

BOIP



Office Benelux de la
**Propriété
intellectuelle**

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2014302
du 14 juillet 2023

Opposant : **GROUPE ADEO**
135 Rue Sadi Carnot CS 00001
59790 Ronchin
France

Mandataire : **CASALONGA, SPE**
31 rue de Fleurus
75006 Paris
France

Marque invoquée : **Marque de l'Union européenne 5016845**

INSPIRE

contre

Défendeur : **Distrilogistique BVBA**
Blokkestraat 57
8550 Zwevegem
Belgique

Mandataire : **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
Belgique

Signe contesté : **Demande de marque Benelux 1373303**

inspire
HOME DECO

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 10 avril 2018, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classes 19, 20, 21 et 24, la demande Benelux de la marque semi-figurative . Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1373303 et a été publiée le 16 mai 2018.

2. Le 13 juillet 2018, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement de marque de l'Union européenne 5016845, de la marque verbale « INSPIRE » demandée le 12 avril 2006 et enregistrée le 16 juillet 2007 pour des produits et services en classes 2, 6, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 28 et 42.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de la marque invoquée.

4. L'opposition est dirigée contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits et services de la marque invoquée.

5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 10 septembre 2018. Une procédure d'annulation à l'encontre de la marque invoquée étant survenue, l'opposition a été suspendue *ex officio*. La procédure d'annulation n'ayant pas conduit à l'annulation ou la restriction de la marque invoquée, les parties ont été informées de la reprise de la procédure en date du 4 janvier 2022. 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 Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI ») et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 28 octobre 2022.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a CBPI¹, 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 1er, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de la similitude ou de l'identité des marques concernées et des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

8. Concernant la comparaison des produits et services couverts par les marques concernées, l'opposant, suite à une analyse détaillée de ceux-ci, les considère en partie identiques et en partie similaires.

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.

9. Dans le cadre de la comparaison des signes, l'opposant souligne tout d'abord que les éléments verbaux HOME DECO seront aisément compris du consommateur français comme signifiant « décoration pour la maison » et seront donc accessoires au sein de la demande contestée dans la mesure où ils sont descriptifs des produits visés puisqu'ils désignent, directement et sans autre réflexion, la nature et la destination des produits en cause. Il conclut que l'élément INSPIRE constitue l'élément distinctif et dominant de la demande contestée, notamment en raison de sa taille prépondérante et sa position centrale, et devra être exclusivement pris en compte lors de la comparaison des signes.

10. D'un point de vue visuel, l'opposant considère que les éléments distinctifs et dominants de la demande contestée sont strictement identiques puisqu'ils ont en commun sept lettres strictement identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang. Les éléments verbaux HOME DECO n'étant pas de nature à atténuer les similitudes visuelles ainsi relevées compte tenu de leur position en fin de signe et dans une police de petite taille, qui n'attireront pas en priorité l'attention du consommateur.

11. D'un point de vue phonétique, les éléments distinctifs et dominants sont strictement identiques puisqu'ils se prononcent de la même manière. L'opposant ajoute que les différences pouvant résulter de la présence des termes HOME DECO ne sont pas susceptibles d'atténuer les similitudes phonétiques ainsi relevées compte tenu du caractère descriptif des éléments verbaux.

12. D'un point de vue conceptuel, l'opposant indique que les signes en présence sont identiques en ce qu'ils font référence à la notion d'« inspiration ».

13. À la lumière des éléments précédents et du principe d'interdépendance, l'opposant est d'avis qu'il existe un risque de confusion. Il met en avant le risque d'association du signe contesté avec la marque antérieure, le signe contesté pouvant notamment être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposant ajoute que cette confusion se produira au détriment du titulaire de la marque antérieure qui, au surplus, souffrira d'un affaiblissement du caractère distinctif et attractif de celle-ci.

14. L'opposant demande donc le rejet du signe contesté pour l'ensemble des produits qu'il désigne.

15. À la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage.

B. Réaction du défendeur

16. Le défendeur a en premier lieu demandé des preuves d'usage de la marque invoquée.

17. Après analyse des preuves d'usage et arguments présentés par l'opposant, le défendeur indique que la marque invoquée est une marque de l'Union européenne, que les produits pour lesquels la marque invoquée est enregistrée sont des produits génériques de « tous les jours » et que la seule indication du lieu d'usage est la France, ce qui ne répond pas aux exigences d'un usage sérieux d'une marque de l'Union européenne. En outre, aucun élément qui constituerait une restriction à l'expansion de l'usage sur ce territoire n'est fourni pour les produits en question.

18. Le défendeur considère que la simple présence d'un logo sur un site web/catalogue ne constitue pas automatiquement une utilisation en tant que marque, ce qui s'applique principalement aux activités revendiquées en Espagne.

19. Le défendeur souligne que, malgré le volume important de documents fournis par l'opposant pour tenter de nous ensevelir, l'analyse de ces derniers montre que très peu de produits portant la marque INSPIRE sont visibles dans les catalogues, en particulier concernant l'Espagne.

20. Le défendeur conclut qu'il n'est pas possible d'établir un usage réel et sérieux dans divers territoires, à l'exception de la France, dans la période concernée. Il souligne que, pour la France, les types de produits sont principalement des produits de l'éclairage. Selon le défendeur, pour les articles de consommation courante, il est néanmoins possible de supposer une répartition géographique plus large pour une « utilisation normale » et, conformément à l'esprit de la loi, un enregistrement ne doit pas conduire à un droit exclusif global, d'autant que le public concerné dans cette affaire est le public Benelux.

21. Concernant l'existence d'un risque de confusion, le défendeur considère que, puisque le terme INSPIRE sera considéré dans le monde de la décoration comme un mot descriptif et indicatif pour désigner les produits, les consommateurs se concentreront particulièrement sur les éléments figuratifs. Le défendeur s'appuie sur des exemples de demandes de marque contenant le terme INSPIRE, refusées par l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle). Le défendeur ajoute que, même si l'Office décide qu'il existe un usage normal et sérieux dans l'Union européenne de la marque invoquée, les produits couverts par le signe contesté sont différents en termes de public cible, de canal, de sorte qu'il n'y a pas de risque de confusion.

22. Le défendeur conclut à titre premier que les documents fournis par l'opposant ne démontrent pas un usage réel et sérieux de la marque invoquée, dans l'Union européenne, pour tous les produits. A titre secondaire, le défendeur conclut que si les marques sont néanmoins retenues comme motifs d'opposition, il n'y a pas de risque de confusion pour les produits en classes 19, 20, 21 et 24 et donc pour ceux faisant l'objet de la demande.

23. Par conséquent, le défendeur demande que l'opposition soit rejetée dans son intégralité en première instance et déclarée non fondée en deuxième instance en ce qui concerne les produits non similaires.

III. DÉCISION

A.1 Preuves d'usage

24. En application de l'article 2.16bis, alinéa 1^{er} 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^{er} CBPI ou qu'il existait de justes motifs de non-usage. Compte tenu de la date d'introduction de l'opposition, la preuve doit démontrer un usage sérieux dans une période de cinq ans précédant la date de publication du signe contre lequel l'opposition est formée.

25. La demande contestée a été publiée le 16 mai 2018. Par conséquent, l'opposant était tenu de démontrer l'usage de la marque invoquée pendant la période allant du 16 mai 2013 au 16 mai 2018 (ci-après « la période pertinente »). Étant donné que la marque invoquée a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de publication du signe contesté, la requête du défendeur visant à ce que la preuve de l'usage soit soumise est légitime.

26. 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.² De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur.³

27. Le Tribunal de l'Union européenne (TUE) a précisé que l'usage de la marque antérieure ne doit pas nécessairement être quantitativement important pour être considéré comme sérieux.⁴ La notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques dans les seuls cas d'exploitations commerciales quantitativement importantes.⁵

28. En outre, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.⁶

29. Le droit invoqué est une marque de l'Union européenne. S'il est certes raisonnable de s'attendre à ce qu'une marque de l'Union européenne - en raison du fait qu'elle jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale - fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'« usage sérieux », il n'est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant. Il doit être démontré si la marque en cause est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de créer ou de conserver des parts de marché pour les produits ou les services protégés dans l'Union européenne, tenant compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents au principal, tels que notamment les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier. Pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux dans l'Union européenne », il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.⁷

30. 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

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

1. Extrait de la page Wikipédia concernant la société LEROY MERLIN – 1 document ;
2. Extrait 2018 du site internet LEROY MERLIN – ses marques iconiques – 1 document ;

² CJUE 27 janvier 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, point 27 (La Mer Technology) ; 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 39 (Ansul).

³ TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 29 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

⁴ TUE 8 juillet 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, point 36 (Hipoviton); 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, point 41 (Sonia Sonia Rykiel).

⁵ TUE 8 juillet 2004, T-203/02, ECLI:EU:T:2004:225, point 38 (Vitafruit) ainsi que Sonia Sonia Rykiel précité.

⁶ TUE 12 décembre 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316, point 47 (Hiwatt) ; 6 octobre 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292, point 28 (Vitakraft) et Sonia Sonia Rykiel précité.

⁷ CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, points 50 et suivants (ONEL).

3. Extrait 2018 du site internet LEROY MERLIN – liste complète des produits INSPIRE (pièce 3) – 1 document ;
4. Procès-verbal – Extrait 2018 du site internet LEROY MERLIN – liste complète des produits INSPIRE – Parties 1 à 6 – 6 documents ;
5. Extraits Webarchive du site internet www.leroymerlin.fr – 1 document ;
6. Liste récapitulant les références des produits INSPIRE – 1 document ;
7. Emballages des produits INSPIRE – 8 documents ;
8. Tickets de caisse – 189 documents ;
9. Factures – 7 documents ;
10. Chiffres d'affaires – 2 documents ;
11. Catalogues – 8 documents ;
12. Photographies des rayons LEROY MERLIN – 10 documents ;
13. Avis clients – 1 document.

32. La marque invoquée a été enregistrée pour un grand nombre de produits et services en classes 2, 6, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 28 et 42. A titre liminaire, l'Office constate que les pièces soumises par l'opposant concernent les produits suivants : luminaires (spots, appliques, rubans LED, plafonniers, lampadaires, projecteur LED, panneau LED etc.), abat-jour, transformateurs électroniques pour LED, câbles électriques, télécommande pour luminaires, boîtiers de connexion, stores (stores enrouleurs, stores occultants, stores vénitiens, etc.), rideaux, tringles et barres à rideaux, supports de tringles à rideaux, cadres et miroirs, poignées de porte, bouton et poignées de meubles, papiers peint, coussins et galettes de chaise, porte-manteaux et crochets de porte-manteaux, cache-serrure. Ces produits n'appartiennent qu'à une partie des termes de la classification de la marque invoquée, à savoir : *stores métalliques, crochets de portemanteaux métalliques, boutons (poignées) métalliques, poignées de portes métalliques, appareils d'éclairage, luminaires, stores en papier, glaces (miroirs), cadres, coussins, portemanteaux (meubles), crochets de portemanteaux non métalliques, stores d'intérieur pour fenêtres, tringles à rideaux, appliques murales décoratives (ameublement) non en matière textiles, stores et rideaux en matières textiles, embrasses en matières textiles, papiers peints*. Ainsi, l'Office établit que pour les produits et services restants de la marque invoquée, un usage ne peut pas être retenu.

33. Il suit d'une analyse des preuves introduites que les pièces 3, 4, et 5 contiennent des extraits du site internet www.leroymerlin.fr et montrent la mise en vente, en France, de différents produits proposés sous la marque INSPIRE entre le 3 octobre 2015 et le 13 juillet 2018.

34. Concernant les catalogues présentés en pièce 11, l'Office établit qu'un seul catalogue concerne le territoire de la France et est daté de mai 2015 et les sept autres concernent l'Espagne et concernent respectivement les dates suivantes : du 27 septembre au 21 octobre 2013, du 26 septembre au 20 octobre 2014, du 25 septembre au 26 octobre 2015, du 2 septembre au 28 février 2016, du 4 mars au 25 août 2016 et du 10 novembre au 29 janvier 2018.

35. La pièce 9 contient sept factures datées respectivement du 27 décembre 2013, 30 décembre 2014, 30 décembre 2015, 29 décembre 2016, 31 janvier 2017, 27 mars 2017 et du 31 janvier 2018. Lues avec

les catalogues soumis en pièces 11, il est possible d'affirmer que ces factures concernent des produits INSPIRE. Le pays de destination, établis sur la base des adresses des clients mentionnées sur les factures, est l'Espagne.

36. La pièce 13 contient des avis clients, rédigés en espagnol, datés respectivement du 5 avril 2016, du 9 avril 2018 et du 16 avril 2018 et concernent la vente des produits de la marque INSPIRE.

37. La pièce 10 contient deux documents relatifs aux chiffres d'affaires de l'opposant, en France, concernant la période comprise entre janvier et août 2013. Le premier document montre le chiffre d'affaire réalisé par l'opposant pour différents produits INSPIRE, tels que des rideaux, des stores, des papiers peints, des cadres, etc. Les montants indiqués sont généralement supérieurs à 80 000 euros et indique une activité commerciale plus que raisonnable. Par exemple, pour les « STORE JOUR/NUIT INSPIRE 62x170 BLANC » le chiffre d'affaires s'élève à 173 881 euros seulement pour cette référence produit. Le deuxième document montre le chiffre d'affaires réalisés sous la marque INSPIRE dans différents secteur tels que les revêtements, l'éclairage, la décoration, la menuiserie etc. Par exemple, le chiffre d'affaires réalisé par l'opposant était de 1 114 072 euros concernant le secteur de la décoration ou encore de 951 956 euros concernant l'éclairage.

38. En ce qui concerne la pièce 8, l'Office constate que l'opposant a introduit un nombre excessif de tickets de caisse, dépassant largement la recommandation issue de la règle du Directeur Général du 1^{er} décembre 2020 « Fourniture de pièces justificatives et moyens de preuve »⁸. Compte tenu du volume de ces documents, l'Office ne les a pas plus analysés en détail. Néanmoins, il est clair que ces tickets de caisse viennent soutenir l'usage sérieux de la marque invoquée, montrant une activité commerciale importante durant la période pertinente et dans des magasins situés en France et en Espagne.

Conclusion

39. L'opposant a fait preuve d'un usage sérieux de la marque invoquée, en Union européenne, pendant la période pertinente, mais seulement pour une partie des produits de la classe 6 (stores métalliques, crochets de portemanteaux métalliques, boutons (poignées) métalliques, poignées de portes métalliques), de la classe 11 (appareils d'éclairage, luminaires), de la classe 16 (stores en papier), de la classe 20 (glaces (miroirs), cadres, coussins, portemanteaux (meubles), crochets de portemanteaux non métalliques, stores d'intérieur pour fenêtres, tringles à rideaux, appliques murales décoratives (ameublement) non en matière textiles), en classe 24 (stores et rideaux en matières textiles, embrasses en matières textiles) et en classe 27 (papiers peints).

A.1 Risque de confusion

40. Conformément à l'article 2.14 CBPI, le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, former une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

41. L'article 2.2ter, alinéa 1^{er} CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] 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

⁸ Directeur Général du 1^{er} décembre 2020 « Fourniture de pièces justificatives et moyens de preuve ». (<https://www.boip.int/fr/document/fourniture-pieces-justificatives-et-moyens-preuve>).

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".⁹

42. Un risque de confusion au sens de cette disposition existe si le public peut croire que les produits ou services désignés par cette marque et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées.¹⁰

43. Selon la jurisprudence constante de la CJUE, l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, notamment le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services concernés, le degré de notoriété de la marque antérieure et le degré de distinctivité - inhérent ou acquis par l'usage - de la marque antérieure.¹¹

Comparaison des produits

44. Pour apprécier la similitude des produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent 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.¹²

45. Lorsque l'on compare les produits sur lesquels l'opposition est basée aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits tels que formulés au registre pour lesquels un usage sérieux a été démontré, et ceux repris dans la demande de marque.¹³

46. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 6 Stores métalliques ; crochets de portemanteaux métalliques ; boutons (poignées) métalliques ; poignées de portes métalliques.	
Cl 11 Appareils d'éclairage ; luminaires.	
Cl 16 Stores en papier.	
	Cl 19 Arches de jardin (constructions), non métalliques.

⁹ L'art. 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b CBPI met en œuvre l'art. 5, paragraphe 1 sous b Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Une disposition comparable figure à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

¹⁰ CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).

¹¹ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

¹² CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

¹³ TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).

<p>Cl 20 Glaces (miroirs), cadres ; coussins ; portemanteaux (meubles) ; crochets de portemanteaux non métalliques ; stores d'intérieur pour fenêtres ; tringles à rideaux ; appliques murales décoratives (ameublement) non en matière textiles.</p>	<p>Cl 20 Meubles; meubles d'extérieur; coussins pour des meubles de jardin; corbeilles non métalliques pour le jardin; matelas de jardin; matelas de plage; glaces (miroirs); cadres (encadrements); jardinières [meubles]; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques; coussins; oreillers; portemanteaux [meubles]; présentoirs pour journaux; paniers non métalliques; rayons pour classeurs [meubles]; enseignes en bois ou en matières plastiques; statues, figurines, ornements, oeuvres d'art, objets décoratifs et décorations en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; plateaux non métalliques.</p>
	<p>Cl 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; statues, figurines, plaques et oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; housses pour boîtes à mouchoirs; anneaux porte-serviettes; étendoirs pour serviettes; arrosoirs pour le jardin; gants de jardinage; nains de jardin en verre, faïence ou porcelaine.</p>
<p>Cl 24 Stores et rideaux en matières textiles ; embrasses en matières textiles.</p>	<p>Cl 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; linge de maison; couvertures; tapis de table non en papier; linge de lit (à l'exception des vêtements).</p>
<p>Cl 27 Papiers peints.</p>	

Classe 19

47. Les produits contestés sont des éléments extérieurs de construction utilisés notamment pour se protéger des intempéries ou du soleil, pour profiter de l'extérieur ou encore pour délimiter et/ou aménager des espaces extérieurs. Ces produits n'ont pas de connexion suffisante avec les produits de l'opposant. Certains de ces produits ont en commun qu'il s'agit d'élément de décoration. Toutefois, cette coïncidence n'est pas suffisante pour déterminer que ces produits soient similaires. Ces produits ne suivent pas le même processus de fabrication, le public ne pensera pas qu'ils ont une même origine commerciale et leur destination et méthode d'utilisation sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ces produits sont dès lors différents.

Classe 20

48. Les *glaces (miroirs); cadres (encadrements); coussins ; portemanteaux [meubles]* des signes en cause sont identiques en ce qu'ils sont repris dans les mêmes termes. Les *oreillers, coussins pour des meubles de jardin* visés par le signe contesté et les *coussins* visés par la marque invoquée doivent être considérés comme étant similaires, puisqu'ils ont la même finalité, la même utilisation et souvent les mêmes canaux de distribution. Ils visent les mêmes utilisateurs finaux et peuvent être concurrents.

49. Les produits *portemanteaux (meubles)* de la marque invoquée en classe 20) entrent dans la catégorie générale des *meubles* couverts par le signe contesté. Ainsi, ces produits doivent être considérés comme identiques.¹⁴

50. Les *boîtes en bois ou en matières plastiques; présentoirs pour journaux; paniers non métalliques; statues, figurines, ornements, oeuvres d'art, objets décoratifs et décorations en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; plateaux non métalliques* permettent, tout comme ceux de la marque invoquée en classe 20 (tels que les *glaces (miroirs), cadres, les coussins, les appliques murales décoratives (ameublement) non en matière textiles*), de meubler et décorer son intérieur. Ainsi, les produits contestés et ceux de la marque invoquée présentent la même fonction de décoration et peuvent provenir des mêmes entreprises. De même, le public visé est le même et ces produits peuvent être achetés dans les mêmes magasins de décoration. Ces produits sont donc similaires à un certain degré.

51. Les *meubles d'extérieur; corbeilles non métalliques pour le jardin; matelas de jardin; matelas de plage; jardinières [meubles]; vaisseliers; rayons pour classeurs [meubles]; enseignes en bois ou en matières plastiques* du signe contesté sont des meubles ou des produits d'ameublement avec une des fonctions spécifiques qui n'ont pas de connexion suffisante avec les produits de l'opposante en classes 6, 11, 16, 20 et 24. Bien que leur nature soit similaire du fait qu'ils sont tous des produits d'ameublement, leur fonction et méthode d'usage sont différentes. L'Office établit par exemple que les meubles d'extérieur contestés sont utilisés pour accueillir des personnes à l'extérieur, à savoir dans un jardin, sur une terrasse ou sous un porche. Les consommateurs finaux sont différents et les producteurs ne coïncident pas. Ils ne sont pas complémentaires et n'entrent pas en concurrence. Le fait que certains produits puissent dans certains cas être vendus dans les mêmes magasins et grandes surfaces ne constituent pas un facteur décisif dans le sens où ces produits se situent habituellement dans des secteurs de vente différents. Ces produits sont différents.

Classe 21

52. Les produits contestés, à savoir *ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; étendoirs pour serviettes; arrosoirs pour le jardin; gants de jardinage* comprennent une variété d'ustensiles, d'appareils actionnés à la main et de contenants pour le ménage, la cuisine et le jardinage. Ils sont différents des produits de l'opposant car ils ont des natures et des finalités clairement différentes. Ils proviennent normalement de fabricants ou de fournisseurs différents et sont distribués par des canaux commerciaux différents. Il est évident que le public intéressé par l'achat des produits du défendeur en classes 6, 11, 16, 20 et 24, par exemple, peut également être intéressé par les produits contestés, puisqu'ils sont tous utilisés dans le même environnement domestique, mais ce n'est pas un facteur pertinent pour les rendre similaires

¹⁴ TUE 11 juin 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440, point 35 (Metabiomax).

les uns aux autres. Les produits contestés n'ont aucun lien pertinent avec les produits de la marque invoquée.

53. Les *verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises; statues, figurines, plaques et oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre dans d'autres classes* du signe contesté sont similaires aux *glaces (miroirs), cadres* de la marque invoquée. Ces produits sont tous des articles de décoration d'intérieur. Les *glaces (miroirs), cadres* de la marque invoquée peuvent être en verre et, dans le cas des cadres, en porcelaine, en faïence et autres matières. Ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et peuvent être trouvés dans les mêmes rayons de supermarchés, ainsi que dans les magasins spécialisés dans la décoration d'intérieur. Enfin, ils s'adressent aux mêmes consommateurs, à savoir le grand public, ainsi que les professionnels, tels que les décorateurs d'intérieur.

54. Les *housses pour boîtes à mouchoirs; anneaux porte-serviettes; nains de jardin en verre, faïence ou porcelaine* ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les produits de l'opposant en classes 6, 11, 16, 20 et 24, aux natures et fonctions très diverses, qui désignent des luminaires, des stores et rideaux, des éléments de décoration intérieure tels que des cadres et miroirs, ainsi que du papier peints. Ces produits ne sont pas de même nature, ils n'ont pas la même finalité, ni la même utilisation et ils ne partagent pas les mêmes fabricants ou réseaux de distribution. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ces produits sont différents.

Classe 24

55. Les produits visés par le signe contesté et les produits couverts en classe 24 par la marque invoquée partagent la même nature (produits textiles) et sont susceptibles de provenir de la même entreprise et d'être distribués à travers les mêmes chaînes de distribution et dans les mêmes magasins spécialisés. Ils peuvent tous constituer des éléments de décoration d'intérieur, en matières textiles. Tout comme l'opposant, l'Office les considère comme similaires à un certain degré. Le défendeur n'a d'ailleurs pas fourni d'arguments concernant l'absence de similitude des produits couverts en classe 24 par les marques en cause.

Conclusion

56. Les produits du signe contesté sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement non similaires aux produits de la marque invoquée.

Comparaison des signes

57. Afin de juger le degré de similitude entre les signes en conflit, il faut déterminer leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes. La perception des signes qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale de ce risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.¹⁵

58. Bien que la comparaison doive s'appuyer sur l'impression d'ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s'opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit.¹⁶ L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque

¹⁵ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

¹⁶ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. 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.¹⁷

59. En résumé, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, l'appréciation de la similitude des signes doit se fonder sur l'impression d'ensemble donnée par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs composantes distinctives et dominantes.

60. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
INSPIRE	

61. La marque invoquée est une marque verbale, composée de l'élément verbal « INSPIRE ».

62. Le signe contesté est une marque semi-figurative composée de l'élément verbal « INSPIRE », représenté en minuscules dans une police d'écriture stylisée noire, et des éléments verbaux « HOME DECO » situés en dessous de l'élément verbal INSPIRE, à droite, et représenté en lettres capitales dans une police d'écriture commune noire.

63. 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.¹⁸

64. Les termes anglais « HOME DECO » dans le signe contesté seront aisément compris par le public pertinent en ce qu'il s'agit de termes anglais de base qui signifient « MAISON » et « DECORATION ». Ainsi, le public pertinent comprendra qu'il s'agit de « décoration pour maison ». Ces termes sont allusifs ou descriptifs des caractéristiques des produits concernés, et donc d'un caractère distinctif tout au plus inférieur à la moyenne, notamment en raison de leur taille et leur position au sein du signe contesté.

65. Deux marques sont généralement similaires si, du point de vue du public concerné, elles sont au moins partiellement similaires en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents.¹⁹ Lorsqu'une marque est entièrement constituée d'une autre marque, à laquelle un mot a été ajouté, il s'agit normalement d'un indice de similarité.²⁰ Cela est particulièrement vrai si l'élément commun aux marques conserve une place

¹⁷ TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) et TUE 13 décembre 2007, T242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).

¹⁸ TUE 3 juillet 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, point 53 (Budmen).

¹⁹ TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, point 30 (Matratzen) ; CJUE 11 novembre 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, point 6 (Sabel).

²⁰ TUE 12 novembre 2008, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489, point 28 (Ecoblue).

distinctive indépendante dans le signe composé.²¹ En l'espèce, le seul mot qui compose la marque invoquée « INSPIRE » fait partie intégrante du signe contesté et y conserve une place distinctive autonome.

Comparaison conceptuelle

66. Sur le plan conceptuel, le mot INSPIRE figure dans les deux marques et est un verbe anglais (TO INSPIRE) et la forme impérative du verbe français INSPIRER à la deuxième personne du singulier (INSPIRE). Selon les dictionnaires en ligne Collins et Larousse, ce terme signifie « stimuler ou susciter une émotion ou une réaction » ou encore « influencer l'action de quelqu'un ». Par ailleurs, il convient de noter que la traduction du verbe INSPIRER en néerlandais est le verbe « inspireren » et il paraît ainsi possible que le public néerlandophone comprenne également ce terme.

67. L'Office considère que l'élément dominant (qui attire visuellement l'attention) du signe contesté est le terme INSPIRE, en raison de sa position et de sa taille plus importante.

68. Bien que le signe contesté comporte des éléments verbaux supplémentaires, à savoir « HOME DECO », ces éléments n'affectent pas la perception conceptuelle du mot « INSPIRE », identique dans les deux marques.

69. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires.

Comparaison visuelle

70. La marque invoquée est composée d'un mot de sept lettres, INSPIRE. Le signe contesté est composé d'un mot de sept lettres, INSPIRE, suivi de deux mots de quatre lettres chacun « HOME » et « DECO ».

71. Visuellement, les signes coïncident dans l'élément INSPIRE et diffèrent dans les mots « HOME DECO » et de l'élément figuratif du signe contesté, dont le caractère distinctif est inférieur. Le signe contesté reproduit la marque invoquée dans son intégralité.

72. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires.

Comparaison phonétique

73. 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.²²

74. La prononciation des signes coïncide dans le mot « INSPIRE », présent à l'identique dans les deux signes. Comme expliqué ci-dessus, il constitue l'intégralité de la marque invoquée et l'élément le plus distinctif du signe contesté. La prononciation diffère dans les mots « HOME DECO », secondaires dans le signe.

75. Phonétiquement, les signes sont similaires.

²¹ CJUE 6 octobre 2005, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, point 37 (Thomson Life).

²² TUE 25 mai 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, point 42 (PC Works) et 21 avril 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, point 58 (Thai Silk).

Conclusion

76. Les marques sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires.

A.2 Appréciation globale

77. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services ainsi que la ressemblance des marques jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

78. 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. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.²³ En l'espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s'adressent au grand public avec un niveau d'attention moyen.

79. L'Office rappelle dans ce contexte qu'un risque de confusion dans l'esprit d'une partie du public est suffisant pour justifier l'opposition.²⁴

80. 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 moindre²⁵. Le défendeur prétend que le signe INSPIRE est descriptif et indicatif des produits en cause en raison de sa signification (voir point 23). Dans le cas présent, l'Office est d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal, vu qu'elle ne décrit pas une caractéristique des produits concernés. Eu égard à la jurisprudence européenne²⁶, du fait de l'enregistrement de ces marques auprès de l'EUIPO, une certaine distinctivité se doit être présumée dans le contexte d'une procédure comme celle en cause. Il importe également de soulever que dans le contexte de l'appréciation d'un risque de confusion, suite à une jurisprudence européenne établie, la distinctivité d'une marque ne constitue qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés²⁷.

81. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.²⁸

82. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires. Les produits en cause sont pour certains identiques ou similaires et pour d'autres, différents. Pour ces motifs et vu leur

²³ CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²⁴ TUE 9 mars 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, point 39 (Hai/Shark).

²⁵ CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

²⁶ CJUE 24 mai 2012, C-196/11, ECLI:EU:C:2012:314, point 47 (Formula One).

²⁷ TUE 13 décembre 2007, T-134/06, ECLI:EU:T:2007:387, point 70 (Pages Jaunes) et CJUE 8 novembre 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, point 63 et la jurisprudence citée (Kompressor).

²⁸ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

corrélation, l'Office considère que le public concerné peut croire que les produits, considérés comme identiques ou similaires, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

B. Autres facteurs

83. En ce qui concerne le renvoi du défendeur à la jurisprudence d'autres instances européennes (voir point 21), l'Office rappelle qu'il prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne lient l'Office.

C. Conclusion

84. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCES

85. L'opposition portant le numéro 2014302 est partiellement justifiée.

86. La demande de marque Benelux numéro 1373303 n'est pas enregistrée pour les produits suivants :

Classe 20 : Meubles; coussins pour des meubles de jardin; glaces (miroirs); cadres (encadrements); boîtes en bois ou en matières plastiques; coussins; oreillers; portemanteaux [meubles]; présentoirs pour journaux; paniers non métalliques; statues, figurines, ornements, oeuvres d'art, objets décoratifs et décorations en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; plateaux non métalliques.

Classe 21 : Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises; statues, figurines, plaques et oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre dans d'autres classes.

Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; linge de maison; couvertures; tapis de table non en papier; linge de lit (à l'exception des vêtements).

87. La demande Benelux 1373303 est enregistrée pour les services suivants :

Classe 19 : Arches de jardin (constructions), non métalliques.

Classe 20 : Meubles d'extérieur ; corbeilles non métalliques pour le jardin; matelas de jardin; matelas de plage; jardinières [meubles]; vaisseliers; rayons pour classeurs [meubles]; enseignes en bois ou en matières plastiques.

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; housses pour boîtes à mouchoirs; anneaux porte-serviettes; étendoirs pour serviettes; arrosoirs pour le jardin; gants de jardinage; nains de jardin en verre, faïence ou porcelaine.

88. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune partie n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.28, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 14 juillet 2023



Flavie Rougier
rapporteur

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman