



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2005980

du 05 novembre 2013

Opposant : **VENTILO**
27bis rue du Louvre
75002 Paris
France

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

Droit invoqué : **Enregistrement communautaire 3521945**
VENTILO

contre

Défendeur : **SHEIKH Mohammad Majid**
Bd. Louis Mettwie 58, B 18
1080 Molenbeek-St.-Jean
Belgique

Mandataire : **LEGALIA**
Avenue Brugmann 307
1180 Uccle
Belgique

Marque contestée : **Enregistrement Benelux 890721**
VENTIUNO

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 29 mars 2010, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « VENTIUNO » pour distinguer des produits en classe 25. 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 890721 et a été publié le 17 novembre 2010.

2. Le 28 janvier 2011, l'opposant a introduit une opposition contre cet enregistrement accéléré sur base de l'enregistrement communautaire numéro 3521945 de la marque verbale « VENTILO », déposée le 4 novembre 2003 et enregistrée le 5 avril 2005 pour des produits en classes 3, 18 et 25.

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

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits de l'enregistrement contesté et basée sur tous les produits revendiqués en classe 25 par l'enregistrement antérieur.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 2 février 2011, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition. Par ce même courrier, l'Office a informé les parties qu'une autre opposition avait été introduite contre le même dépôt.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 3 avril 2011. Le 7 avril 2011, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 7 juin 2011 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 12 avril 2011 le défendeur a constitué le cabinet LEGALIA comme mandataire dans la présente procédure. Cette constitution a été confirmée par l'Office aux parties en date du 16 mai 2011.

10. Le 9 mai 2011, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Etant donné que ceux-ci n'avaient pas été introduits en deux exemplaires, l'Office a prié l'opposant par courrier du 16 mai 2011, d'introduire un second exemplaire de ces arguments pour le 16 juillet 2011 au plus tard, afin de pouvoir les envoyer au défendeur.

11. Suite à la réception en date du 27 mai 2011 d'un second exemplaire des arguments de l'opposant, l'Office les a envoyés le 31 mai 2011 au défendeur, un délai jusqu'au 31 juillet 2011 inclus lui étant imparti pour y répondre.

12. Le 31 juillet 2011, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant et a demandé des preuves d'usage de la marque invoquée. Ces arguments et cette demande ont été transmis à l'opposant le 19 août 2011, lui accordant un délai jusqu'au 19 octobre 2011 inclus pour introduire les preuves d'usage requises.

13. Le 17 octobre 2011, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Celles-ci ont été envoyées au défendeur par l'Office le 18 octobre 2011, un délai jusqu'au 18 décembre 2011 lui étant imparti pour y réagir.

14. En date du 29 décembre 2011, l'Office a erronément communiqué aux parties que le défendeur n'avait pas introduit de réaction. Suite à un contrôle du dossier, l'Office a constaté que le défendeur avait bien introduit une réaction en date du 16 décembre 2011. Celle-ci fut envoyée par l'Office à l'opposant le 23 mars 2012.

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 de l'article 2.14, alinéa 1er, 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

18. Concernant la comparaison des signes, l'opposant relève qu'il existe une grande proximité visuelle entre les signes en cause. Phonétiquement, ils sont quasiment identiques et conceptuellement, ils n'ont pas de signification. Les marques présentent dès lors selon l'opposant, des caractéristiques visuelles et phonétiques propres à générer une impression d'ensemble semblable.

19. Au niveau des produits concernés, l'opposant affirme que l'opposition porte sur des produits strictement identiques à ceux couverts par sa marque.

20. Compte tenu de ce qui précède, l'opposant allègue qu'il existe un risque de confusion et d'association entre les marques en présence. Selon lui, ce risque est augmenté d'autant plus vu que la marque antérieure existe depuis de nombreuses années et qu'elle est bien connue dans le domaine de la mode. Les collections Ventilo sont présentes au sein de 50 boutiques implantées en France et internationalement.

21. Il convient donc selon l'opposant, d'accueillir l'opposition et de rejeter la demande de marque.

B. Réaction du défendeur

22. Tout d'abord, le défendeur demande des preuves d'usage de la marque invoquée.

23. Concernant les produits en cause, le défendeur relève que le dépôt vise une catégorie de vêtements très spécialisée, à savoir une liste spécifique de vêtements en cuir. Il s'agit donc de biens onéreux et les consommateurs pertinents seront donc nécessairement attentifs, étant donné que l'investissement nécessaire pour leur achat est élevé. Il remarque par ailleurs que son dépôt vise à entourer ses produits d'une aura italienne, l'Italie étant réputée pour son art vestimentaire.

24. Le défendeur relève qu'il y a lieu de procéder à une comparaison globale et non à une décomposition comme l'a fait l'opposant. Les signes sont selon le défendeur relativement proches sur les plans auditif et visuel, mais compte tenu de la terminaison très caractéristique « UNO », il estime que l'on ne saurait les confondre.

25. De plus, bien qu'il s'agisse d'une dénomination de fantaisie, le défendeur estime que le public pourrait (ceci, sans certitude) interpréter son signe comme une référence au chiffre « vingt-et-un », contrairement à la marque invoquée qui n'a pas de signification, si ce n'est éventuellement celle de « ventilateur » en langage français parlé.

26. Sur base de ce qui précède, le défendeur estime que l'opposition doit être rejetée. Il rajoute que ses arguments sont émis sous toutes réserves, notamment concernant l'invocation ultérieure de tout moyen, tant en fait qu'en droit.

27. Suite à l'introduction des preuves d'usage, le défendeur a réagi en réitérant ses arguments préalablement introduits de manière plus exhaustive et élaborée. Il répète que le niveau de ressemblance existant entre les signes, s'il existe, n'est que faible. Concernant les produits en classe 25, il constate que l'opposant n'a ni établi l'identité, ni la similarité entre les produits en cause. Étant donné que l'opposant n'a pas apporté la preuve de l'existence du moindre élément permettant d'établir l'existence de risque de confusion, le défendeur demande à nouveau de rejeter l'opposition.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

28. Le défendeur a demandé à l'opposant de fournir des preuves d'usage (voir points 12 et 22).

29. Toutefois, le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage introduites par l'opposant (voir point 27). L'Office ne procédera donc pas à l'appréciation des preuves d'usage. Sur base de la règle 1.29, paragraphe 4 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »), le défendeur peut « *retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies* ». La règle 1.25, sous d RE établit que « *les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés* ». L'Office estime que vu que le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage, les parties sont d'accord sur le fait que le droit invoqué a fait l'objet d'un usage sérieux.

A.2. Risque de confusion

30. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, 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.

31. 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* ».

32. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « CJUE ») relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après : « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; voir aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des produits

33. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, précité).

34. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué avec ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre, respectivement tels qu'indiqués dans la demande de marque, étant donné que l'usage sérieux du droit invoqué n'a pas été contesté.

35. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.	CI 25 Blousons, vestes, manteaux, fourrures [vêtements], pantalons, jupes, en cuir.

36. Il ressort de la jurisprudence que, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir en ce sens : TUE, arrêt Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002 et arrêt Prazol, T-95/07, 21 octobre 2008). Or, vu qu'il est habituel que les produits visés par la marque demandée (des types spécifiques de vêtements) soient inclus dans les produits couverts par la marque antérieure (tous types de vêtements en cuir ou non), il convient de constater que les produits en cause sont identiques.

Comparaison des signes

37. 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.

38. 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).

39. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
VENTILO	VENTIUNO

Comparaison visuelle

40. Le dépôt contesté est un signe purement verbal constitué d'un mot de huit lettres, à savoir « VENTIUNO ». Le signe invoqué est également un signe purement verbal comptant sept lettres, à savoir « VENTILO ».

41. En règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). La partie initiale de la marque invoquée, « VENTI », est totalement intégrée dans le signe contesté, les cinq premières lettres des signes étant identiques. De plus, les signes partagent la même lettre finale, à savoir la voyelle « O ».

42. Au vu de ces considérations et même si le signe contesté comprend huit lettres là où le droit invoqué n'en contient que sept et que corrélativement, le nombre de syllabes diffère également, l'Office estime qu'il subsiste une certaine ressemblance visuelle des signes en cause due à la reprise intégrale de la première partie du droit invoqué comme élément d'attaque du dépôt contesté, ainsi qu'à l'identité de la voyelle finale.

43. L'Office conclut que sur le plan visuel, les signes en cause ont un certain degré de ressemblance.

Comparaison phonétique

44. La marque invoquée est constituée de trois syllabes, le signe contesté de quatre.

45. L'Office constate que, phonétiquement, le droit invoqué est quasi-intégralement repris dans le signe contesté. En effet, les deux premières syllabes ainsi que le son final des signes sont identiques. Vu l'importance qui est normalement attachée au début des signes par le public pertinent (voir TUE, arrêt Mundicor, précité), l'Office conclut que sur le plan phonétique, les signes en cause présentent un

certain degré de ressemblance. La différence vers la fin des signes, à savoir la syllabe « LO » par rapport aux syllabes « UNO » n'est pas de nature à écarter cette ressemblance.

46. Sur le plan phonétique, les signes en cause ont un certain degré de ressemblance.

Comparaison conceptuelle

47. Les signes n'ont pas de signification propre pour le public Benelux. Bien que l'orthographe correcte en espagnol et en italien du nombre vingt-et-un est « veintiuno », respectivement « ventuno », et non « ventiuono », il se peut qu'une partie du public Benelux y voit une référence à ce terme espagnol c.q. italien.

48. Le droit invoqué pourrait être perçu par le consommateur francophone comme l'apocope du mot ventilateur. L'Office estime que le public néerlandophone ne comprendra pas cette apocope du terme « VENTILO ».

49. Une partie du public concerné pourrait accorder une signification différente aux signes en question ; ceci n'est selon l'Office cependant pas le cas pour une grande partie du public Benelux pour lequel les deux signes n'ont pas de signification propre.

Conclusion

50. Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont un certain degré de ressemblance. Sur le plan conceptuel, ils sont pour une partie du public différents ; pour la majorité du public la comparaison conceptuelle est dénuée de pertinence étant donné que les signes n'auront dans la perception du public aucune signification propre.

A.3. 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). Contrairement à ce que soutient le défendeur (voir supra, point 23), la classification utilisée ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agit de produits pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé ; il faut donc conclure qu'en l'espèce, le niveau d'attention du public est un niveau d'attention normal.

53. L'Office rappelle qu'il ressort de la jurisprudence, que si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l'image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d'une plus grande importance (TUE 6 octobre 2004, arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTION et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03). Néanmoins, il n'en demeure pas moins que l'aspect phonétique peut également rester pertinent dans l'appréciation du risque de confusion, et que la similitude sur ce plan ne peut être

simplement négligée (TUE, arrêt FILDOR, T-99/06, 23 septembre 2009). En l'espèce, s'agissant de la commercialisation de vêtements relevant de la classe 25, l'Office estime que les aspects visuels et phonétiques jouent tous deux un rôle important (en ce sens : OBPI, décision d'opposition LOTTE, 2000155, 20 juillet 2007).

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). Vu que le droit invoqué n'a pas de signification en relation avec les produits revendiqués, il dispose d'un caractère distinctif normal.

55. En outre et selon la jurisprudence communautaire, un « enregistrement doit également être refusé, même si le motif relatif de refus n'existe que dans une partie de la Communauté » (arrêts du TUE du 3 mars 2004, ZIRH, T-355/02 et du 9 mars 2005, Hai/Shark, T-33/03). S'il existe un risque de confusion pour une partie du public pertinent, l'opposition doit être accordée.

56. 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). En l'espèce, les signes présentent un certain degré de ressemblance aux niveaux visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont pour une partie du public différents et pour la majorité du public, la comparaison conceptuelle est dénuée de pertinence étant donné que les signes n'auront dans la perception du public aucune signification propre. Les produits visés par les signes en cause sont identiques. Dès lors, au vu du principe d'interdépendance précité, l'Office estime que le public, n'accordant pas de signification aux signes, pourra croire que les produits identiques couverts par le droit invoqué et par le dépôt contesté proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

57. Suite à l'introduction des preuves d'usage par l'opposant, le défendeur a réitéré ses arguments (voir supra, point 27). L'Office rappelle que la règle 1.17 RE fait clairement mention du moment où chaque partie a la possibilité de soumettre ses arguments au cours de la procédure. Vu que le défendeur avait déjà réagi au préalable, sa réaction aurait dû être limitée aux preuves d'usage.

58. Il en va de même pour les réserves émises par le défendeur lors de l'introduction de ses premiers arguments (voir supra, point 26). La procédure d'opposition devant l'Office est réglée de manière stricte par le règlement d'exécution. Il va de soi que le défendeur est libre d'entamer des procédures judiciaires, s'il le juge nécessaire.

C. Conclusion

59. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des produits identiques en classe 25.

IV. CONSÉQUENCE

60. L'opposition numéro 2005980 est justifiée.

61. L'enregistrement accéléré portant le numéro 890721 est radié.

62. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 05 novembre 2013

Diter Wuytens
(rapporteur)

Willy Neys

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman