

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2012270

du 4 juin 2018

Opposant : **QUATTROCI S.r.l.**
Via Al Castello 5
28040 Lesa (Novara)
Italie

Mandataire : **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Droit invoqué 1 :  (marque de l'Union européenne 2301034)

Droit invoqué 2 :  (marque de l'Union européenne 2824472)

contre

Défendeur : **Alix Colot**
rue de Wormeldange 1
7390 Blaschette
Luxembourg

Mandataire : **Fisconsult s.a.**
rue Glesener 56
1630 Luxembourg
Luxembourg


Signe contesté : **TT Bags** (dépôt Benelux 1335308)


I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 30 juin 2016, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classes 18, 20, 22 et 25, le dépôt Benelux de la marque verbale TT Bags. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1335308 et a été publié le 5 juillet 2016.

2. Le 25 août 2016, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- marque de l'Union européenne 2301034 de la marque semi-figurative , introduite le 13 juillet 2001 et enregistrée le 3 octobre 2002 pour des produits et services en classes 18, 25 et 35 ;

- marque de l'Union européenne 2824472 de la marque semi-figurative , introduite le 20 août 2002 et enregistrée le 19 septembre 2005 pour des produits et services en classes 18, 25 et 35.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre les produits en classes 18 et 25 du signe contesté et est basée sur tous les produits et services des droits invoqués.

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 et les parties en ont été informées par courrier en date du 1^{er} septembre 2016. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 27 mars 2017.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. Selon l'opposant, les signes concernés sont très ressemblants sur le plan visuel dans la mesure où la partie dominante de chaque marque est identique, à savoir TT. Il est également à noter que le terme TT constitue

le début tant des droits invoqués que du signe contesté et que l'autre composant de ce signe, « Bags » est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. En outre, l'opposant fait observer que les cinq premières lettres du premier droit invoqué et du signe contesté sont identiques et placées dans le même ordre.

10. Indépendamment des différentes langues parlées au Benelux, la prononciation du début des trois signes à comparer, à savoir les lettres TT, est identique. En outre, la prononciation du premier droit invoqué, à savoir TT BAGATT, est très similaire à celle du signe contesté, à savoir TT BAGS, dans la mesure où les cinq premières lettres sont prononcées de manière identique. L'opposant en conclut que les signes en conflit sont hautement ressemblants sur le plan phonétique.

11. Selon l'opposant, la comparaison conceptuelle n'est pas possible dans la mesure où la partie distinctive de chaque signe, bien qu'identique, n'est pas dotée d'un sens particulier connu du consommateur moyen au Benelux.

12. Selon l'opposant, les produits en classe 18 sont quasi-identiques voire identiques. En effet, les produits du signe contesté font naturellement partie de ceux des droits invoqués. Les produits en classe 25 sont également identiques ou similaires.

13. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public et que, par conséquent, l'opposition doit être déclarée fondée.

B. Réaction du défendeur

14. Bien que les marques de l'opposant englobent des produits similaires à ceux du signe contesté, le défendeur fait valoir qu'il est question de services drastiquement différents. En effet, le signe contesté ne sera jamais vendu en magasin, ni en boutique, ni en magasin franchisé, ni via une plateforme de vente en ligne. Toutes les ventes se font par correspondance directe avec le défendeur, dès lors à échelle réduite à destination d'une niche particulièrement restreinte de clients.

15. En outre, le but du défendeur est de vendre ses produits dans le but de soutenir une œuvre de bienfaisance. En effet, la quasi-totalité des bénéfices tirés de la vente des sacs à main iront à une association de protection des animaux.

16. Dès lors, il est impossible, selon le défendeur, que les consommateurs se retrouvent face aux produits des deux marques dans un même point de vente, étant donné que le signe contesté ne sera jamais vendu par les mêmes canaux et aux mêmes endroits que ceux de l'opposant. Pour cette raison, le défendeur conclut qu'un risque de confusion entre les signes de la part du consommateur est extrêmement improbable, voire impossible.

17. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur est d'avis que le caractère distinctif des droits invoqués provient avant tout de la représentation graphique. Le signe contesté étant verbal, la distinction repose sur le terme TT Bags dans son ensemble. De plus, la partie « Bags » de ce signe désigne le mot « sac » en anglais, alors que le terme « Bagatt » associé au premier droit invoqué n'a pas de signification traduisible.

18. Au vu de ces éléments, le défendeur considère que les signes se distinguent par des éléments non négligeables et ne peuvent dès lors être considérés comme équivalents.

19. Le défendeur conclut qu'il est tout à fait improbable qu'un risque de confusion puisse apparaître entre les signes en conflit. Pour cette raison, il demande à l'Office que l'opposition soit déclarée non fondée et que le paiement des frais incombe à l'opposant.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

20. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

21. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « 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 ».

22. 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes


23. 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 (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

24. 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'en 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 (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

25. 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 (CJCE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). 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, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:261 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

26. Les signes à comparer sont les suivants :

En ce qui concerne le premier droit invoqué (marque de l'Union européenne 2824472) :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	TT Bags

Comparaison conceptuelle

27. Ni la combinaison de lettres TT dans les deux signes, ni la dénomination « bagatt » dans le droit invoqué n'ont de signification établie.

28. Le mot « Bags » dans le signe contesté est l'équivalent anglais du mot français « sacs » et est donc descriptif pour les produits en cause. Il convient d'observer 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 (TUE, BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184; ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006, ECLI:EU:T:2006:106 et ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359).

29. Aucun des deux signes dans leur impression d'ensemble n'a de signification établie, de sorte qu'une comparaison conceptuelle n'est pas en cause.

Comparaison visuelle

30. Le droit invoqué est une marque semi-figurative, composée des lettres TT, entourées d'un cercle, et le mot bagatt, placé verticalement à droite de ce cercle.

31. 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 dans ce sens TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et évoque souvent le signe en utilisant l'élément verbal. Dans le cas précis, les éléments figuratifs sont assez sobres et seront considérés comme étant des éléments de décoration.

32. En principe, le consommateur attachera plus d'importance à la première partie du signe (cfr. TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Ce n'est pas différent dans ce cas-ci, où les deux premières lettres des signes, TT, sont identiques. De plus, les trois premières lettres du deuxième élément verbal sont également identiques.

33. Les signes se ressemblent sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

34. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir

TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

35. Sur le plan phonétique également, la première partie d'une marque attire généralement davantage l'attention du consommateur (voir arrêt Mundicor, déjà cité). Cette première partie est phonétiquement identique. De plus, la première syllabe du deuxième élément des signes est également identique.

36. La marque et le signe se ressemblent phonétiquement.

Conclusion

37. Les signes se ressemblent visuellement et phonétiquement, tandis qu'une comparaison conceptuelle n'est pas d'application.

Comparaison des produits

38. 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, déjà cité).

39. Lors de la comparaison entre les produits sur lesquels l'opposition est basée et les produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés les produit tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

40. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Classe 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles; sacs à main, de voyage; valises; portefeuilles et parapluies.</p>	<p>Classe 18 Armatures de sacs [sacs à main]; Montures de sacs [sacs à main]; Sacs à main; Sacs à main pour femmes; Bandoulières de sacs à main; Sacs à main de voyage; Sacs à main de soirée; Carcasses de sacs à main; Sacs à main de type Boston; Pochettes [sacs à main de soirée]; Carcasses de bourses [sacs à main]; Armatures de bourses [sacs à main]; Montures de bourses [sacs à main]; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; Trousses de toilette; Portefeuilles; Porte-cartes (portefeuille); Porte-documents [portefeuilles]; Portefeuilles porte-cartes; Portefeuilles munis de porte-cartes; Portefeuilles à porter sur des ceintures; Malles et sacs de voyage; Sacs de voyage; Porte-monnaie; Petits porte-monnaie; Porte-monnaie multi-usages; Petits sacs pour hommes; Housses à vêtements de voyage; Sacs bandoulière; Sacs à bandoulière; Bandoulières [sangles pour épaules]; Sacs fourre tout à bandoulière; Porte-cartes [portefeuilles]; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; Boîtes à chapeaux de voyage; Sacs à pic-nic; Boîtes à chapeau; Housses de protection pour les</p>

	sacs et accessoires; Sacs pour hommes; Porte-documents et attaché-cases; Étuis pour cartes de crédit (portefeuilles); Étuis pour cartes de visite; Sacs en toile.
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.	Classe 25 Ceintures [habillement]; Ceintures porte-monnaie [habillement].
Classe 35 Services de franchise, en particulier fourniture à des magasins de produits pour la vente au détail; services de vente au détail.	

Classe 18

41. Les produits *sacs à main de voyage, portefeuilles et malles* figurent dans les deux listes et sont dès lors identiques.

42. Les produits *sacs de voyage* du signe contesté comprennent les *sacs à main de voyage* du droit invoqué et sont donc identiques à ces derniers. En effet, il est de jurisprudence constante que lorsque les produits visés par la demande de marque incluent les produits visés par la marque antérieure, ces produits sont considérés comme identiques (voir en ce sens TUE, Metabiomax, T-281/13, 11 juin 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

43. Les produits *petits sacs pour hommes, housses à vêtements de voyage, sacs bandoulière, sacs à bandoulière, bandoulières [sangles pour épaules], sacs fourre tout à bandoulière, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases", trousse de toilette, boîtes à chapeaux de voyage, sacs à pic-nic, boîtes à chapeau, housses de protection pour les sacs et accessoires, sacs pour hommes et sacs en toile* du signe contesté sont tous compris dans les catégories de produits plus larges *malles, sacs à main de voyage et valises* du droit invoqué en sont dès lors identiques à ces derniers. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent ceux visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir en ce sens TUE, Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:262; Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005, ECLI:EU:T:2005:420 et Prazol, T-95/07, 21 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

44. Les produits *armatures de sacs [sacs à main], montures de sacs [sacs à main], sacs à main, sacs à main pour femmes, sacs à main de soirée, sacs à main de type Boston, pochettes [sacs à main de soirée], carcasses de bourses [sacs à main], armatures de bourses [sacs à main], montures de bourses [sacs à main] et sacs à main*, du signe contesté sont tous des sacs à main et sont dès lors par leur nature et manière d'utilisation fortement similaires aux produits *sacs à main de voyage* du droit invoqué.

45. Les produits *porte-monnaie, porte-cartes (portefeuille), porte-documents [portefeuilles], portefeuilles porte-cartes, portefeuilles munis de porte-cartes, portefeuilles à porter sur des ceintures, porte-monnaie, petits porte-monnaie, porte-monnaie multi-usages, porte-cartes [portefeuilles], étuis pour cartes de crédit (portefeuilles), porte-documents et attaché-cases et étuis pour cartes de visite* du signe contesté sont tous diverses sortes de portefeuilles et donc de par leur nature et manière d'utilisation fortement similaires aux produits *portefeuilles* du droit invoqué.

46. Les produits *carcasses de sacs à main* du signe contesté sont une partie essentielle des produits *sacs à main de voyage* du droit invoqué et sont dans une certaine mesure similaires à ceux-ci.

Classe 25

47. Les produits *ceintures [habillement]* et *ceintures porte-monnaie [habillement]* du signe contesté appartiennent à la catégorie plus large de vêtements du droit invoqué et sont donc identiques à ces derniers.

Conclusion

48. Les produits du signe contesté sont partiellement identiques et partiellement similaires à ceux du droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

49. 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.

50. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Les listes des produits utilisées ne font pas clairement apparaître qu'il s'agirait de produits pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé. Il faut donc en l'espèce conclure que le niveau d'attention du public pour ces produits est normal.

51. 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 ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

52. 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 (CJUE, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous déjà cités). Le droit invoqué possède intrinsèquement un caractère distinctif normal, étant donné qu'il ne décrit pas une caractéristique des produits concernés.

53. La marque et le signe se ressemblent sur les plans visuel et phonétique et une comparaison conceptuelle n'est pas d'application. Les produits concernés sont en partie identiques et en partie similaires. Pour ces motifs, et vu leur corrélation, l'Office est d'avis que le public peut croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

54. Comme relevé ci-dessus, seule la description des produits protégés et revendiqués est pertinente. En effet, l'utilisation, envisagée ou non, des marques ne peut être prise en compte (points 14 et 15 ci-dessus ; voir, en ce sens, TUE, M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juin 2004, ECLI:EU:T:2004:195 et ARTHUR ET FELICIE, déjà cité). 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 (voir en ce sens CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007, ECLI:EU:C:2007:171)

C. Conclusion

55. L'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion.

56. Étant donné que le risque de confusion a déjà été constaté concernant le premier droit invoqué, l'examen de l'autre droit ne doit plus être fait.

IV. CONSÉQUENCE

57. L'opposition numéro 2012270 est justifiée.

58. Le dépôt Benelux 1335308 n'est pas enregistré.

59. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.030 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. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 4 juin 2018

Willy Neys,
rapporteur

Tineke van Hoey

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard