration), de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme), salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours) ; organisation d'expositions à but

	commercial ou publicitaire ; services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l'Internet de produits et services divers à savoir dans les domaines de la mode (vêtements, articles de mode à savoir chaussures, chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures, accessoires pour les cheveux), de la maroquinerie et des bagages, de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette).
--	--

Classe 9

45. Les « *lunettes* » visées par le droit invoqué sont identiques aux « *lunettes* » désignées par le dépôt contesté. Les « *lunettes* » du droit invoqué sont également similaires aux « *montures de lunettes* » du dépôt contesté, qui constituent l'un de ses deux composants essentiels (l'autre étant les verres), et plus généralement aux « *articles de lunetterie* » dont les « *lunettes* » font partie. Enfin, entre les « *étuis à lunettes, chaînes de lunettes* » visés par le dépôt contesté et les « *lunettes* » du droit invoqué existe un lien étroit, en ce sens que les uns sont indispensables ou importants pour l'usage des autres, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication des produits concernés incombe à la même entreprise (en ce sens : TUE, arrêt SISSI ROSSI, T-169/03, 1er mars 2005 ; arrêt Pirañam, T-443/05, 11 juillet 2007). Ces produits sont donc similaires en raison de leur complémentarité.

Classe 16

46. L'Office constate que les produits repris en classe 16 par le dépôt contesté n'ont pas la même nature, le même usage ni la même destination que les « vêtements », les « lunettes » ou les « sacs » et les « ceintures » couverts par le droit invoqué. S'il est possible que les produits de mode soient promus à la vente au moyen de médias publicitaires faits de papier (catalogues, *folders*, affiches), il n'en demeure pas moins que ces produits sont différents. Ils ne peuvent, en outre, pas être considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence précitée (voir point 45).

Classe 35

47. Les « *services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d'opérations de partenariat commercial et campagnes d'informations promotionnelles portant sur des produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration), de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme), salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours) » », « *organisation d'expositions à but commercial ou publicitaire* » visés par le dépôt contesté ne sont pas*

similaires aux produits des classes 9, 18 et 25 de l'opposant. En effet, ces services de promotion et d'organisation d'exposition à but commercial ou publicitaire sont des services fournis par des sociétés spécialisées, à une clientèle spécialisée, dans un domaine bien déterminé (en l'espèce : mode, alimentation, beauté et hygiène, aménagement intérieur et extérieur, tourisme). Ces services n'appartiennent pas à la catégorie des services destinés à des consommateurs finaux. Le seul fait qu'une société fasse la promotion de ses propres produits ne suffit pas à rendre ces services similaires auxdits produits.

48. La même considération s'applique aux « *services de conseils et d'informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés)* ». Ces services n'ont ni la même nature, ni le même objet, et n'ont pas non plus une destination, des prestataires ou une clientèle identique. Le public n'est pas enclin à leur attribuer la même origine commerciale. Ces services sont donc différents.

49. En ce qui concerne les services de « *vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l'Internet de produits et services divers à savoir dans les domaines de la mode (vêtements, articles de mode à savoir chaussures, chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures, accessoires pour les cheveux), de la maroquinerie et des bagages* », il convient de relever que les produits couverts par le droit invoqué sont fortement similaires, voire identiques, à ceux concernés par les services de vente au détail du défendeur. Force est donc de constater qu'en l'espèce, le rapport entre les services fournis dans le cadre du commerce de détail d'une part, et les produits visés par le droit invoqué d'autre part, est caractérisé par un lien étroit, en ce sens que les produits sont indispensables ou, à tout le moins importants, pour le déploiement desdits services, ces derniers étant précisément prestés lors de la vente desdits produits. Tel que jugé par la CJUE dans son 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. [...] Il s'ensuit que, du fait que les services fournis dans le cadre du commerce de détail, qui ont pour objet des produits identiques à ceux visés par la marque antérieure, sont étroitement liés auxdits produits, le rapport existant entre ces services et ces produits est caractérisé par une complémentarité. Ainsi, lesdits services et produits présentent incontestablement des similitudes, eu égard au fait qu'ils sont complémentaires et que les premiers, sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les seconds sont proposés à la vente (en ce sens : TUE, arrêt *The O Store*, T-116/06, 24 septembre 2008).

50. Ce raisonnement n'est toutefois pas transposable en l'espèce aux services de « *vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l'Internet de produits et services divers dans le domaine de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette)* ». En effet, les produits visés par ces services ne peuvent être considérés comme similaires aux produits visés par le droit invoqué comme le confirme la jurisprudence européenne en la matière (en ce sens notamment : TUE, arrêt *EMILIO PUCCI*, T-8/03, 13 décembre 2004 ; arrêt *TOSCA BLU*, T-150/04, 11 juillet 2007, arrêt *GREEN by missako*, T-162/08, 11 novembre 2009). Partant, le public ne pourra penser que ces services et produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

Conclusion

51. Les produits repris en classe 9 par le dépôt contesté sont identiques ou similaires aux produits visés en classe 9 par le droit invoqué. Certains services de la classe 35 doivent être considérés comme similaires à l'ensemble des produits visés en classes 9, 18 et 25 par le droit invoqué. Les autres services de la classe 35 ainsi que les produits de la classe 16 visés par le dépôt contesté sont différents.

- *Concernant le second droit invoqué (enregistrement international 598116)*

52. Les produits du second droit invoqué pour lesquels un usage sérieux a été démontré sont entièrement repris dans la liste des produits du premier droit invoqué pour lesquels un usage sérieux a été démontré. Par conséquent, l'analyse de la similitude des produits couverts par le second droit invoqué ne saurait influencer les conclusions reprises au point 51 de la présente décision. Dès lors, pour des raisons d'économie procédurale, l'Office ne procède pas à la comparaison des produits et services visés par le dépôt contesté avec les produits couverts par le second droit invoqué.

Comparaison des signes

53. 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.

54. 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).

55. Les droits invoqués étant des signes verbaux parfaitement identiques, ils seront ci-après traités de manière confondue.

56. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
LES COPAINS	SALUT LES COPAINS

57. La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (TUE, arrêt Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010 et décision d'opposition OBPI, SAAB-SPYKER, n°2005435, 11 mai 2011).

Comparaison visuelle

58. Le dépôt contesté est un signe purement verbal constitué de trois mots de cinq, trois et sept lettres, à savoir « SALUT LES COPAINS ». Le droit invoqué est un signe purement verbal composé de deux mots de trois et sept lettres, à savoir « LES COPAINS ».

59. Le droit invoqué est totalement inclus dans le dépôt contesté au sein duquel il conserve une position autonome. En effet, le mot « SALUT », compris comme une interjection, ne rend pas la locution « LES COPAINS » négligeable ou secondaire au point que cette dernière puisse être négligée dans l'appréciation de la ressemblance visuelle des signes.

60. Au vu de ces considérations, même si le signe contesté comprend un mot supplémentaire placé en début de signe, l'Office estime qu'il subsiste une ressemblance visuelle des signes en cause due à la reprise intégrale du droit invoqué.

61. L'Office conclut que les signes se ressemblent sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

62. Le droit invoqué ne contient que trois syllabes là où le dépôt contesté en contient cinq. La cadence de prononciation est donc différente. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le dépôt contesté reprend intégralement le droit invoqué lequel conserve au sein du dépôt contesté une position distinctive autonome.

63. Dès lors, en raison de l'effet phonétique créé par la reprise fidèle des mots « LES COPAINS », l'Office considère que les signes en cause se ressemblent sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

64. Les signes en cause renvoient tous les deux à la notions d'« amis ». Le dépôt contesté contient, en outre, la locution « SALUT », usuelle en français pour « saluer » des personnes. Les deux signes font donc une référence claire au terme « copains ». L'ajout de l'interjection « SALUT » n'est pas de nature à donner un sens suffisamment différent aux signes pour exclure la ressemblance conceptuelle qui résulte de l'usage des termes communs « LES COPAINS ».

65. Les signes sont ressemblants sur le plan conceptuel.

Conclusion

66. Les signes sont ressemblants sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

A.3. Appréciation globale

67. 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.

68. 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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Vu que la classification utilisée ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agirait de produits et services pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé, il faut conclure qu'en l'espèce le niveau d'attention du public est un niveau d'attention normal.

69. 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).

70. 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, précité). Les droits invoqués n'ayant aucune signification particulière pour désigner les produits visés en classes 9, 18 et 25, il faut considérer qu'ils jouissent d'un caractère distinctif normal.

71. En l'espèce, les signes se ressemblent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les produits et services visés par les signes en cause sont, pour partie, identiques ou similaires, et, pour partie, différents. Dès lors, au vu du principe d'interdépendance précité (voir point 69), l'Office estime que le public pourra croire que les produits et services identiques ou similaires couverts par le dépôt contesté, d'une part, et par le premier droit invoqué, d'autre part, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

72. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre le premier droit invoqué et le dépôt contesté couvrant des produits et services identiques ou similaires en classes 9 et 35.

73. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion en rapport avec le second droit invoqué, identique, et couvrant une partie des produits visés par le premier droit invoqué. Une telle comparaison ne peut, en effet, avoir d'influence sur le résultat final de la présente procédure.

IV. CONSÉQUENCE

74. L'opposition numéro 2005069 est partiellement justifiée.

75. Le dépôt international 1023409 n'est pas enregistré au Benelux pour les produits et services suivants :

- Classe 9 : « *lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, articles de lunetterie* ».

- Classe 35 : « *vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l'Internet de produits et services divers à savoir dans les domaines de la mode (vêtements, articles de*

mode à savoir chaussures, chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures, accessoires pour les cheveux), de la maroquinerie et des bagages ».

76. Le dépôt international 1023409 est enregistré au Benelux pour les produits et services contre lesquels l'opposition n'a pas abouti et pour les produits et services non visés par la procédure d'opposition, à savoir :

- Classe 9 : « Appareils et instruments électriques, électroniques, autres qu'à usage médical pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou d'images, photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement, récepteurs (audio, vidéo), appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; appareils et instruments d'exploitation de produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non à usage interactif ou non), lecteurs de disques compacts, de disques interactifs, de disques compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones, caméras vidéo portatives à magnéscope intégré, consoles de jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils électroniques portatifs et leurs périphériques à savoir casques audiovisuels, récepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires électroniques, et plus généralement publications électroniques et numériques, traductrices électroniques ; appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs accessoires, à savoir batteries, housses, façades, tours de cou ; appareils portables ou non pour l'enregistrement et la diffusion d'images, de sons et de musique et notamment ceux dits lecteurs MP3 ; tous supports d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de duplication du son, des données ou des images ; supports d'information impressionnés ou non ; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels ; disques compacts audionumériques, vidéo disques, disques optiques ; cartes magnétiques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartouches de jeux vidéos ; stylos magnétiques et électroniques ; programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels, logiciels de planification commerciale, à savoir, logiciels informatiques utilisés pour analyser les ventes et les informations en matière de profits et pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing, logiciels, à savoir base de données électronique et logiciels pour créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer des rapports à partir de la base de données électronique précitée dans les domaines de la publicité et des études de marché logiciels de jeux, bases de données et notamment bases de données vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques d'images ; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur ou sur le téléphone portable et notamment sonneries, sons, musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre contenu ; publications électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un réseau international de télécommunications ; machines à calculer ».

- Classe 16 (tous les produits)

- Classe 35 « Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d'opérations de partenariat commercial, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration), de l'aménagement

d'intérieur et d'extérieur (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme), salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours), du divertissement et de la culture (organisation de manifestations événementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, compilations musicales et d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du sport (activités et compétitions sportives), issus des nouvelles technologies (produits informatiques, téléphonie, robotique, domotique), de la finance, des services d'entraide ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; diffusion d'annonces publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; courrier publicitaire ; couplage publicitaire ; publipostage ; publicité télévisée ; publicité radiophonique ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; offres de publicité interactive à savoir publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale et notamment par le biais d'Internet ; travaux de bureau ; aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d'informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration), de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme), salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours), du divertissement et de la culture (organisation de manifestations événementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, compilations musicales et d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du sport (activités et compétitions sportives), issus des nouvelles technologies (produits informatiques, téléphonie, robotique, domotique), de la finance, des services d'entraide ; consultation pour les questions de personnel, consultation professionnelle d'affaires ; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ; estimations en affaires commerciales ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de secrétariat ; informations statistiques ; services de sténographie ; vérification de comptes ; relations publiques ; abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l'Internet ; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données, gestion de fichiers informatiques ; sondages d'opinion ; études de marché, recherches de marchés, recherches commerciales, études de marchés et services d'analyse y compris services d'étude de marché assistée par ordinateur ; organisation et supervision de programmes de stimulation d'études de marché ; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires de fidélisation et de stimulation au rendement visant les fournisseurs d'informations liées aux études de marché, organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires de stimulation de la clientèle liées aux études de marché, à savoir rassemblement, gestion et analyse d'informations sur les produits, les concurrents, les détaillants, les consommateurs, les ventes et la commercialisation ; préparation de rapports et de recommandations commerciales basées sur ces rapports via l'Internet ; et services de conseil commercial, service de conseil d'orientation commerciale auprès des annonceurs concernant les médias digitaux, service de conseil commercial dédié au référencement, aux liens sponsorisés, à la promotion des marques et au marketing ; promotion des ventes pour des tiers ; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d'opérations de partenariat commercial et campagnes d'informations promotionnelles portant sur des produits et

services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de restauration), de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme), salons et expositions y afférents, du tourisme (organisation de voyages et de séjours), du divertissement et de la culture (organisation de manifestations événementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, compilations musicales et d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets), de l'automobile et du sport (activités et compétitions sportives), issus des nouvelles technologies (produits informatiques, téléphonie, robotique, domotique), de la finance, des services d'entraide ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; organisation d'expositions à but commercial ou publicitaire ; services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l'Internet de produits et services divers à savoir dans les domaines de la beauté et de l'hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette), de la puériculture (à savoir poussettes, porte-bébé, biberons, produits de protection contre les accidents), de l'alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools) de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration à savoir lampes, bibelots ; meubles), de l'électronique et de l'électroménager (produits informatiques et électroniques à savoir lecteurs DVD, lecteurs MP3, assistants personnels ; téléviseurs, appareils audio diffusant de la musique en haute fidélité, vidéo, téléphonie, robotique à savoir robots de cuisine, appareils électroménagers), des articles de sport, des jeux et jouets, de la papeterie ; information et conseils en matière de recrutement ; assistance aux personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle ; entretiens de définition d'un parcours de formation, évaluation des compétences de l'individu sur son poste de travail et entretiens de recherche d'offres d'emploi ; assistance aux employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs salariés, à savoir: recueil des offres d'emploi déposées par les entreprises et aide à la définition du besoin et à la rédaction de l'offre d'emploi, reclassement, bureaux de placement, placement des demandeurs d'emploi sur des offres d'emploi ; conseil dans tous les domaines du marketing et du marketing interactif, de l'Internet et des autres médias numériques ; délégation de personnel spécialisé dans les domaines du marketing, de l'Internet et des autres médias numériques ; gestion opérationnelle de projets marketing et relatifs à Internet et aux autres médias numériques ; exploitation de banques de données et bases de données commerciales, administratives ou publicitaires ».

- Classe 38 (tous les services)
- Classe 41 (tous les services)
- Classe 42 (tous les services)

77. Vu que l'opposition est partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI selon la règle 1.32 RE.

La Haye, le 16 novembre 2011

Lionel Duez
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : François Veneri