

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

2016787

du 27 juin 2022

Opposant : **Polipol Holding GmbH & Co. KG**

Diepenauer Heide 1
31603 Diepenau
Allemagne

Mandataire : **CABINET BEDE S.A.**

Boulevard General Wahis 15
1030 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée : **Enregistrement de marque internationale 1534322**

TORRO

contre

Défendeur : **ROSET SAS**

Route du Pont 1
01470 Briord
France

Mandataire : **NautaDutilh, SPRL**

Terhulpesteenweg 120
1000 Brussel
Belgique

Marque contestée : **Demande de marque Benelux 1433527**

TOGO

I. FAITS ET PROCEDURE**A. Faits**

1. Le 13 janvier 2021, le défendeur a procédé à la demande Benelux accélérée de la marque verbale « TOGO » pour distinguer des produits en classe 20, mise à l'examen sous le numéro 1433527 et publiée le 14 janvier 2021.
2. Le 8 mars 2021 l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de l'enregistrement de marque internationale 1534322 désignant l'Union européenne, déposé et enregistré le 15 avril 2020 pour des produits et services en classes 18, 20, 24 et 35 de la marque verbale « TORRO ».
3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire de la marque invoquée.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits de la marque contestée et basée sur tous les produits et services de la 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 »).
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 9 mars 2021. 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 a été clôturée le 3 septembre 2021.

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 en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant entame son argumentaire par la comparaison des produits de la marque contestée aux produits et services de la marque invoquée et estime que ceux-ci sont similaires sinon identiques.
10. Concernant le public concerné l'opposant estime que les produits et services en cause s'adressent au grand public dont le niveau d'attention est à considérer moyen.

11. Adressant la comparaison des signes l'opposant estime que les marques sont visuellement et phonétiquement similaires en ce qu'ils diffèrent uniquement dans leur partie centrale tandis que leurs parties initiales et leurs terminaisons sont identiques. Sur le plan phonétique, l'opposant note que les marques connaissent le même rythme de prononciation. Ainsi l'opposant estime que les marques sont visuellement similaires et connaissent une similitude phonétique élevée.

12. L'opposant estime que les marques en cause n'ont pas de signification vis-à-vis des produits et services concernés et sont donc des dénominations de fantaisie. Ainsi une comparaison conceptuelle ne s'avère, selon l'opposant, pas pertinente.

13. En raison des similitudes entre les marques en cause ainsi qu'entre les produits et services couverts, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur. Vu ce qui précède, l'opposant demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur entame son argumentaire en déterminant le niveau d'attention du public pertinent. Ainsi le défendeur admet que les produits couverts sont destinés au grand public, néanmoins, étant donné qu'il s'agit de produits dont l'achat est rare et prend compte de considérations fonctionnelles et esthétiques, le niveau d'attention des consommateurs lors de l'achat de ces produits sera plus élevé.

15. Concernant la comparaison des marques, le défendeur entame son argumentaire par la comparaison conceptuelle. Ainsi le défendeur estime que les marques en cause ont des significations évidentes et différentes, notamment « TORRO » renvoyant au mot « taureau » et « TOGO » au pays du même nom. Les marques en cause sont donc, selon le défendeur, conceptuellement dissimilaires. De plus, étant donné que le public comprendra, selon le défendeur, immédiatement la signification des signes, les éventuelles ressemblances visuelles ou auditives en sont neutralisées.

16. Sur le plan de la comparaison visuelle, le défendeur estime que, s'agissant de marques composées de mots courts les différences existantes sont suffisantes pour créer une impression différente dans le chef du consommateur. Il s'en suit, et en particulier étant donné le niveau d'attention élevé du public pertinent, que les marques en cause sont, selon le défendeur, pas similaires visuellement.

17. Phonétiquement le défendeur souligne l'importance de la consonne centrale différente dans les signes respectifs et son impact sur la prononciation des marques dans leur ensemble. Le défendeur en conclut que les marques sont à considérer phonétiquement différentes.

18. En conséquent le défendeur estime que, en particulier ayant égard au degré d'attention élevé du public pertinent et étant donné que les marques en cause sont dissimilaires, il n'existe pas de risque de confusion dans le cas présent et demande à l'Office de rejeter l'opposition.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

19. 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.

20. L'article 2.2ter, alinéa 1 CBPI, stipule : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] : [...] 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 ».

21. 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

22. 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 ces 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).

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

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 18 Leather for furniture (semi processed); leather covers for furniture; imitation leather for furniture. <i>Cl 18 Cuir pour meubles (semi-traité) ; revêtements en cuir pour meubles ; imitations de cuir pour meubles.</i>	
Cl 20 Furniture, especially upholstered furniture, sofa sets, pull-out couches that can be transformed into day-beds, bed sofas, armchairs; beds; fabric sample racks, namely in the form of fabric trolleys for the demonstration and exhibition of samples of fabrics and types of fabric, samples of leather,	Cl 20 Pièces d'ameublement; Meubles et ameublement; Sièges; Fauteuils; Canapés.

<p>samples of imitation leather and samples of other upholstery fabrics, especially for the use for upholstered furniture; mattresses; upholstered headrests; neck cushions; pillows; backrests; accessory parts for upholstered furniture, especially bags being adapted to furniture for the storage of magazines, remote controls and other objects.</p> <p><i>Cl 20 Meubles, en particulier meubles rembourrés, ensembles de canapés, canapés gigognes pouvant être transformés en lits de repos, canapés lits, fauteuils; lits; porte échantillons en tissu, sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et l'exposition d'échantillons d'étoffes et de types d'étoffe, d'échantillons de cuir, d'imitation de cuir et d'autres tissus pour meubles destinés aux meubles rembourrés; matelas; appuie-têtes, rembourrés; coussins pour la nuque; oreillers; dossiers; parties accessoires pour meubles capitonnés, notamment sacs adaptés à des meubles pour le stockage de revues, télécommandes et autres objets.</i></p>	
<p>Cl 24 Fabrics for furniture; textile imitation leather fabrics for furniture.</p> <p><i>Cl 24 Tissus pour meubles ; tissus imitation cuir pour meubles.</i></p>	
<p>Cl 35 Wholesale and retail services with the following goods: leather for furniture (semi processed), leather covers for furniture, imitation leather for furniture, furniture (especially upholstered furniture, sofa sets, pull-out couches that can be transformed into day-beds, bed sofas, armchairs), beds, fabric sample racks (namely in the form of fabric trolleys for the demonstration and exhibition of samples of fabrics and types of fabric, samples of leather, samples of imitation leather and samples of other upholstery fabrics, especially for the use for upholstered furniture), mattresses, upholstered headrests, neck cushions, pillows, backrests, accessory parts for upholstered furniture (especially bags being adapted to furniture for the storage of magazines, remote controls and other objects), fabrics for furniture, textile imitation leather fabrics for furniture.</p>	

<p><i>Cl 35 Services de vente en gros et au détail des produits suivants : cuir pour meubles (semitraité), housses en cuir pour meubles, similicuir pour meubles, meubles (notamment de meubles rembourrés, ensembles de canapés, canapés convertibles en lits de repos, lits) canapés, fauteuils), lits, casiers à échantillons en tissu (sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et la présentation d'échantillons d'étoffes et de types de tissus, d'échantillons de cuir, d'imitation de cuir et d'autres tissus pour meubles, notamment à utiliser pour meubles rembourrés), matelas, appuis-tête rembourrés, coussins de tête, oreillers, dossiers, accessoires de meubles rembourrés (notamment sacs adaptés aux meubles pour le rangement de magazines, télécommandes et autres objets), tissus pour meubles, similicuir pour meubles</i></p>	
<p><i>(N.B.: La langue originale de la marque invoquée 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>	

25. Selon la règle 1.21, sous e RE, le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1^{er}, CBPI implique notamment que l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties. Ainsi le défendeur ne conteste pas l'identité voire la similitude des produits en classe 20 de la marque contestée. L'identité entre ces produits étant ainsi établie entre les parties, l'Office ne procèdera pas à une comparaison de ceux-ci.

Conclusion

26. Les produits couverts par les marques en cause sont identiques.

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 marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
TORRO	TOGO

Comparaison visuelle

31. La marque invoquée est une marque verbale « TORRO » composée de 5 caractères.

32. La demande de marque contestée est une marque verbale « TOGO » composée de 4 caractères.

33. Les marques en cause coïncident dans 3 des lettres qui les composent, notamment la séquence initiale « TO » et la lettre finale « O ». En effet, le consommateur prête en général plus d'attention à la partie initiale d'une marque (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79) qui, dans le cas présent, est identique. Néanmoins, étant donné que les marques en cause sont relativement brèves, les différences existantes entre celles-ci dans leurs lettres centrales, « RR » et « G » respectivement, en sont d'autant plus apparentes et auront un impact plus important sur la perception d'ensemble des marques par le consommateur.

34. Les marques en cause sont visuellement similaires à un certain degré.

Comparaison phonétique

35. Les marques à comparer se composent toutes deux de deux syllabes, notamment [TOR] [RO] pour la marque invoquée et [TO] [GO] pour la marque contestée. Les marques en cause en ont donc le même rythme. De plus, les marques en cause partagent les mêmes voyelles ainsi que la même consonne initiale bien qu'elles diffèrent dans leurs consonnes centrales « RR » et « G » respectivement.

36. Les marques en cause sont phonétiquement similaires à un certain degré.

Comparaison conceptuelle

37. Bien que la marque invoquée, « TORRO », n'a pas de signification littérale, étant proche du mot espagnol « toro » et phonétiquement quasiment identique au mot français « taureau », celle-ci sera perçue par le consommateur moyen du Benelux comme un renvoi à cet animal.

38. La marque contestée, « TOGO », renvoie au pays africain de ce nom.

39. En conséquent, les marques véhiculant des significations distinctes, elles sont conceptuellement différentes.

Conclusion

40. Les marques en question sont visuellement similaires à un certain degré, phonétiquement similaires et conceptuelle différentes.

A.2. Appréciation globale

41. 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.

42. 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).

43. 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). L'achat de meubles tels que couverts par les marques en cause n'est pas un achat quotidien et nécessite une préparation approfondie. Ainsi, ces produits bien que adressés au grand public, doivent répondre à certaines exigences, par exemple, les meubles doivent être assortis à l'intérieur. De plus, ces produits ne sont généralement pas bon marché. En conséquence, le niveau d'attention des consommateurs pour ces produits sera plus élevé.

44. 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 car elle ne décrit aucune caractéristique des produits en cause.

45. Il est de jurisprudence constante que les similitudes visuelles et phonétiques peuvent être largement neutralisées par les différences sémantiques entre les marques concernées. Pour qu'une telle neutralisation soit adoptée, au moins une des deux marques concernées doit avoir une signification claire et établie que le public concerné puisse comprendre immédiatement. Il suffit que l'une des marques en cause ait une telle signification, que l'autre marque n'en ait pas ou ait une signification totalement différente, pour neutraliser largement la similitude visuelle et phonétique entre les marques (voir, entre autres TUE, arrêt Bass, T-292/01, 14 octobre 2003, ECLI:EU:T:2003:264, TUE, arrêt ZIRH, T-355/02, 3 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:62 et arrêt CJUE, arrêt Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 janvier 2006, ECLI:EU:C:2006:25).

46. Dans le cas présent il ressort de la comparaison des signes que les marques en cause ont effectivement des significations différentes. Plus précisément, la marque invoquée renvoie à un animal, le taureau, tandis que la marque contestée constitue le nom d'un pays, le Togo. Le public du Benelux comprendra immédiatement ces significations. Ces significations claires neutralisent les similitudes visuelles et auditives existantes entre les marques.

47. Par conséquent, l'Office considère que les marques ne sont pas similaires dans leur impression globale, ou du moins pas suffisamment similaires pour donner lieu à (un risque de) confusion, nonobstant l'identité des produits couverts par celles-ci.

B. Conclusion

48. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de similarité entre les marques, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public.

IV. CONSEQUENCE

49. L'opposition portant le numéro 2016787 n'est pas justifiée.

50. La demande accélérée Benelux numéro 1433527 reste enregistrée.

51. 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 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 27 juin 2022



Francois Châtellier
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Agent chargé du suivi administratif: Gerda Veltman