OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

Nº 2012992

du 24 juillet 2019

Opposant : **PARFUM FRANCIS KURKDJIAN**
41, rue Etienne Marcel
75001 Paris
France

Mandataire : **ARNOLD & SIEDSMA**
Meir 24 Bus 17
2000 Antwerpen
Belgique

Droit invoqué 1 : **Marque de l'Union européenne 7325004**

Droit invoqué 2 : **Marque de l'Union européenne 6104186**

contre

Défendeur : **Mike François**
Square de Meeûs 38-40
1000 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **MARC ISGOUR AVOCAT SPRL**
Rue de Florence 13
1000 Bruxelles
Belgique

Signe contesté : **Dépôt Benelux 1347376**

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 27 janvier 2017, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classes 3 et 25, la demande Benelux de la marque semi-figurative . Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1347376 et a été publiée le 9 février 2017.

2. Le 5 avril 2017, le prédécesseur en droit de l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement de l'Union européenne 7325004 de la marque figurative , introduite le 18 octobre 2008 et enregistrée le 2 juin 2009 pour des produits en classes 3, 14, 16, 18 et 25 ;
- enregistrement de l'Union européenne 6104186 de la marque figurative , introduite le 16 juillet 2008 et enregistrée le 11 juillet 2008 pour des produits en classes 3, 4 et 21.

3. Au cours de la procédure d'opposition, les droits invoqués ont été transférés à l'opposant et ce transfert a été inscrit au registre. Il ressort dès lors de ce registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est faite à tous les produits du signe contesté et vise tous les produits des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).[1]

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 11 avril 2017. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis répondent aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 22 février 2018.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, 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.

[1] La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant explique qu'il est un parfumeur français contemporain renommé et lauréat de prix décernés pour ses créations. Sa maison de parfum de luxe est actuellement un acteur mondial majeur dans le segment des parfums de luxe et de niche.

10. L'opposant constate que les produits du signe contesté sont identiques ou au moins fortement similaires aux produits des droits invoqués.

11. En ce qui concerne la comparaison visuelle, les signes sont composés, selon l'opposant, de deux lettres majuscules, positionnées dos à dos, de telle sorte que la première lettre K est inversée. L'opposant estime que la première partie des signes est identique en ce qui concerne la lettre et le positionnement inversé.

12. Quant au secondes lettres K d'une part et F d'autre part, elles présentent une physionomie comparable. Les petites différences de détails risquent d'échapper au consommateur moyen qui, n'ayant pas les deux signes en même temps sous les yeux et ne pouvant pas procéder à une comparaison détaillée, ne conservera en mémoire qu'une même impression d'ensemble.

13. Selon l'opposant, le contour octogonal des droits invoqués ne sera pas perçu par le public comme faisant partie de la marque, mais plutôt comme un aspect décoratif qui est négligeable dans l'impression totale des marques.

14. Phonétiquement, les signes présentent une certaine similitude, selon l'opposant. Ils sont composés de deux lettres dont la première est identique, ils ont un rythme identique et des sonorités très proches.

15. Sur le plan conceptuel, les signes n'ont pas de signification spécifique, de sorte qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

16. L'opposant conclut que l'Office n'a d'autres choix que de conclure que le public sera amené à croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon lui, l'enregistrement du signe contesté doit donc être rejeté en totalité.

B. Réaction du défendeur

17. Selon le défendeur, les droits invoqués se caractérisent sur le plan visuel par une symétrie sur l'axe vertical de la lettre K inversée (si cette lettre est identifiée comme telle par le consommateur). Deux lettres K apparaissent ainsi dos à dos, stylisées de façon tout à fait caractéristique : le fût ou hampe de ces lettres est bien plus fin que leurs diagonales, de sorte que ce sont ces dernières qui prennent visuellement le dessus et apparaissent comme deux pointes fléchées placées face à face (><).

18. Le signe contesté crée une impression parfaitement différente. En effet, ce signe comprend les lettres M et F et l'on ne retrouve pas l'effet de symétrie et d'équilibre des droits invoqués. Le seul élément commun se situerait au niveau de la diagonale basse du K inversé des droits invoqués et du jambage extérieur de la lettre M du signe contesté. Le défendeur en conclut qu'il n'y a pas de similitude visuelle entre les signes ou, tout au plus, une très faible similitude.

19. Sur le plan phonétique, les droits invoqués seront prononcés [K-K], pour autant qu'ils ne sont pas considérés par le public comme des logos abstraits. Par contre, le signe contesté sera prononcé [M-F] ou, plus probablement, [Mike François], le titulaire du signe. Phonétiquement les signes en cause ne sont donc pas non plus similaires.

20. Conceptuellement, les signes en soi n'ont pas de signification, de sorte qu'ils ne sont pas similaires sur ce plan.

21. Le défendeur conclut que l'opposition doit être rejetée.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut faire opposition auprès de l'Office à une marque prenant rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

23. L'article 2.2ter, alinéa 1er CBPI, stipule : *« Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle: a. lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion, ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure. »*

24. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 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 ; voyez 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 et des produits

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 causée 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).

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 (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

27. L'impression d'ensemble causée auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être captée par un ou plusieurs de ses composants (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 notamment de prendre en considération les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en considération (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).

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

29. Lorsque l'on compare les produits qui font l'objet de l'opposition à ceux que vise l'opposition, il y a lieu de considérer respectivement, les produits tels que formulés au registre et ceux qui sont repris dans la demande de marque.

30. Les signes et les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
E7325004 Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, lessives, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, bulles de savons parfumées; produits pour parfumer le linge. ***E6104186*** Savons, produits de parfumerie, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, désodorisant à usage personnel (parfumerie), dentifrices; parfums d'intérieur, substances parfumées pour diffuseurs de parfums d'intérieur, eaux de senteur, eaux de lavande, eaux de toilette, extraits de fleurs, bases pour parfums de fleurs, huiles comme parfums pour la maison, huiles pour la parfumerie, produits pour parfumer l'ambiance; ambre (parfumerie), musc (parfumerie), patchouli; bois odorants, pots-pourris et encens parfumés.	Classe 3 Produits de parfumerie et parfums; cosmétiques; parfums d'ambiance; huiles naturelles pour parfums; masques de beauté pour le corps; masques de beauté pour le visage; crèmes fluides [cosmétiques].
E6104186 Classe 4 Bougies et mèches pour l'éclairage,	

bougies parfumées.	
E7325004 Classe 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets; colliers; bagues; boucles d'oreilles; broches; porte-clés de fantaisie.	
E7325004 Classe 16 Papier, carton papier parfumé, marques-pages parfumés, papier d'armoire parfumé, papier pour encens.	
E7325004 Classe 18 Cuir et imitations de cuir; bourses; sacs en cuir pour l'emballage; serviettes (maroquinerie); trousses de voyages (maroquinerie).	
E6104186 Classe 21 Vaporisateurs à parfum, pulvérisateurs de parfums, diffuseurs de parfums, brûle-parfums.	
E7325004 Classe 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.	Classe 25 Vêtements; chaussures; chapeaux; bonnets; ceintures; cravates; foulards; chaussettes; vestes.

31. Les droits invoqués sont (selon le registre) des marques purement figuratives, mais l'opposant fait observer qu'ils peuvent être perçus comme la représentation de deux lettres K placés dos à dos . L'Office ajoute qu'ils pourraient également être interprétés comme une lettre X divisée en deux par deux traits verticaux, ces éléments étant inscrits à l'intérieur d'un octogone.

32. Le signe contesté est un signe semi-figuratif, dont la première partie ne représente pas vraiment une lettre spécifique. Selon le défendeur il s'agit de la lettre M (la première lettre de son prénom), selon l'opposant il s'agit d'une lettre K inversée tout comme dans les droits invoqués. L'Office estime que les deux interprétations proposées sont recherchées. En tout état de cause, une lettre M n'est pas clairement visible et seul un public connaissant bien le prénom du défendeur pourra la reconnaître en tant que telle. Un K à l'envers n'est pas non plus évident (quoique quelque peu plus plausible que la lettre M), vu que seuls la jambe verticale et un trait oblique sont représentés.

33. Quoi qu'il en soit, même si on interprète les droits invoqués comme étant deux K en miroir et la première « lettre » du signe contesté comme un K inversé, ce dernier est assez différent de la « lettre » équivalente dans les droits invoqués : traits pleins épais et fins présentés à angle droit pour ces derniers, traits épais et traits très fins quasi invisibles, mélange de pleins et déliés pour le signe contesté.

34. De plus, les deuxièmes lettres de chacun des signes (respectivement F et K) présentent des différences telles qu'elles ne sauraient être confondues : la lettre K se caractérisant par deux traits obliques, la lettre F par deux traits horizontaux.

35. Enfin, les droits invoqués sont placés dans un octogone, tandis que le signe contesté ne contient aucun encadrement.

Conclusion

36. L'Office conclut que les signes en présence créent une impression d'ensemble différente. Pour cette raison, il n'a pas procédé à une comparaison des produits en question.

A.2 Appréciation globale

37. 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.

38. Le consommateur moyen est censé être normalement informé, 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). Bien que pour certains articles de parfumerie il peut éventuellement s'agir de produits de valeur pour lesquels le niveau d'attention sera élevé, la liste des produits ne permet pas de l'établir de manière infaillible. Dans le cadre de l'appréciation de la présente opposition, il s'agit donc ici d'un niveau d'attention normal.

39. 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 plus grande protection que celles ayant un caractère distinctif moindre (CJUE, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous déjà cités). Les droits invoqués possèdent intrinsèquement un caractère distinctif normal, étant donné qu'ils ne décrivent pas une caractéristique des produits concernés.

40. Vu leur représentation différente, l'Office estime que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble. Pour cette raison, et tenant compte de tous les facteurs à prendre en considération, il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison des produits concernés.

B. Conclusion

41. Les signes ne se ressemblant pas dans leur impression d'ensemble, l'Office n'a pas procédé à une comparaison des produits en cause. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une ressemblance des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives (voir article 2.3, sous b, CBPI et TUE, easyHotel, T-316/07, 22 janvier 2009, ECLI:EU:T:2009:14 et YoKaNa, T-103/06, 13 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:137). Dans le cas présent, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public, même si les produits sont identiques, vu l'absence de ressemblance entre les signes.

IV. CONSÉQUENCES

42. L'opposition numéro 2012992 n'est pas justifiée.

43. Le dépôt Benelux 1347376 est enregistré pour tous les produits de la demande.

44. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.28 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 24 juillet 2019

Willy Neys, rapporteur

Saskia Smits

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaat