



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2006436

du 21 novembre 2012

Opposant : **Wolverine International, L.P., a Cayman Islands Limited partnership**

9341 Courtland Drive
49351 Rockford, Michigan
Etats-Unis d'Amérique

Mandataire : **GEVERS**

Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Droit invoqué : Enregistrement communautaire 3729837

CHACO

contre

Défendeur : **CHAKROUN Samir**

Rue Louis Corhay 44
1080 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : Dépôt Benelux 93619

CHAKÇ WEAR

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 18 janvier 2011, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « CHAKÇ WEAR » pour distinguer des produits et services en classes 9, 18, 25, 35 et 41. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 93619 et a été publiée le 22 mars 2011.

2. Le 1^{er} juin 2011, 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 « CHACO », déposée le 25 mars 2004 et inscrite le 31 août 2006 pour des produits en classes 14 et 25.

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

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits et services du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par l'enregistrement antérieur. Dans son argumentation du 13 mars 2012, l'opposant a limité son opposition aux produits et services en classes 18, 25 et 35.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés 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 juin 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.

8. Suite à plusieurs requêtes conjointes des parties, la procédure a été suspendue. La phase contradictoire de la procédure a pour cette raison commencé le 8 février 2012. Le 13 février 2012, l'Office a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 13 avril 2012 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

9. Le 13 mars 2012, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ces arguments ont été envoyés par l'Office au défendeur le 16 mars 2012, un délai jusqu'au 16 mai 2012 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 16 mai 2012, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Le 23 mai 2012, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 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 ou services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

14. Premièrement, l'opposant tient à préciser que l'élément « wear » du dépôt contesté est un terme descriptif pour les produits en classes 18 et 25, ainsi que pour les services en classe 35 pour autant qu'ils se réfèrent au service de vente au détail des produits en classes 18 et 25. Dès lors, selon l'opposant, cet élément n'a qu'une très faible incidence dans la comparaison des marques.

15. Concernant la comparaison des signes, l'opposant considère que la première partie du droit contesté, l'élément CHAKÇ, est l'élément dominant puisque le second élément de ce signe, l'élément WEAR, est descriptif. Quatre des cinq lettres de cet élément, dont les trois premières, sont identiques au droit invoqué, estime l'opposant. Il en résulte, selon l'opposant, une similitude visuelle.

16. L'opposant considère que sur le plan phonétique, les signes se caractérisent par la prononciation identique de la première syllabe, CHAC/CHAK, pour les publics francophones, néerlandophones et germanophones du Benelux. En dépit d'une divergence quant aux dernières syllabes d'une marque, la première dénomination est, selon l'opposant, parfaitement audible, ce qui entraîne une similitude phonétique entre les signes en présence. De plus, la légère différence de sonorité et de rythme entre les signes sera, estime l'opposant, difficilement perceptible pour le consommateur moyennement attentif et nullement suffisante pour éviter le risque de confusion.

17. Selon l'opposant, une comparaison conceptuelle n'est pas possible puisque les marques ne possèdent pas de signification particulière.

18. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant constate que les produits et services visés sont similaires aux produits de la marque invoquée.

19. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion entre la marque invoquée et le signe contesté. Il prie l'Office de rejeter le dépôt Benelux 93619 pour les produits et services en classes 18, 25 et 35.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur estime que trois des cinq lettres du signe contesté sont identiques, au lieu de quatre des cinq lettres comme le prétend l'opposant. Le défendeur rajoute qu'il existe de nombreuses autres marques visuellement identiques qu'il a retrouvé après une simple recherche sur Internet, comme par exemple : CHANEL, CHAKAL, CHACOK. Le défendeur explique que CHAK est le diminutif de son nom de famille, CHAKROUN, et que WEAR est « un terme associé aux vêtements street wear ». C'est pourquoi le défendeur estime qu'il n'existe pas de ressemblance visuelle entre les signes.

21. Sur le plan phonétique, le défendeur considère que le dépôt contesté doit être prononcé dans son intégralité, à savoir avec le mot WEAR.

22. Selon le défendeur, le concept qui se cache derrière la marque invoquée, à savoir des sandales d'escalade de la marque CHACO, est différent du concept du signe contesté, qui est un mouvement de rue dit « Street Wear ».

23. Le défendeur considère qu'il n'existe pas de similitude entre les produits et services concernés, puisque l'opposant vend des sandales et chaussures utilisées principalement pour des randonnées et activités sportives d'extérieur, tandis que le déposant est spécialisé dans les vêtements « Street Wear » ; ces produits ne seront donc jamais distribués dans les mêmes points de vente, selon le défendeur.

24. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques et demande le rejet de l'opposition.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

25. 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.

26. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

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

Comparaison des produits et services

28. 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).

29. Lors de la comparaison des produits 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. Le défendeur remarque que les concepts derrière la marque invoquée et le signe contesté sont différents (voir point 22). Cependant, seule la description des produits et services protégés et revendiqués est pertinente. A ce propos, il convient de souligner que l'utilisation envisagée ou effective d'une marque dont l'enregistrement est demandé, dans un secteur ou sur un marché déterminé, ne saurait être prise en compte dès lors que l'enregistrement considéré ne comporte pas une limitation en ce sens, fût-elle possible (TUE, arrêts du 30 juin 2004, M+M EURODATA, T-317/01, et du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

30. Conformément à la limitation de la portée de l'opposition relative aux produits et services contre lesquels elle est dirigée (voir point 4), les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	CI 18 Cuir et imitation du cuir.
CI 14 Bracelets de montres.	
CI 25 Sandales et chaussures utilisées principalement pour randonnées et activités sportives d'extérieur.	CI 25 Vêtements, chaussures.
	CI 35 Publicité, gestion des affaires commerciales.

Classe 18

31. Les produits *cuir et imitation du cuir* du signe contesté sont des matériaux de base non travaillés. Même si les produits en classe 25 du droit invoqué sont souvent fabriqués à partir de la matière première cuir ou imitation du cuir, ce facteur ne suffit pas, à lui seul, à établir une similitude des produits (voir TUE, Sissi Rossi, T-169/03, 1 mars 2005). En effet, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes; les matières premières « cuir et imitation du cuir » sont souvent destinés à l'industrie, et ne seront généralement pas vendues directement au consommateur. Les produits ne sont donc pas similaires (décision d'opposition OBPI, Girl's Secret, 2000854, 22 avril 2008).

Classe 25

32. Les produits *sandaes et chaussures utilisées principalement pour randonnées et activités sportives d'extérieur* du droit invoqué font partie de la catégorie plus générale des *chaussures* visées par le signe contesté. Ces produits sont donc identiques, ou tout au moins similaires.

33. Les *vêtements* en classe 25 du signe contesté et les *sandaes et chaussures utilisées principalement pour randonnées et activités sportives d'extérieur* du droit invoqué sont complémentaires. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (arrêt SISSI ROSSI, précité). Cette complémentarité peut notamment jouer entre les *sandaes et chaussures utilisées principalement pour randonnées et activités sportives d'extérieur* et les différents vêtements qui les complètent, tel que des tenues sportives nécessaires pour des randonnées ou pour d'autres activités sportives. En effet, chaque entraînement ou compétition nécessite une tenue de sport ou des chaussures de sport adaptées. Le sportif doit avant tout se sentir à l'aise, pouvoir bien bouger et les vêtements sportifs doivent, par exemple, permettre l'évaporation de la transpiration.

34. De plus, des produits tels que des chaussures et des vêtements peuvent remplir, au-delà de leur fonction première, une fonction esthétique commune en contribuant, ensemble, à l'image extérieure du consommateur concerné. La perception des liens les unissant doit donc être appréciée en tenant compte de la recherche éventuelle d'une coordination dans la présentation de cette image extérieure, qui implique une coordination de ses différentes composantes entre elles à l'occasion de leur création ou acquisition. Cette coordination peut jouer lorsque le consommateur fait attention à la mode et à son image en choisissant son ensemble sportif, en recherchant une certaine harmonie esthétique dans son habillement, chaussures incluses. En outre, la circonstance que ces produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l'impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise.

35. Les *sandaes et chaussures utilisées principalement pour randonnées et activités sportives d'extérieur* du droit invoqué sont donc similaires aux *vêtements* en classe 25 du signe contesté.

Classe 35

36. En général, les produits et services ont une nature différente. Dans le cas des produits, il s'agit de produits physiques qui peuvent être transférés, tandis que des services sont des activités insaisissables. Ceci implique également un usage différent des produits et services.

37. Dans le cas présent, l'opposant réalisera probablement pour ses propres produits des activités comparables aux services en classe 35 du déposant, telles que des activités de *publicité* et de *gestion des affaires*. Cependant, la différence essentielle est que les services sont par essence effectués pour des tiers. Le seul fait que l'entreprise de l'opposant entreprenne des activités comparables aux services en classe 35 en faveur de sa propre organisation, ne rend pas ces services similaires aux services du défendeur, puisque leurs nature et destination sont différentes. De plus, ces produits et services seront fournis par des entreprises différentes, de telle sorte que le consommateur ne leur attribuera pas la même provenance.

Conclusion

38. Les produits et services sont identiques, similaires et non similaires.

Comparaison des signes

39. 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 (arrêts Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

40. 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).

41. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CHACO	CHAKÇ WEAR

42. Le droit invoqué ainsi que le signe contesté sont des marques purement verbales ; le droit invoqué est constitué d'un mot de cinq lettres, « CHACO ». Le dépôt contesté est composé de deux mots de cinq et de quatre lettres, « CHAKÇ » et « WEAR ».

Comparaison conceptuelle

43. Le mot « WEAR » du signe contesté signifie « vêtements »¹. Il convient de relever à cet égard qu'en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (voir TUE, arrêt Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005). Le second élément du signe contesté est composé d'un terme descriptif en relation avec les produits et services concernés. Ce terme sera immédiatement compris comme tel par le public pertinent. L'élément dominant du signe contesté est donc l'élément verbal « CHAKÇ ».

44. Ni l'élément dominant du signe contesté, ni la marque invoquée n'ont une signification claire et déterminée pour le public pertinent. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas pertinente en l'espèce.

Comparaison visuelle

¹ Le Robert & Collins, dictionnaire anglais-français, 8ème édition

45. Le consommateur attache en règle générale plus d'attention à la partie initiale d'une marque (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Dans le cas qui nous occupe, les trois premières lettres de l'élément dominant du dépôt contesté « CHAKÇ » et du droit invoqué « CHACO » sont identiques ; elles constituent en tout cas au moins la moitié des signes respectifs. Par ailleurs, la dernière lettre du signe contesté, la lettre « ç », a une forme semi-circulaire ressemblant à la dernière lettre du droit invoqué, la lettre « O » et à son avant-dernière lettre, la lettre « C ».

46. Ceci entraîne une certaine ressemblance sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

47. L'élément dominant du signe contesté, le mot « CHAKÇ », est composé d'une syllabe prononcée comme [sjaks], le droit invoqué de deux syllabes, prononcées comme [sja-ko]. Les quatre premières lettres sont prononcées de manière identique. Comme pour la comparaison visuelle, le consommateur attache en règle générale plus d'attention à la partie initiale d'une marque lors de la comparaison phonétique (voir arrêt Mundicor, précité).

48. Par conséquent, l'Office conclut que, sur le plan phonétique, les signes se ressemblent.

Conclusion

49. Les signes se ressemblent de manière auditive et sur le plan visuel il existe une certaine ressemblance. Etant donné qu'en l'espèce les signes n'ont pas de signification pour le public pertinent, une comparaison conceptuelle des signes n'est pas pertinente.

A.2. Appréciation globale

50. 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.

51. De façon générale, deux marques se ressemblent lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002).

52. 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).

53. 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). En ce qui concerne les produits similaires, la classification utilisée ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agirait de produits 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.

54. De plus, 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). En l'espèce, le droit antérieur n'a aucune signification en relation avec les produits et services revendiqués, l'Office conclut que celui-ci jouit, au minimum, d'un pouvoir distinctif normal.

55. L'Office conclut que les signes ont une certaine ressemblance sur le plan visuel et se ressemblent de manière auditive. Etant donné que les deux signes n'ont pas de signification pour le public concerné, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition. Vu l'interdépendance entre la similitude de certains produits en cause et le degré de ressemblance des signes, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public pour les produits identiques et similaires.

B. Autres facteurs

56. En ce qui concerne les arguments du défendeur fondés sur l'existence d'autres marques visuellement identiques et sur la provenance du signe contesté (voir point 20), il convient de remarquer que ceux-ci ne sont pas pertinents dans le cadre d'une procédure d'opposition. En effet, seules peuvent être prises en considération la marque antérieure et la marque déposée (voir article 2.14, alinéa 1^{er} CBPI et règle 1.16, alinéa 1^{er}, sous c du règlement d'exécution, ainsi que TUE, YoKaNa, T-103/06, 13 avril 2010).

C. 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 et similaires.

IV. CONSÉQUENCE

58. L'opposition numéro 2006436 est partiellement justifiée.

59. Le dépôt Benelux portant le numéro 93619 n'est pas enregistré au Benelux pour les produits suivants :

- classe 25 : *(tous les produits)*

60. Le dépôt Benelux portant le numéro 93619 est enregistré au Benelux pour les produits et services suivants :

- classe 9 : *(tous les produits)*
- classe 18 : *(tous les produits)*
- classe 35 : *(tous les services)*
- classe 41 : *(tous les services)*

61. Vu que l'opposition est partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens, conformément à l'article 2.16, alinéa 5 CBPI combiné à la règle 1.32 du règlement d'exécution.

La Haye, le 21 novembre 2012

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif : Guy Abrams