

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2015777
du 7 avril 2021

Opposant : **SAM MARQUES DE L'ETAT DE MONACO**
Société anonyme monégasque
L'Estoril Avenue Princesse Grace 31
98000 MONACO
Monaco

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

Marque invoquée : **Enregistrement international 1439157**

MC
M O N T E -
C A R L ●

contre

Défendeur : **Samira El Harrak**
Avenue du Onze Novembre 21
1040 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **Philippe CARREAU**
faisant commerce sous la dénomination Kaléis Avocats
Rue des Palais 153 / 21
1030 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Demande Benelux 1404609**



I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 24 octobre 2019, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classes 3, 4 et 25, la



demande Benelux de la marque semi-figurative . Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1404609 et a été publiée le 8 novembre 2019.

2. Le 7 janvier 2020, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 1439157 (valable au Benelux) de la marque semi-figurative



, introduite le 30 juillet 2018 et enregistré le 1^{er} août 2019 pour des produits et services en classes 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43 et 45.

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 de la marque contestée. Elle était initialement basée sur tous les produits et services de la marque invoquée, mais en présentant ses arguments, l'opposant les limite à ceux en classes 3, 12 et 25.

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 »).

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 7 janvier 2020. 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 s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 28 juillet 2020.

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 similitude des marques concernées et des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant explique que sa société est une société anonyme monégasque créée en 2012 dont l'objet est de protéger, valoriser et défendre l'ensemble du portefeuille de marques dont elle est propriétaire ou licenciée. Il est titulaire de plus de cent marques dont les marques « MONACO » et « MONTE-CARLO », enregistrées dans divers pays (dont le Benelux) pour un ensemble de produits et services pour lesquels la Principauté est reconnue.

10. Sur le plan visuel, les marques coïncident par la présence de l'élément verbal « MONTE - CARLO » qui est l'élément le plus distinctif de la marque contestée et le seul élément verbal de la marque antérieure, d'après l'opposant. En revanche, les marques diffèrent par les éléments additionnels de la marque contestée, à savoir les éléments figuratifs, qui ont moins d'impact sur le consommateur, et les éléments verbaux « Jenny Sun », qui ont un caractère distinctif limité, vu la signification de l'élément « sun » et la police de caractère moins lisible. En conséquence, l'opposant estime que les marques présentent visuellement un important degré de similitude.

11. Sur le plan phonétique, la prononciation des marques coïncide par les syllabes [mon-te-car-lo] présentes dans les deux marques. La prononciation diffère par les trois premières syllabes de la marque contestée [je-nny-sun], qui n'a pas de contrepartie dans la marque antérieure. En conséquence, l'opposant estime que les marques se ressemblent sur le plan phonétique.

12. Sur le plan conceptuel, l'élément commun aux deux marques est « MONTE - CARLO », le nom du plus célèbre quartier de Monaco, connu pour son casino et sa course automobile. Étant donné que les deux marques font référence au même concept, mais que la marque contestée contient un concept supplémentaire ayant un impact limité, les marques présentent un degré élevé de similitude conceptuelle, d'après l'opposant.

13. L'opposant estime que les produits de la marque contestée sont partiellement identiques et partiellement similaires à un degré élevé aux produits de la marque invoquée. Selon lui, les produits en classe 4 sont complémentaires et donc similaires à ceux en classes 3 et 12 de la marque invoquée.

14. À la lumière des éléments qui précèdent, l'opposant est d'avis qu'il existe un risque de confusion pour le public du Benelux. Pour cette raison, il demande que l'Office déclare l'opposition justifiée et rejette la marque contestée.

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur apprend du site internet de l'opposant que ce dernier est une société monégasque créée et détenue par l'État de Monaco afin de protéger les termes « Monaco » et « Monte Carlo ». Le but de cette société est de protéger l'image de la principauté. L'enregistrement desdits termes dans de nombreux pays et pour un très grand nombre de classes traduit donc la stratégie défensive de cette société qui enregistre ces termes dans un but de protection et de valorisation de l'image et non dans un but d'exploitation dans la vie des affaires ou pour la commercialisation personnelle de produits. Son activité consiste à contraindre des sociétés tierces de prendre une licence auprès de ses services « pour éviter des ennuis » plutôt que de commercialiser elle-même des produits.

16. D'un point de vue visuel, qui est selon le défendeur celui qui doit prévaloir dans le cas présent, la similitude entre les marques n'est pas établie compte tenu de l'impression d'ensemble des deux marques et de la conception graphique des deux marques. L'élément graphique du cadre comprenant une silhouette féminine stylisée et le graphisme sont totalement différents, le lettrage est totalement différent et l'aspect visuel des logos est parfaitement distinct. D'un point de vue graphique, les similitudes sont tout simplement inexistantes, d'après le défendeur.

17. Le défendeur rappelle que le consommateur moyen prête habituellement plus d'attention à la première partie de l'ensemble verbal d'une marque. Dans la marque antérieure, la première partie d'un point de vue phonétique est « MC ». Pour la marque contestée, il s'agit de l'élément distinctif fort, y compris d'un point de vue verbal, « JENNY SUN ». Pour ces motifs, il n'existe pas de similitude entre les marques sur le plan phonétique.

18. Selon le défendeur, seuls les éléments verbaux « MONTE-CARLO » pourraient donc être considérés comme similaires. Cependant, ces éléments verbaux n'ont pas de pouvoir distinctif réel. L'élément purement verbal « MONTE-CARLO » n'est donc que descriptif pour désigner un lieu de la Principauté monégasque, une origine, une provenance, un lieu de destination. D'après le défendeur, la doctrine et la jurisprudence considèrent

précisément qu'en général, dans une marque composée, le public pertinent ne considère pas un élément descriptif comme un composant distinctif et dominant de l'impression globale suscitée par cette marque. Plus encore, l'ajout d'une indication géographique du produit en question n'est pas considéré comme un élément distinctif.

19. Étant donné que l'opposant n'a toujours pas commercialisé de produits plus de deux ans après son enregistrement de sa marque antérieure, l'appréciation de la similitude des produits ne peut être réalisée qu'*in abstracto*.

20. Par conséquent, seule une similitude théorique des produits en classes 3 et 25 pourrait donc être retenue *in abstracto* en dehors de principes applicables qui visent une appréciation *in concreto*. Les produits de la marque contestée en classe 4 sont bel et bien distincts des produits de la marque invoquée, d'après le défendeur.

21. Le défendeur doit nécessairement conclure qu'il n'existe aucun risque de confusion dans le chef du public concerné, dans la situation concrète des parties de sorte qu'il demande à l'Office de rejeter l'opposition.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er} 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 1^{er} CBPI, stipule : « *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 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 marques et des produits et services

25. L'évaluation 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 celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (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 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comparez l'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, 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 que le consommateur moyen peut avoir du type de produit ou service en cause, joue un rôle déterminant dans l'évaluation 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 produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (CJCE, Limonchello, C334/05 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. Les marques et les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	
<p>Classe 3 Savons non médicamenteux; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.</p>	<p>Classe 3 Huiles parfumées; Huiles éthérées; Huiles essentielles; Huiles cosmétiques; Huiles corporelles; Huiles aromatiques; Huiles de massage; Huiles pour bébés; Huiles essentielles végétales; Huiles essentielles aromatiques; Parfumerie, huiles essentielles; Huiles d'aromathérapie; Huiles essentielles naturelles.</p>
	<p>Classe 4 Huiles industrielles; Huiles pénétrantes; Huiles minérales.</p>
<p>Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; carrosseries; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; cycles; poussettes; chariots de manutention.</p>	
<p>Classe 25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements.</p>	<p>Classe 25 Vêtements.</p>

29. Les deux marques sont des marques semi-figuratives, la marque invoquée composée des grandes lettres stylisées MC et en dessous le nom MONTE-CARLO sur deux lignes et en lettres beaucoup plus petites et plus fines. Les lettres MC sont stylisées en partie par un jeu graphique avec les grands points noirs pleins, le premier formant la jambe gauche de la lettre M, le deuxième le trait initial de la lettre C et le troisième la lettre O dans le mot CARLO entièrement en bas.

30. La marque contestée utilise des couleurs beige/or et présente tout en haut un cadre à l'allure de blason comprenant en son centre une silhouette de femme stylisée. Au bas de cet élément se trouve le texte « JENNY SUN » dans une police tendant vers une écriture plus manuscrite et aux lettres penchées vers la droite. Tout en bas de la marque, et séparé du texte précédent par des lignes, bandes ou accolades horizontales, gracieuses et ornementales, se trouve le texte Monte-Carlo.

31. Visuellement, la correspondance entre les éléments Monte Carlo est à peine perceptible car ils sont éclipsés par les autres éléments verbaux et visuels.

32. Phonétiquement, les marques coïncident dans l'élément Monte Carlo, mais la prononciation est dominée par les autres éléments verbaux, qui sont totalement différents.

33. Sur le plan conceptuel, les marques ont en commun l'élément Monte Carlo, un quartier célèbre de Monaco, considéré parfois — à tort — comme sa capitale. Le lieu est connu pour ses casinos, ses plages et les personnes célèbres qui y vivent et de nombreux événements y sont organisés.

34. Les lettres « MC » dans la marque invoquée pourraient être considérées comme une abréviation de Monte Carlo, mais elles désignent en fait Monaco, par exemple sur les plaques automobiles de la principauté. Les autres éléments verbaux de la marque contestée n'ont pas de signification établie.

35. Les noms géographiques pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits ou services pour lesquelles l'enregistrement de la marque est demandé n'ont généralement pas de caractère distinctif. La raison en est qu'il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits ou services concernées, mais également d'influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (voir en ce sens CJUE, Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, 4 mai 1999, ECLI:EU:C:1999:230).

36. C'est notamment le cas de l'indication géographique Monte Carlo, qui suscite des sentiments de luxe, d'exclusivité et de célébrité. Dans l'appréciation de la similitude des marques, cet élément commun ne peut donc pas être déterminant.

37. L'Office constate que les produits en classes 3 et 25 sont identiques ou similaires, ce qui n'est pas contesté par le défendeur.

Conclusion

38. Le seul élément commun des marques est le nom géographique Monte Carlo. Outre le fait qu'il n'est pas dominant dans les marques, il n'est pas distinctif par rapport aux produits et services en question. Pour ces raisons, l'Office conclut que les marques ne sont pas similaires dans leur impression d'ensemble.

A.2 Appréciation globale

39. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et des marques jouent un rôle particulier dans l'évaluation du risque de confusion.

40. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut aussi tenir compte qu'il n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu'il doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Les produits et services en cause s'adressent essentiellement au grand public et sont des produits et services de consommation quotidienne. Par conséquent, un niveau d'attention normal doit être retenu ici.

41. L'évaluation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, comme notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

42. 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 plus grande protection que celles

ayant un caractère distinctif moindre (voir arrêt Canon, précité). La marque demandée contient un nom géographique (Monte Carlo) et l'abréviation d'un nom géographique, MC pour Monaco, mais peut-être aussi compris par certains comme une abréviation de Monte Carlo. Seuls la stylisation et les aspects figuratifs confèrent un caractère distinctif à la marque.

43. Toutefois, cela ne signifie pas que, par définition, aucune confusion n'est possible. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, déjà cité), il n'est 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 marques et des produits ou des services visés (voir, en ce sens, TUE, FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, ECLI:EU:T:2005:102 ; TUE, Pages Jaunes, T-134/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:387 et CJUE, Compressor Technology, C-43/15 P, 8 novembre 2016, ECLI:EU:T:2016:837). En l'espèce, la seule similitude entre les marques est un élément non distinctif, ce qui est insuffisant pour donner lieu à un risque de confusion.

44. Sur la base de ce qui précède, l'Office considère que les marques diffèrent dans leur impression d'ensemble et que, par conséquent, le public ne croira pas que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées, même si les produits en question sont en partie identiques et en partie similaires. Il ne peut y avoir de risque de confusion s'il n'y a pas de similitude entre les marques (TUE, YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

B. Autres facteurs

45. Les modalités d'exploitation des marques de l'opposant attribuées par le défendeur (voir points 15 et 19) ne peuvent jouer un rôle dans l'opposition.

C. Conclusion

46. Sur la base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCES

47. L'opposition numéro 2015777 n'est pas justifiée.

48. La demande Benelux 1404609 est enregistrée pour tous les produits demandés.

49. 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 et la règle 1.28, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 7 avril 2021

Willy Neys
rapporteur

Saskia Smits

Camille Janssen



Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard