



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

2014281

du 2 février 2020

Opposant : **CHANEL Société par Actions Simplifiée**

Avenue Charles de Gaulle 135
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
France

Mandataire : **Lydian cvba**

Tour & Taxis
Havenlaan 86C, B113
1000 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée 1 : **Enregistrement international 363419**

COCO

Marque invoquée 2 : **Enregistrement international 1197045**

COCO MADEMOISELLE

contre

Défendeur : **DEHA MAGAZACILIK EV TEKSTILI URUNLERI SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI**

Gulbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Celik Is Merkezi B/Blok No:9 G.
Kat Mecidiyekoy
Istanbul
Turquie

Mandataire : **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**

Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Pays-Bas

Marque contestée : **Demande Benelux 1373529**

MADAMECOCO

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 12 avril 2018, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque verbale MADAMECOCO pour distinguer des produits et services en classes 14, 18, 25 et 35. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1373529 et a été publiée le 2 mai 2018.

2. Le 28 juin 2018, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement international 363419, désignant entre autres le Benelux, demandé le 13 novembre 1969 et enregistré pour des produits en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 34 de la marque verbale COCO;
- Enregistrement international 1197045, désignant entre autres le Benelux, demandé le 8 octobre 2013 et enregistré le 18 septembre 2014 pour des produits en classe 3 de la marque verbale COCO MADEMOISELLE.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits en classes 3, 14, 18 et 25 de la première marque invoquée et sur tous les produits de la deuxième marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1 de la Convention Benelux de la 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 la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 4 juillet 2018. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents soumis satisfont 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 24 avril 2019.

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 l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et 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 est une maison de luxe française de renommée mondiale qui a été fondée dans les années 1910 par Gabrielle Chanel, aussi connue sous le nom de Coco (Chanel). Le signe COCO est utilisé depuis de nombreuses années par l'opposant sur l'ensemble du marché européen, y compris le Benelux, en relation avec la haute joaillerie, la mode, les parfums et les produits de beauté.

10. Le défendeur est une société spécialisée dans la vente au détail de draperies, de rideaux et de matériaux de rembourrage, d'après l'opposant.

11. Visuellement, les signes sont similaires, selon l'opposant. Les signes ont en commun l'élément verbal COCO. L'ajout du terme MADAME devant le mot COCO ne permet pas d'écarter cette similitude vu que le terme COCO conserve une position distinctive et autonome dans le signe contesté, MADAME ne servant qu'à qualifier le terme COCO.

12. Phonétiquement, les signes sont similaires. L'opposant fait remarquer que le terme COCO se prononce de manière identique au sein des signes. Les deux syllabes identiques CO-CO mettent en valeur la force du terme, sa mémorisation et sa distinctivité dans le signe contesté. Dans sa prononciation le public français retiendra le terme COCO et non MADAME en ce qu'il comprendra qu'il s'agit d'un titre de civilité donné aux femmes.

13. Conceptuellement, les signes sont également similaires. L'opposant explique que le terme COCO, que les signes ont en commun, présente un caractère distinctif fort dans les signes en cause vu qu'il ne désigne aucune caractéristique des produits concernés. Le terme MADAME ne présente aucune distinctivité au regard des produits et services désignés par le signe contesté. Il s'agit d'un terme descriptif qui qualifie le terme COCO et renforce l'impression selon laquelle il s'agit d'une femme dénommée COCO. De plus, l'opposant est d'avis que le terme MADAME est très similaire au terme MADEMOISELLE, dans le deuxième droit invoqué. L'opposant souligne encore qu'il a pour habitude de décliner sa célèbre marque COCO. Il est titulaire de nombreuses marques composées du terme COCO qui n'est pas toujours en position d'attaque. Le signe contesté pourrait même être perçu comme une déclinaison des marques invoquées.

14. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant établit que les produits et services visés par les marques invoquées sont identiques, ou pour le moins similaires à ceux couverts par le signe contesté.

15. L'opposant introduit plusieurs pièces pour montrer que les marques invoquées font l'objet d'un usage intensif et de longue date et qu'elles jouissent d'un haut degré de reconnaissance parmi le public pertinent au Benelux. Dans ces circonstances, il estime qu'il est indiscutable que les différences visuelles entre les signes n'écarteront pas le risque de confusion. Pour ces raisons, l'opposant demande à l'Office de déclarer l'opposition recevable et entièrement fondée et par conséquent de refuser l'enregistrement du signe contesté et de mettre les frais de cette procédure à charge du défendeur.

16. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage.

B. Réaction du défendeur

17. Le défendeur demande d'abord à l'opposant de fournir des preuves d'usage.

18. Bien que les signes partagent le même terme COCO, il existe également des différences considérables entre eux. Par exemple le signe contesté est composé d'un mot de dix lettres. Les marques invoquées sont composées soit d'un mot de quatre lettres, soit de deux mots de 16 lettres. Visuellement, les signes ne sont donc pas similaires, selon le défendeur.

19. Phonétiquement, le signe contesté est prononcé en cinq syllabes. Par contre, les marques invoquées sont prononcées soit en deux syllabes, soit en sept syllabes. Les signes diffèrent en ce qui concerne leur longueur, rythme et prononciation. Il n'existe donc pas de similarité phonétique.

20. Le défendeur explique que COCO est le mot français pour une noix de coco. La marque invoquée MADEMOISELLE COCO sera donc interprétée comme 'Mademoiselle noix de coco'. Le signe contesté n'a pas de signification. Le défendeur conclut qu'il n'y a pas de similarité sur le plan conceptuel.

21. En ce qui concerne la similarité des produits et services, le défendeur établit que la similarité des produits et services n'est pas contestée pour autant qu'on compare les produits en classe 14 de l'opposant avec les produits en classe 14 du défendeur, les produits en classe 18 de l'opposant avec les produits en classe 18 du défendeur, les produits en classe 25 de l'opposant avec les produits en classe 25 du défendeur et les produits en classes 14, 18 et 25 de l'opposant avec les services en classe 35 du défendeur. Par contre, les produits en classe 3 de l'opposant ne sont pas similaires aux produits et services du défendeur.

22. Le défendeur est d'avis que les pièces fournies par l'opposant pour démontrer la renommée de la marque au sein du Benelux ne suffisent pas à prouver que les marques invoquées disposent d'un caractère distinctif élevé obtenu par l'usage qui en a été fait. Des références au parts de marché ou à l'intensité, le lieu ou la durée et l'importance de l'usage manquent dans le dossier. Le caractère distinctif des droits invoqués doit donc être considéré comme étant normal.

23. Il suit de ce qui précède que, tenant compte des différences entre les signes, il n'existe pas de risque de confusion. Le défendeur demande donc à l'Office de rejeter l'opposition, d'enregistrer le signe contesté et d'ordonner que les frais soient à charge de l'opposant.

24. En réaction aux preuves introduites par l'opposant, le défendeur fait observer que l'ensemble des preuves fournies ne suffit pas pour établir l'usage effectif de la marque invoquée soumise à l'obligation d'usage pour les classes concernées au Benelux. Il fait observer que la marque COCO n'a pas été mentionnée sur les factures introduites et que les références de produits sur ces factures ne peuvent pas être liées à des produits précis.

25. Le défendeur est donc d'avis que l'opposition ne peut qu'être rejetée.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

26. En application de l'article 2.16bis, alinéa 1 CBPI l'opposant doit, à la demande du défendeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis, alinéa 1 CBPI ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. Compte tenu de la date de l'introduction de l'opposition, la preuve doit prouver l'usage au cours des cinq années précédant la date de publication de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

27. Le dépôt contesté a été publié le 2 mai 2018. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 2 mai 2013 au 2 mai 2018.

28. Etant donné que l'enregistrement du premier droit invoqué COCO est antérieur au 2 mai 2013, la demande de preuves d'usage pour la marque invoquée est fondée. L'enregistrement du deuxième droit invoqué n'étant pas antérieure au 2 mai 2013, cette marque n'est pas soumise à une obligation d'usage.

29. Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux (Ordonnance CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003 ; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:438).

30. En outre, le Tribunal de l'UE a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002, ECLI:EU:T:2002:316 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 et arrêt Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135).

31. Conformément à la règle 1.25 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant

32. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

A. Preuves en classe 14

1. Photos de différents types de joaillerie reproduisant la marque COCO et mentionnant une référence de produit ;
2. Plusieurs factures pour, entre autres des produits de joaillerie, émises dans les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 par des boutiques CHANEL à Bruxelles, Amsterdam et au Luxembourg ;

B. Preuves en classe 18

1. Extraits de catalogues de produits montrant des photos de différents types de sacs et valises et mentionnant une référence de produit ;
2. Plusieurs factures pour, entre autres des sacs et valises, émises dans les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 par des boutiques CHANEL à Bruxelles, Amsterdam et au Luxembourg ;

C. Preuves en classe 25

1. Photos de différents types de vêtements et chaussures reproduisant la marque COCO et mentionnant une référence de produit ;
2. Plusieurs factures pour, entre autres des vêtements et chaussures, émises dans les années 2015, 2016, 2017 et 2018 par des boutiques CHANEL à Bruxelles, Amsterdam et au Luxembourg.

33. En ce qui concerne les photos introduites comme pièce A.1., l'Office constate qu'elles concernent des produits de joaillerie sur lesquels est reproduite la marque invoquée COCO. L'opposant produit plusieurs factures pour des produits de joaillerie qui concernent le Benelux et datent de la période pertinente (pièce A.2). Ces factures reflètent des montants non-négligeables. Bien qu'elles ne comportent pas d'indication de la marque antérieure, elles reprennent des indications générales comme 'broche bijou' ou 'boucles oreilles' suivies d'une référence de produits. Ces références renvoient aux produits montrés sur les photos sous l'annexe A.1. Ces photos et factures peuvent donc servir à démontrer l'usage sérieux de la marque invoquée pour des produits de joaillerie durant la période pertinente au Benelux.

34. En ce qui concerne les produits en classe 18, l'opposant produit des extraits de catalogues de produits à usage interne montrant des photos de différents types de sacs et valises (pièce B.1.). Cependant, il ne peut pas être établi sur base de ces photos que la marque invoquée COCO est reprise sur ces sacs et valises. La seule référence à la marque COCO dans un tableau de synthèse à côté des photos des produits ne constitue pas un élément concret et objectif permettant de démontrer l'usage sérieux de la marque COCO pour ces produits. Vu que la marque COCO n'est pas visible sur les produits, il n'est pas possible d'établir si les produits concernés ont été commercialisés sous la marque COCO et donc si la marque a fait l'objet d'un usage sérieux au Benelux pour les produits en classe 18 pendant la période pertinente. Vu que les factures fournies comme pièce B.2. ne mentionnent pas la marque invoquée mais seulement une référence de produit qui renvoie aux produits montrés dans les catalogues, ces factures ne peuvent pas non plus servir à prouver l'usage sérieux de la marque.

35. En outre, l'Office constate que la marque est enregistrée pour les produits suivants dans la classe 18 (Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie). Force est de constater que le terme 'sacs' n'est pas repris en tant que tel dans cette classification. De plus, les sacs ne sont pas couverts par le terme *Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes*. La raison

en est que ce terme visé par le droit invoqué en classe 18 n'est pas, à cause de sa formulation très large, conforme à l'arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10, 19 juin 2012, ECLI:EU:C:2012:361), étant donné qu'il est exigé que les produits et services soient identifiés avec suffisamment de clarté et de précision. En effet, ce terme est explicitement mentionné comme étant trop vague dans la Communication commune sur la pratique commune relative aux indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice du 20 février 2014 telle qu'elle a été établie par le « Réseau européen des marques, dessins et modèles ». ² Suivant la Communication du Directeur général de l'Office du 20 novembre 2013³, l'Office aura « dans les oppositions [...] comme règle de conduite qu'il appartient à la partie qui se sert d'une identification insuffisamment claire et précise, d'en supporter les conséquences. En cas d'opposition dans laquelle une partie invoque des termes vagues et l'autre partie des termes qui sont suffisamment clairs et précis, l'OBPI tranchera donc en faveur de cette dernière ». Si la marque COCO était déjà mentionnée sur les sacs, les termes cités en classe 18 de l'opposant seraient trop vagues et par conséquent l'étendue de protection ne pourrait pas être déterminée et ces termes ne pourraient donc pas être considérés. Les sacs ne sont donc pas concernés par la classification utilisée en classe 18 dans la marque antérieure et ne peuvent par conséquent pour cette raison, plus être considérés dans la suite de cette procédure.

36. Les photos soumises comme pièce C.1. montrent différents types de vêtements et de chaussures sur lesquels la marque invoquée est appliquée ou mentionnée comme nom de produit. Chaque article porte une référence de produit qui y est liée. Les références des produits sont reprises dans les factures fournies par l'opposant comme pièce C.2. Ces factures concernent la vente des produits en classe 25 dans les magasins CHANEL à Bruxelles, Amsterdam et au Luxembourg pendant la période pertinente. Il s'agit d'une très grande quantité de factures qui concernent à chaque fois des montants d'au moins plusieurs centaines ou même milliers d'euros. Ces pièces peuvent donc servir à démontrer l'usage sérieux pour les produits en classe 25.

Conclusion

37. Les pièces introduites par l'opposant démontrent l'usage sérieux de la marque antérieure soumise à l'obligation d'usage dans les cinq ans précédant la publication du dépôt contesté, mais seulement pour une partie des produits de la marque invoquée, à savoir joaillerie en classe 14 et les produits en classe 25. L'Office examinera d'abord le risque de confusion vis-à-vis de la marque soumise à l'obligation d'usage COCO.

A.2. Risque de confusion

38. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, le 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 2.2ter CBPI.

39. L'article 2.2ter, alinéa 1 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

² Voir <https://www.boip.int/fr/document/communication-commune-ipt2>.

³ Voir <https://www.boip.int/fr/document/communication-concernant-la-classification-termes-insuffisamment-clairs-et-precis-dans-les>.

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 ».

40. 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 produits et services

41. 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. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

42. Lors de la comparaison des produits de la marque invoquée aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits pour lesquels l'usage a été prouvé, ou tels que formulés au registre et les produits et services tels qu'indiqués dans la demande de marque.

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 14 Joaillerie.	Cl 14 Precious metals and their alloys; jewellery; precious and semi- precious stones; horological and chronometric instruments. <i>Cl 14 Métaux précieux et leurs alliages ; articles de bijouterie-joaillerie ; pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.</i>
	Cl 18 Leather and imitations of leather; animal skins and hides; luggage and carrying bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; collars, leashes and clothing for animals.

	<p><i>Cl 18 Cuir et imitations cuir ; peaux d'animaux ; bagages et sacs à anses tous usages ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses et habits pour animaux de compagnie.</i></p>
<p>Cl 25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.</p>	<p>Cl 25 Clothing, footwear, headgear.</p> <p><i>Cl 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.</i></p>
	<p>Cl 35 Advertising; business management; business administration; office functions; wholesale and retail sale services for jewellery, imitation jewellery, gold, precious stones and jewellery made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes and figurines of precious metal, clocks, watches and chronometric instruments, chronometers and their parts, watch straps, trophies made of precious metal, rosaries, unworked or semi-worked leather and animal skins, imitations of leather, stout leather, leather used for linings, goods made of leather, imitations of leather or other materials, design carrying items, bags, wallets, boxes and trunks made of leather or stout leather, key cases, trunks [luggage], suitcases, umbrellas, parasols, sun umbrellas, walking sticks, whips, harness, saddlery, stirrups, straps of leather (saddlery), clothing, including underwear and outer clothing, other than special purpose protective clothing, socks, mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts [clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, headgear, hats, caps with visors, berets, caps [headwear] and skull caps.</p> <p><i>Cl 35 Publicité ; services de gestion commerciale ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente en gros et vente en détail d'articles de bijouterie-joaillerie, strass, or, pierres précieuses et articles de joaillerie-bijouterie en pierre précieuses, boutons de manchettes, épingles de cravates, figurines et statuettes en métaux précieux, horloges, montres et instruments chronométriques, chronomètres et leurs pièces, bracelets de</i></p>

	<p><i>montres, trophées en métaux précieux, chapelets, peaux d'animaux ou cuir brut ou mi-ouvert et cuir semi-ouvert, imitations de cuir, cuir épais, cuir de doublure, produits en cuir, imitations de cuir ou d'autres matériaux, articles de transport design, sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou cuir épais, étuis pour clés, malles, valises, parapluies, parasols, parasols, cannes, fouets, harnais, articles de sellerie, étriers, courroies en cuir [sellerie], vêtements, y compris les sous-vêtements et les vêtements de dessus, autres que les vêtements de protection à usage spécial, chaussettes, écharpes [vêtements], châles, bandanas [foulards], foulards, ceintures [habillement], chaussures, souliers, pantoufles, sandales, chapellerie, chapeaux, casquettes avec visières, bérets, bonnets et casquettes.</i></p>
	<p><i>(N.B.: La langue originale du dépôt invoqué est l'anglais. La traduction en français de la liste des produits et services a été ajoutée pour augmenter la lisibilité de cette décision).</i></p>

Classes 14 et 25

44. Le défendeur est d'avis que les produits en classes 14 et 25 du défendeur sont similaires aux produits en classes 14 et 25 de l'opposant (voir point 21). Les parties étant d'accord sur le fait que ces produits du signe contesté sont similaires aux produits du droit invoqué, la similarité des produits est admise *in confesso* et l'Office ne procédera plus à la comparaison de ces produits.

Classe 18

45. Les produits du défendeur ne sont pas similaires aux produits de l'opposant en classes 14 et 25. Ces produits sont de nature, de destination et d'utilisation différentes et ne présentent pas de caractère concurrent ni complémentaire. Il ressort de la jurisprudence que, pour conclure à une similitude entre des produits, prétendument complémentaires, il est nécessaire que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu'une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (TUE, B, T505/12, 12 février 2015, EU:T:2015:95). Le seul fait qu'il existe quelques magasins qui vendent des bagages et sacs à anses, ainsi que de vêtements n'est pas susceptible d'établir que les consommateurs considèrent comme courant que les produits concernés soient commercialisés sous la même marque et que, normalement, une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes.

Classe 35

46. En règle générale, les services diffèrent par leur nature des produits. Dans le cas de produits, il s'agit de produits physiques pouvant être transmis et dans le cas de services, d'activités non tangibles prestées. La manière de les utiliser est également inhérente à ces différences. Des produits et services peuvent cependant être complémentaires, certains services ne pouvant en effet pas être prestés sans utiliser certains produits.

47. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'il est uniquement question de complémentarité lorsque les produits et/ou services sont liés à tel point que l'un ou l'autre des produits ou services est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits ou services incombe à la même entreprise (voir en ce sens TUE, *The O STORE*, T-116/06, 24 septembre 2008, ECLI:EU:T:2008:399). Dans le cas présent, l'Office considère qu'il est seulement question d'un lien étroit entre les services *vente en gros et vente en détail d'articles de bijouterie-joaillerie et articles de joaillerie-bijouterie en pierre précieuses, vêtements, y compris les sous-vêtements et les vêtements de dessus, autres que les vêtements de protection à usage spécial, chaussettes, écharpes [vêtements], châles, bandanas [foulards], foulards, ceintures [habillement], chaussures, souliers, pantoufles, sandales* du défendeur et les produits en classes 14 et 25 de l'opposant permettant de conclure à une complémentarité ou une similarité (voir dans ce sens OBPI, décision d'opposition 2003457 YOUNIQUE, du 31 août 2010). Ces services de vente ne pouvant pas être rendus sans les produits de l'opposant, il existe un certain degré de similitude entre eux. En ce qui concerne les services restant en classe 35, l'Office établit que ces services ne sont pas similaires aux produits de l'opposant vu qu'il n'est pas question d'un tel lien entre ces produits et services que les uns sont indispensables ou importants pour les autres.

Conclusion

48. Les produits et services du défendeur sont soit similaires dans un certain degré, soit non similaires ou leur similitude est *in confesso* entre les parties.

Comparaison des signes

49. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1, 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, *Sabel*, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

50. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques 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.

51. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
COCO	MADAMECOCO

52. La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (TUE, arrêt Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008, ECLI:EU:T:2008:489 ; en ce sens également : TUE, arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010, ECLI:EU:T:2008:489 et décision d’opposition OBPI, SAAB-SPYKER, n° 2005435, 11 mai 2011). La présence identique de la marque invoquée dans le signe contesté crée des similarités visuelles, phonétiques et conceptuelles.

53. Il y a encore lieu de remarquer, de façon générale, que deux marques sont similaires 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 (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:261).

Comparaison conceptuelle

54. La marque invoquée peut être perçue soit comme une référence à la noix de coco, le fruit du cocotier, soit comme un prénom.

55. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (TUE, Respicur, T-256/04, 13 février 2007, ECLI:EU:T:2008:489). En l’espèce, le public décomposera le signe en deux éléments MADAME et COCO. Il percevra le terme MADAME comme un simple titre de civilité venant introduire la dénomination COCO.

56. L’Office rappelle que 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, ECLI:EU:T:2003:184 ; arrêt Echinaid, T-202/04, 5 avril 2006, ECLI:EU:T:2006:106 et arrêt Activity Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359). Considérant les produits et services visés par le signe contesté (des articles de bijouterie et joaillerie, des vêtements et chaussures, ainsi que la vente desdits produits), l’élément MADAME est susceptible d’être perçu comme une référence à la clientèle féminine des produits et services en cause. Le mot MADAME ayant un caractère plutôt descriptif, le public fera surtout attention à l’élément dominant dans le signe contesté, à savoir le mot COCO. L’Office rappelle que l’existence d’un risque de confusion auprès d’une partie du public est suffisant pour justifier l’opposition (TUE, Hai/Shark, T-33/03, 9 mars 2005).

57. Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires pour autant qu’ils font tous référence à l’élément COCO, qui sera interprété soit comme noix de coco, soit comme prénom.

Comparaison visuelle

58. La marque invoquée est une marque verbale composée d'un mot de quatre lettres, COCO. Le signe contesté est également une marque verbale composée d'un mot de dix lettres MADAMECOCO.

59. La marque invoquée est reprise à l'intégrale comme l'élément dominant du signe contesté (voir point 56). Les signes diffèrent par l'ajout du mot MADAME dans le signe contesté.

60. Les signes sont visuellement similaires.

Comparaison phonétique

61. La marque invoquée sera prononcée en deux syllabes comme CO-CO. Le signe contesté sera prononcé en quatre syllabes comme MA-DAME CO-CO.

62. La prononciation de la marque invoquée et de l'élément dominant du signe contesté (voir point 56) est identique. La prononciation des signes diffère par l'élément MADAME.

63. Les signes sont phonétiquement similaires dans un certain degré.

Conclusion

64. Les signes sont similaires sur les plans conceptuel et visuel. Phonétiquement, ils sont similaires dans un certain degré.

A.2. Appréciation globale

65. 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.

66. 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).

67. 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). Dans le cas d'espèce, les produits et services en cause s'adressent au grand public, pour lesquels le niveau d'attention du public pertinent est moyen.

68. L'importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent. Le degré de similitude phonétique

entre deux marques est d'une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d'une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l'achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle (TUE, arrêt Bass, T-292/01, 14 octobre 2003, ECLI:EU:T:2003:264). La perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l'acte d'achat. L'aspect visuel revêt, de ce fait, plus d'importance dans l'appréciation globale du risque de confusion (TUE, arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:293). En l'espèce, l'Office estime que l'appréciation de la similitude au niveau visuel revêt une importance particulière.

69. 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, déjà cité). L'Office est d'avis que le droit invoqué dispose d'un caractère distinctif normal car il ne décrit aucune caractéristique des produits en question. L'opposant fait valoir que le droit invoqué fait l'objet d'un usage intensif et de longue date et jouit d'un haut degré de reconnaissance parmi le public pertinent au Benelux. Dans le cas où l'opposant veut démontrer que sa marque bénéficie d'une grande notoriété et donc d'un caractère distinctif élevé et d'une protection plus étendue, l'Office ne juge pas utile d'examiner cette affirmation, puisqu'elle n'influencera pas le résultat de cette procédure.

70. Les produits et services du défendeur sont soit similaires dans un certain degré, soit non similaires ou leur similitude est *in confesso* entre les parties. Les signes sont similaires sur les plans conceptuel et visuel. Phonétiquement, ils sont similaires dans un certain degré. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office est d'avis que le public peut croire que les produits et services similaires (dans un certain degré) peuvent provenir de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

71. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits et services similaires (dans un certain degré).

72. Il n'y a plus besoin d'examiner le deuxième droit invoqué car cela n'influencera pas le résultat de cette procédure, les produits pour lesquels la deuxième marque a été déposée en classe 3 n'étant pas similaires aux produits et services du signe contesté.

IV. CONSÉQUENCE

73. L'opposition portant le numéro 2014281 est partiellement justifiée.

74. Le dépôt Benelux numéro 1373529 n'est pas enregistré pour les produits et services suivants :

- Classe 14 : Tous les produits.
- Classe 25 : Tous les produits.
- Classe 35 : Vente en gros et vente en détail d'articles de bijouterie-joaillerie et articles de joaillerie-bijouterie en pierre précieuses, vêtements, y compris les sous-

vêtements et les vêtements de dessus, autres que les vêtements de protection à usage spécial, chaussettes, écharpes [vêtements], châles, bandanas [foulards], foulards, ceintures [habillement], chaussures, souliers, pantoufles, sandales.

75. Le dépôt Benelux numéro 1373529 est enregistré pour les produits et services suivants :

- Classe 18 : Tous les produits.
- Classe 35 : Publicité ; services de gestion commerciale ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Vente en gros et vente en détail d'articles de strass, or, pierres précieuses boutons de manchettes, épingles de cravates, figurines et statuettes en métaux précieux, horloges, montres et instruments chronométriques, chronomètres et leurs pièces, bracelets de montres, trophées en métaux précieux, chapelets, peaux d'animaux ou cuir brut ou mi-ouvré et cuir semi-ouvré, imitations de cuir, cuir épais, cuir de doublure, produits en cuir, imitations de cuir ou d'autres matériaux, articles de transport design, sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou cuir épais, étuis pour clés, malles, valises, parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais, articles de sellerie, étriers, courroies en cuir [sellerie], chapellerie, chapeaux, casquettes avec visières, bérets, bonnets et casquettes.

76. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.28, alinéa 3 RE.

La Haye, le 2 février 2020

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek



Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard