

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2005602

du 29 juillet 2011

Opposant : **Sixty International S.A.**
29, avenue Monterey
2163 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Mandataire : **Dennemeyer & Associates SA**
55 rue des Bruyères
1274 Howald
Grand-Duché de Luxembourg

Droit invoqué : Enregistrement communautaire 4346326

ENERGIE

contre

Défendeur : **Ralf Schnellbügel**
Schußleitenweg 158
90453 Nürnberg
Allemagne

Mandataire : **Christine COUGNAUD**
St.-Jakobus-Platz 8
63741 Aschaffenburg
Allemagne

Marque contestée : Dépôt international 1042186



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 8 mars 2010, le défendeur a procédé au dépôt international, désignant entre autres le Benelux, de la marque semi-figurative reprise ci-dessous, pour distinguer des produits et services en classes 3, 5, 25, 35 et 44. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1042186 et a été publié le 22 juillet 2010 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2010/26*¹ :



2. Le 13 septembre 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire antérieur de la marque verbale « ENERGIE », numéro 4346326, déposée le 15 avril 2005, et enregistrée le 15 mars 2007, pour des produits en classes 3, 9, 14, 18 et 25.

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

4. L'opposition fut introduite contre certains produits et services des classes 3, 25, 35 et 44 visés par le dépôt contesté et basée sur les produits des classes 3 et 25 revendiqués par l'enregistrement antérieur.

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 17 septembre 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 ayant marqué sa préférence pour l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments, le défendeur a été invité à réagir à cette requête pour le 17 octobre 2010, au plus tard. Le défendeur n'a pas réagi à la proposition de l'opposant dans le délai imparti par l'Office.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 18 novembre 2010. Le 19 novembre 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 19 janvier 2011 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 23 novembre 2010, l'Office a été informé par le défendeur de la désignation d'un mandataire en représentation de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'opposition. Par courrier du 24 novembre 2010, l'Office a informé les parties de cette intervention.

¹ Une correction a été apportée au dépôt international et publiée le 23 décembre 2010 dans *Gazette OMPI des marques internationales 2010/48*.

10. Le 26 novembre 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 29 novembre 2010, un délai jusqu'au 29 janvier 2011 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 18 janvier 2011, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Etant donné que ces arguments ont été introduits en un seul exemplaire, l'Office a demandé au défendeur par courrier du 19 janvier 2011 un second exemplaire de ses arguments à remettre au plus tard le 19 mars 2011. Un second exemplaire des arguments du défendeur a été réceptionné par l'Office le 17 mars 2011. Le 21 mars 2011, 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 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

15. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant constate que certains produits des classes 3 et 25 du dépôt contesté sont identiques à ceux visés par le droit invoqué. Les autres produits dans ces classes sont considérés par l'opposant comme similaires aux produits des classes 3 et 25 couverts par le droit invoqué. Les services contestés de la classe 35, à savoir les « *services de vente au détail en matière cosmétique* » ont, selon l'opposant, un lien direct avec les produits de la classe 3 du droit invoqué et doivent donc être considérés comme similaires à ces derniers. De même, les services contestés en classe 44, à savoir les « *soins de beauté pour les personnes* » entretiennent également un lien direct avec les produits visés en classe 3 par le droit invoqué.

16. Concernant la comparaison des signes, l'opposant considère que le terme « energy » du dépôt contesté n'est nullement descriptif ou usuel pour désigner les produits et services en cause et qu'au contraire, il constitue l'élément essentiel et dominant de la composition globale. Dès lors, l'opposant conclut que le dépôt contesté reprend phonétiquement le droit invoqué.

17. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition et de refuser l'enregistrement du dépôt contesté.

B. Réaction du défendeur

18. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur relève que seules les classes 3 et 25 sont visées par chacun des signes en cause.

19. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur conteste le prétendu caractère dominant du terme « energy ». Le défendeur considère que les termes « energy » et « beauty » forment un tout, la liaison entre ces éléments verbaux étant assurée par la représentation centrale d'une fleur. Dès lors, il conteste la ressemblance entre les signes en cause, considérant qu'une appréciation globale invite le public à différencier aisément ceux-ci.

20. Le défendeur estime que le droit invoqué, constitué d'un terme du langage courant, ne jouit que d'un faible pouvoir distinctif.

21. En l'absence de ressemblance des signes, pris globalement, le défendeur estime qu'il ne peut être question de risque de confusion. Il demande à l'Office de rejeter l'opposition.

III. DECISION**A. Risque de confusion**

22. Conformément à l'article 2.18 combiné 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.

23. 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* ».

24. 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

25. 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.

26. 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).

27. 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).

28. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ENERGIE	

Comparaison visuelle

29. Le dépôt contesté est une marque complexe composée de deux éléments verbaux, en lettres minuscules, à savoir : « energy », écrit en bleu, et « beauty », écrit en vert. Le terme « beauty » est écrit en caractères légèrement plus petits que le terme « energy ». Entre ces deux mots, on trouve une représentation stylisée d'une fleur de lotus, dont les cinq pétales ont des couleurs différentes à savoir, de gauche à droite, le bleu, le vert, le jaune, le rouge et le violet.

30. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. En l'espèce et concernant le dépôt contesté, le public concerné percevra la représentation du lotus comme un aspect purement ornemental du dépôt contesté.

31. Par ailleurs, 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). En l'espèce, concernant le dépôt contesté, l'Office considère que le terme « beauty » doit être considéré comme descriptif des produits et services contre lesquels l'opposition est introduite. Le terme « energy » n'est pas descriptif mais ne présente qu'un faible pouvoir distinctif s'agissant de désigner les produits et services visés par l'opposition. Il est, en effet, courant de vanter les prétendues vertus énergétiques des produits cosmétiques et des services de soins du corps. Au vu des choix graphiques caractérisant le dépôt contesté et notamment, la même type de police utilisée et la taille quasiment similaire des éléments verbaux, ainsi qu'au vu du faible pouvoir distinctif de chacun de ceux-ci, l'Office est d'avis qu'aucun élément en particulier ne domine la composition graphique globale, de sorte qu'elle doit, lors de sa comparaison avec le droit invoqué, être appréciée de manière globale en tenant compte donc, des deux éléments verbaux.

32. S'agissant de la comparaison visuelle proprement dite des signes, l'Office constate que le terme « ENERGIE » du droit invoqué est repris quasiment à l'identique par le dépôt contesté du défendeur, ce dernier ayant préféré la traduction anglaise du terme « énergie », à savoir « energy ». Ces éléments verbaux sont donc visuellement très ressemblants.

33. L'Office rappelle que, suivant la jurisprudence européenne, le consommateur portera généralement son attention sur la partie initiale d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/020, 17 mars 2004) laquelle est, pour les raisons exposées au point précédent, très ressemblante s'agissant quasiment du même mot.

34. Sans toutefois négliger l'influence que peut avoir le second terme « beauty » ainsi que la représentation de la fleur de lotus dans l'impression globale produite par le dépôt contesté sur le public pertinent, l'Office considère que la reprise quasiment à l'identique du droit invoqué comme premier terme du dépôt contesté, implique un certain degré de ressemblance visuelle entre les signes en cause.

Comparaison phonétique

35. Lorsque les consommateurs nomment des signes complexes composés d'éléments verbaux et figuratifs, ils ont généralement recours aux seuls éléments verbaux, négligeant par conséquent normalement les éléments figuratifs qui ne peuvent donc intervenir dans le cadre de l'appréciation phonétique (TUE, arrêt O Orsay, T-39/04, 14 février 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt BROTHERS by CAMPER, T-43/05, 30 novembre 2006).

36. Conformément à l'appréciation de l'Office concernant la détermination des éléments dominants du dépôt contesté (voir point 31), il faut considérer que le public pertinent prononcera les deux éléments verbaux « energy » et « beauty » sans les dissocier.

37. S'agissant de la comparaison effective des signes, l'Office constate que, phonétiquement, le droit invoqué est intégralement repris comme premier terme du dépôt contesté, les mots « energy » et « ENERGIE » étant prononcé de manière identique ou extrêmement similaire. Dès lors, suivant la jurisprudence précitée selon laquelle le public attache généralement davantage d'importance à la partie initiale d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, précité), l'Office considère que les signes en cause présentent, même en présence du second terme « beauty » du dépôt contesté, un certain degré de ressemblance phonétique.

Comparaison conceptuelle

38. D'un point de vue conceptuel, le droit invoqué renvoie à la notion d'« énergie ». Le dépôt contesté est composé des termes anglais « energy » et « beauty ». Ces deux termes sont des mots courants de langue anglaise dont la signification sera immédiatement comprise par le public Benelux, notamment en raison du fait que leur orthographe se rapproche très fortement des termes français « énergie » et « beauté » mais également du terme néerlandais « energie ».

39. Même si le dépôt contesté renvoie, seul, à la notion de « beauté », l'Office constate que les signes en cause font tous deux référence à une notion identique, à savoir « l'énergie », ce qui constitue un point de convergence entre les signes.

40. L'Office en conclut que les signes se ressemblent sur le plan conceptuel.

Conclusion

41. Les signes présentent un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique. En outre, les signes se ressemblent sur le plan conceptuel.

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 et services 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.

44. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 3 Parfumerie.	CI 3 Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.	CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
	CI 35 Services de vente au détail en matière de produits de cosmétiques.
	CI 44 Soins de beauté pour les personnes.

Classe 3

45. Les produits de « *parfumerie* » sont repris *expressis verbis* par chacun des signes en cause. Ces produits sont donc identiques.

46. Les « *savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux* » du dépôt contesté sont tous des produits destinés à l'hygiène et à l'embellissement du corps. Ils contiennent généralement du parfum et ont parmi leurs fonctions essentielles celle de parfumer. En pratique, il est fréquent pour les entreprises de parfumerie de commercialiser une large de gamme de produits, pouvant inclure notamment des « *savons, des huiles essentielles, des cosmétiques* » ou « *des lotions pour cheveux* ». Tous ces produits sont, en outre, commercialisés via les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, les produits visés en classe 3 par le dépôt contesté doivent être considérés comme similaires aux produits de « *parfumerie* » du droit invoqué.

Classe 25

47. Les « *vêtements, chaussures, chapellerie* » sont repris *expressis verbis* par chacun des signes en cause. Ces produits sont donc identiques.

Classe 35

48. Les « *services de vente au détail en matière de produits de cosmétiques* » sont intimement liés à la vente de produits cosmétiques mais aussi plus généralement à la vente de tous produits relatifs à l'entretien et l'embellissement du corps, et notamment les parfums. En effet, 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, pour le moins importants pour le déploiement desdits services, ces derniers étant précisément fournis à l'occasion de la vente desdits produits (par analogie : TUE, arrêt O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008). Les « *services de vente au détail de produits cosmétiques* » doivent être considérés comme similaires aux produits de « *parfumerie* » visé par le droit invoqué, en raison de leur complémentarité.

Classe 44

49. Les « *soins de beauté pour les personnes* » du dépôt contesté sont des services prodigués au moyen de produits relatifs à l'embellissement du corps au sein desquels on retrouve les produits de « *parfumerie* » du droit invoqué. L'exécution des soins de beauté implique nécessairement l'utilisation de ces produits. Ces produits et services sont donc similaires en raison de leur complémentarité.

Conclusion

50. Les produits de « *parfumerie* » en classe 3 et les produits en classe 25 du dépôt contesté sont identiques aux produits visés par le droit invoqué. Les autres produits de la classe 3 et les services des classes 35 et 44 du dépôt contesté sont similaires aux produits de la classe 3 du droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

51. 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.

52. 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.

53. 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).

54. 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).

55. Concernant le pouvoir distinctif du droit invoqué, le défendeur estime que celui-ci est faible. A cet égard, il convient de relever que même s'il est constaté par l'Office que le droit invoqué dispose d'un caractère distinctif limité pour les produits revendiqués, une telle reconnaissance n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt CJUE, Canon, C-39/97, précité), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (en ce sens : TUE, arrêt FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, et arrêt Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 décembre 2007 ; CJUE, arrêt Ferromix, C-579/08 P, 15 janvier 2010).

56. En l'espèce, l'Office a constaté que les signes présentaient un certain degré de ressemblance visuelle et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes se ressemblent également. En ce qui concerne les produits et services contestés, l'Office a relevé que ceux-ci étaient soit identiques soit similaires aux produits couverts par le droit invoqué. Dès lors, tenant compte du degré de ressemblance des signes et du degré de similitude des produits et services, l'Office considère que le public pertinent peut croire que les produits et services couverts par les signes en cause viennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement et ce, même si le pouvoir distinctif du terme « ENERGIE » devait être considéré comme faible.

B. Conclusion

57. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des produits identiques en classes 3 et 25 ainsi que des produits et services similaires en classes 3, 35 et 44.

IV. CONSÉQUENCE

58. L'opposition numéro 2005602 est justifiée.

59. Le dépôt international portant le numéro 1042186 n'est pas enregistré au Benelux pour les produits et services contre lesquels l'opposition a été dirigée, à savoir :

- Classe 3 : « *Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux* ».
- Classe 25 : *(tous les produits)*
- Classe 35 : « *Services de vente au détail en matière de cosmétiques* ».
- Classe 44 : « *Soins de beauté pour les personnes* »

60. L'opposition n'ayant pas été dirigée contre la classe 5 du dépôt contesté ni contre certains produits et services des classes 3, 35 et 44, le dépôt international 1042186 est enregistré au Benelux pour les produits et services suivants :

- Classe 3 : « *Dentifrices* ».
- Classe 5 : *(tous les produits)*
- Classe 35 : « *Services de vente au détail en matière de produits de droguerie et produits de ménage* ».
- Classe 44 : « *Soins de santé pour les personnes* »

61. L'Office ayant fait droit à l'opposition dans son intégralité, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 du Règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 29 juillet 2011

Lionel Duez
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard