

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2015787

du 16 février 2021

- Opposant :** **Carolina Herrera Ltd**
501 Seventh Avenue, 17Th Floor
New York, New York 10018
États Unis d'Amérique
- Mandataire :** **Office Kirkpatrick S.A.**
Avenue Wolfers, 32
1310 La Hulpe
Belgique
- Marque invoquée :** **Enregistrement de marque de l'Union Européenne 004760146**

212

contre
- Défendeur :** **Abd Al-Malik Bonnouh**
Avenue des Cerisiers, 11
1450 Chastre
Belgique
- Mandataire :** **VAN ALSENOY & PARTNERS**
rue Antoine Dansaert, 92
1000 Bruxelles
Belgique
- Marque contestée :** **Demande Benelux 1405177**



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 3 novembre 2019, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque semi-



figurative pour distinguer des services en classe 44. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1405177 et a été publiée le 11 novembre 2019.

2. Le 10 janvier 2020, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de l'enregistrement européen 004760146, déposé le 25 novembre 2005 et enregistré le 16 mars 2007 pour des produits en classes 3, 9 et 25 de la marque verbale « 212 ».

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

4. L'opposition fut introduite contre la totalité des services de la marque contestée et est basée initialement sur tous les produits de la marque invoquée. Lors de la procédure, l'opposant a restreint la portée de la marque invoquée à la seule classe 3.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er} de la Convention Benelux de la 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 la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 13 janvier 2020. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. 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 d'opposition a été clôturée le 29 juin 2020.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application de 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 et services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant a restreint la portée de la marque invoquée à la seule classe 3.

10. L'opposant entame son argumentaire avec la comparaison des signes en cause, soulignant de manière préalable que l'élément distinctif principal des deux signes tient du choix complètement arbitraire du chiffre « 212 ».

11. Entamant la comparaison des signes par une évaluation visuelle, l'opposant y observe une similitude des signes en ce que tous deux contiennent l'élément distinctif « 212 ». Cet élément dans le signe contesté est accompagné uniquement d'éléments descriptifs, notamment les mots « Original » et « BARBERSHOP » ainsi qu'un logo représentant un rasoir en référence aux services de barbier. Il en résulte selon l'opposant que les signes sont donc visuellement similaires.

12. Phonétiquement l'opposant conclue que les signes en question sont similaires en ce que tous deux reprennent l'élément dominant « 212 ».

13. Concernant la comparaison conceptuelle, l'opposant note que l'élément dominant des marques en question, notamment le chiffre « 212 » n'a pas de signification autre que le chiffre même.

14. L'opposant fait valoir qu'il bénéficie d'une notoriété incontestée dans le secteur des parfums dont le défendeur tirerait indûment profit en offrant lui-même également des produits cosmétiques.

15. L'opposant conclue en vue de ce qui précède que les ressemblances entre les signes rendent ceux-ci suffisamment similaires à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

16. Au sujet de la comparaison des produits et services, l'opposant estime que les services de coiffure offerts par le défendeur constituent en effet des services de soin au sens large et sont ainsi similaires ou concurrents aux produits de l'opposant. Ceci est d'ailleurs renforcé par le fait que les prestataires de services de coiffure offrent fréquemment des produits cosmétiques à la vente.

17. L'opposant conclut donc, suite à ce qui précède, qu'il existe un risque de confusion certain, reprenant le risque d'association, entre les marques en question et demande à l'Office d'accepter cette opposition.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur entame son argumentaire en observant que les produits et services couverts par les marques en cause, d'une part des parfums et de l'autre des services de coiffures pour homme, ne sont ni identiques, ni similaires. En conséquent il ne peut donc exister un risque de confusion.

19. Au sujet de la comparaison des signes, le défendeur fait valoir que l'impression globale des signes en question diffère d'un point de vue visuel. Ainsi la marque de l'opposant consiste uniquement de l'élément verbal « 212 » tandis que la marque du défendeur, comportant aussi d'autres éléments tel que la typologie stylisée, les mots « ORIGINAL » et « BERBERSHOP » et la représentation d'un rasoir manuel aboutit à une impression entièrement différente dans les yeux du public pertinent.

20. Conceptuellement le défendeur fait valoir que la marque contestée utilise le chiffre « 212 » pour faire référence au Maroc dont ce chiffre est le préfixe téléphonique. Il note d'ailleurs qu'une partie importante de sa clientèle est d'origine marocaine et comprendrait donc cette référence.

21. De plus le défendeur note que l'intention du dépôt en cause n'est nullement de tirer avantage de la réputation gagnée par l'opposant, ni peut-il être assumé que l'usage fait de la marque du défendeur soit de nature à porter atteinte à la réputation de la marque invoquée.

22. Finalement le défendeur soulève le caractère peu distinctif de l'élément « 212 » en ce qu'il constitue un chiffre qui peut apparaître dans une multitude de contextes différents.

23. Compte tenu donc de ce qui précède, le défendeur estime qu'il n'existe pas de risque de confusion.

III. DECISION

A. Risque de confusion

24. 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.

25. 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: [...] 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* ».

26. 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

27. 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).

28. 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.

29. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, arrêt Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:C:2006:164 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

30. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
212	

Comparaison conceptuelle

31. La marque invoquée est une marque verbale composée du chiffre « 212 ». La marque contestée est une marque semi-figurative composée des éléments verbaux « Original », « 212 »

et « TM » ainsi que d'une représentation d'un rasoir recouvrant une partie d'un élément verbal, laissant lisible « ERSHOP ».

32. L'Office observe que le chiffre « 212 » constitue l'unique élément de la marque invoquée. Concernant la marque contestée l'Office observe au préalable que l'élément « ERSHOP » sera compris par le consommateur comme étant la terminaison du mot « BARBERSHOP », mot anglais signifiant « salon de coiffure pour hommes »¹, avec les lettres « BARB » recouvertes par la représentation du rasoir. L'élément « ERSHOP » ainsi que les éléments « ORIGINAL », « TM » et la représentation du rasoir manquent de caractère distinctif pour les services couverts par la demande, de sorte que le chiffre « 212 », figurant dans la demande invoquée, en constitue l'élément dominant.

33. Les deux marques en question contiennent le chiffre « 212 » sans signification évidente pour le public pertinent du Benelux. La marque contestée contenant aussi d'autres éléments, ceux-ci sont, comme précédemment retenu, peu distinctifs et descriptifs en ce qu'ils renvoient aux services que la marque cherche à protéger. Bien que ce chiffre constitue le préfixe téléphonique du Maroc, il ne peut être assumé que les consommateurs du Benelux en soient conscients, ni qu'ils fassent le rapprochement avec les signes concernés sans indication supplémentaire. En effet, comme le chiffre « 212 » est repris à l'identique dans les deux marques, une signification qui y serait attribuée se retrouverait nécessairement dans les deux signes.

34. En conséquent une comparaison conceptuelle des signes n'est donc pas pertinente pour les consommateurs pour lesquels le chiffre « 212 » sera compris comme arbitraire. Pour les consommateurs reconnaissant le chiffre « 212 » comme étant le préfixe téléphonique du Maroc, les signes en question sont conceptuellement identiques.

Comparaison visuelle

35. Concernant les marques composées (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SILENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Tel est aussi le cas ici. Étant donné la valeur principalement ornementale des éléments figuratifs et leur nature descriptive, l'attention du consommateur se portera surtout sur l'élément « 212 » figurant dans les deux signes en cause.

36. L'Office soulève en vertu de ce qui précède que le chiffre « 212 » de la marque contestée, étant donné sa taille, position et son caractère distinctif nettement supérieur aux autres éléments en font l'élément dominant du signe. En effet, le public ne considérera en général pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, BUDMEN, T-129/01, 3 juillet

¹ Voir dictionnaire Larousse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/barbershop/564545>

2003, ECLI:EU:T:2003:184 ; TUE, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, T-117/03-T-119/03, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2003:184 et TUE, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359, OBPI, décision d'opposition 2015110, COLORMAKER, 14 avril 2020), faisant donc du chiffre « 212 » l'élément visuellement dominant de la marque contestée.

37. L'Office conclut donc en raison de ce qui précède que les marques partagent un degré de similarité visuelle élevé.

Comparaison phonétique

38. En ce qui concerne la comparaison phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T- 361/08, 21 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

39. Dans le cadre de la comparaison auditive, il faut (principalement) tenir compte de la prononciation de l'élément dominant, ce qui est particulièrement frappant dans ce cas (voir également OBPI, Tresbien-être, décision d'opposition 2002421, 17 août 2009). Par ailleurs, une marque composée de plusieurs éléments sera généralement abrégée en quelque chose de facile à prononcer (TUE, arrêt Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006).

40. En conséquence, étant donné que l'élément dominant des signes concernés, le chiffre « 212 », se retrouve à l'identique dans les deux marques, celles-ci connaissent donc un degré élevé de similarité.

Conclusion

41. En raison de ce qui précède les marques en question connaissent un degré élevé de similarité aussi bien phonétiquement que visuellement, tandis que conceptuellement, les signes sont soit identiques, soit une comparaison des signes n'est soit pas pertinente.

Comparaison des produits et services

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

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

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 3 Produits de parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles, savons de toilette, talc, shampoings et autres lotions pour les cheveux; gels et sels de bain; déodorant corporels.	
	CI 44 Salons de coiffure; Services de salons de coiffure; Services de salons de coiffure pour hommes; Services de salons de coiffure pour enfants; Services de salons de coiffure pour dames; Services de salons de coiffure pour messieurs; Salon de coiffure pour membres des forces armées; Services d'un salon de coiffure et de beauté.

45. En général, les services et les produits sont de nature différente, en raison du caractère fongible des premiers et non fongibles des seconds. En outre, ils n'ont pas davantage la même utilisation. Toutefois, les produits et les services peuvent être complémentaires : après tout, certains services ne peuvent pas être rendus sans utiliser certains produits.

46. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la complémentarité n'existe que lorsque les produits et/ou les services sont tellement liés entre eux que l'un est indispensable ou important pour l'utilisation de l'autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir en ce sens TUE, O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

47. Les services « Salons de coiffure; Services de salons de coiffure; Services de salons de coiffure pour hommes; Services de salons de coiffure pour enfants; Services de salons de coiffure pour dames; Services de salons de coiffure pour messieurs; Salon de coiffure pour membres des forces armées; Services d'un salon de coiffure et de beauté » de la marque contestée sont complémentaires aux produits « shampoings et autres lotions pour les cheveux » de la marque invoquée en ce que ces premiers ne peuvent être exécutés sans les produits de la marque invoquée. En effet, il est commun qu'un salon de coiffure propose également sa propre ligne de produits capillaires et que ces produits et services soient alors offerts sous la même marque. En conséquence il existe donc un léger degré de similitude entre les produits et services en cause (voir en ce sens arrêt O STORE, précité, voyez aussi e.a. Bruxelles, BED HEAD/BOBHEAD, 2016/AR/00200, 12 octobre 2016).

48. En conséquence, l'Office conclut que les produits et services en question sont légèrement similaires.

A.2. Appréciation globale

49. 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.

50. 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).

51. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, 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 sont destinés à un usage régulier par le grand public. Le niveau d'attention du public pertinent est donc moyen.

52. 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 la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal, vu que le chiffre « 212 » constituant la marque verbale n'a pas de signification univoque pour le consommateur moyen du Benelux. D'ailleurs, même si on devait considérer que la marque antérieure dispose d'un caractère faiblement distinctif, ceci n'empêcherait pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce (voir TUE, arrêt Pages Jaunes, T-134/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:387). Finalement, ayant égard à la jurisprudence européenne (voir CJUE, arrêt Formula One, C-196/11 14 mai 2012, ECLI:EU:C:2012:314), du fait de l'enregistrement de la marque auprès de l'EUIPO, une certaine distinctivité se doit être présumée dans le contexte d'une procédure comme celle en cause.

53. Étant donné que les signes en cause sont très similaires visuellement voire même identiques conceptuellement et phonétiquement, l'Office considère que même confronté à des produits et services qui sont eux légèrement similaires, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

B. Autres facteurs

54. Concernant l'argument soulevé par l'opposant comme quoi l'usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque invoquée (article 2.2ter alinéa 3, sous a CBPI, voir par 14). Cet argument n'étant, d'une part, pas étayé, d'autre part, pas de nature à changer la conclusion ci-dessus, l'Office ne se prononcera pas à ce sujet.

C. Conclusion

55. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

IV. CONSEQUENCE

56. L'opposition portant le numéro 2015787 est justifiée.

57. La demande Benelux numéro 1405177 n'est pas enregistrée.

58. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.28, alinéa 3. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 16 février 2020

François Châtellier
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens



Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gerard