

BOIP



Office Benelux de la
**Propriété
intellectuelle**

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2012162

du 21 december 2018

Opposant : **MARKLINE S.A.**
63-65 rue de Merl
2146 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **Dennemeyer & Associates SA**
rue des Bruyères 55
1274 Howald,
Luxembourg

Droit invoqué 1: **Marque de l'Union européenne 4728564**

MATIS
P A R I S

Droit invoqué 2: **Marque Benelux 795206**

MATIS
P A R I S

contre

Défendeur : **MODA INTERNATIONAL LLC, Indiana LLC**
626 North Illinois Street STE 300
Indianapolis, Indiana 46204
Etats-Unis d'Amérique

Mandataire : **Trademarkers Merkenbureau C.V.**
Amersfoortsestraatweg 33B
1401 CV Bussum
Pays-Bas

Signe contesté : **Depot Benelux 1333383**
Maticio

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 1^{er} juin 2016, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 3, 25 et 35, le dépôt Benelux de la marque verbale Maticio. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1333383 et a été publié le 3 juin 2016.

2. Le 18 juillet 2017, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

The logo consists of the word 'MATIS' in a large, bold, sans-serif font. Below it, the word 'PARIS' is written in a smaller, spaced-out font. A horizontal line is positioned between 'MATIS' and 'PARIS'.

- marque de l'Union européenne 4728564 semi-figurative , introduite le 18 novembre 2005 et enregistrée le 3 novembre 2006 pour des produits et services en classes 3, 5 et 44 ;

The logo consists of the word 'MATIS' in a large, bold, sans-serif font. Below it, the word 'PARIS' is written in a smaller, spaced-out font. A horizontal line is positioned between 'MATIS' and 'PARIS'.

- marque Benelux 795206 semi-figurative , introduite le 30 janvier 2006 et enregistrée le 10 mars 2006 pour des produits et services en classes 3, 5 et 44.

3. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre les produits et services en classes 3 et 35 du signe contesté et est basée sur les produits et services en classes 3 et 44 des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 19 juillet 2016. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 17 juillet 2017.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant considère les produits du signe contesté en classe 3 comme identiques à ceux des droits invoqués. Les services du signe contesté en classe 35 sont selon lui similaires ou tout au moins complémentaires de par leur objet, le public visé et les canaux de distribution. En effet, il est commun dans le domaine des produits cosmétiques et des instituts de beauté que le titulaire des droits fournisse toutes informations et conseils nécessaires à son réseau pour permettre la commercialisation de ses produits et services.

10. Selon l'opposant, l'élément verbal MATIS a une importance prépondérante, étant le seul élément distinctif, l'autre élément verbal étant directement descriptif de l'origine des produits. Par ailleurs, l'opposant écarte les éléments figuratifs de son analyse, car selon lui ils n'ont qu'une importance mineure non dominante.

11. L'opposant fait observer que les signes sont identiques dans leur séquence d'attaque MATI, c'est-à-dire quatre lettres sur sept du signe contesté, placées dans le même ordre. L'opposant en conclut que les signes se ressemblent sur le plan visuel.

12. Bien que les signes ne partagent pas le même nombre de syllabes, ils sont phonétiquement identiques dans leurs deux premières syllabes. En effet, la lettre C se prononçant S, le signe contesté se prononce en langue française [matisio], de sorte que, sur le plan phonétique, le droit invoqué est entièrement contenu dans ce signe. La seule différence d'un point de vue phonétique se situe dans la dernière syllabe IO du signe contesté qui reste néanmoins atténuée en raison de sa prononciation sourde et de son rythme descendant ayant une sonorité grave. L'opposant en conclut que les signes se ressemblent phonétiquement.

13. Selon l'opposant, les signes n'ont aucune signification intrinsèque particulière, de sorte que la comparaison conceptuelle n'a aucune incidence sur l'appréciation de la similitude des signes.

14. De ce qui précède, l'opposant conclut que la présente opposition doit être reconnue comme fondée et entraîner le rejet du signe contesté pour les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée.

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

B. Réaction du défendeur

16. Avec l'introduction de ses arguments, le défendeur a demandé des preuves d'usage des droits invoqués.

17. Au sujet des documents présentés par l'opposant à titre de preuves d'usage, le défendeur demande à l'Office de considérer que les droits invoqués ne font pas l'objet d'un usage réel et sérieux au Benelux pour les produits et services auxquels l'opposition fait référence.

18. Le défendeur ne conteste pas le caractère identique des produits visés en classe 3 avancé par l'opposant. Cependant, il conteste la similitude entre les services du signe contesté et les produits et services des droits invoqués. En effet, rien n'indique que les services du signe contesté soient destinés exclusivement aux produits de la classe 3 indiqués au libellé de ce signe.

19. S'il est vrai que les signes comportent en commun la séquence d'attaque MATI, elles diffèrent en revanche par leurs séquences finales. De plus, les droits invoqués sont constitués de deux éléments verbaux, délimités par une semi-ligne horizontale, tandis que le signe contesté est composé d'un unique élément verbal. Finalement, le signe contesté comporte deux lettres de plus que les droits invoqués, ce qui ne passera pas inaperçu pour le public pertinent, selon le défendeur.

20. Bien que les syllabes d'attaque présentent les syllabes MA-TI, la fin des signes ne sera pas prononcée de la même façon. La séquence finale des droits invoqués sera prononcée [tis], tandis que celle du signe contesté sera prononcée [ti-ssio], et contrairement à ce que prétend l'opposant le son [sio] est un son ouvert et distinct et non descendant et/ou grave. Les sons finaux ne présentent dès lors aucune ressemblance phonétique, selon le défendeur.

21. Conceptuellement, les signes ne possèdent pas de sens particulier selon le défendeur, et par conséquent ils ne sont pas non plus semblables sur ce point.

22. Vu ce qui précède il est demandé que l'opposition soit rejetée dans son ensemble comme non-fondée et que le signe contesté bénéficie d'une protection aux Benelux.

III. DÉCISION

A.1 Preuves d'usage

23. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a CBPI rapproché de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI et de la règle 1.29 du règlement d'exécution (ci-après « RE »), la marque doit faire l'objet d'un usage sérieux pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

24. La requête concernant l'introduction des preuves d'usage est fondée vu que les droits invoqués sont inscrits plus de cinq années précédant la publication de la demande.

25. Le signe contesté a été publié le 3 juin 2016. La période d'usage pertinente court donc du 3 juin 2011 au 3 juin 2016.

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 » (CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003, ECLI:EU:C:2004:50 ; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:438).

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

28. L'un des droits invoqués est une marque de l'Union européenne (anciennement : marque de la Communauté européenne). L'obligation d'usage est régie par l'article 18 du Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil. Cet article, avec le titre "Usage de la marque de l'Union européenne" est rédigé comme suit:

Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

29. Dans son arrêt du 18 décembre 2012 (C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816) la CJUE a expliqué plus précisément cet article. Concernant la notion « dans la Communauté » la Cour considère qu'il existe une différence entre l'étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires. En raison du fait qu'une marque communautaire jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale, il est certes justifié de s'attendre à ce qu'elle fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre. Or, il n'est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services soit, de fait, cantonné à un territoire limité. Il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres. La Cour conclut :

Une marque communautaire fait l'objet d'un «usage sérieux» [...] lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les conditions sont remplies dans l'affaire au principal, en tenant compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents 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.

30. Conformément à la règle 1.29, alinéa 2 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 fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Appréciation des preuves d'usage introduites :

31. L'opposant a fourni les documents suivants comme preuves de l'usage sérieux de ses droits invoqués :

- 1) Plans marketing ;
- 2) Stratégie marketing ;
- 3) Revues de presse ;
- 4) Réseau de distributeurs au Benelux ;
- 5) Magasins en ligne des distributeurs belges et néerlandais ;
- 6) Vente en ligne ;
- 7) Publicité en ligne ;
- 8) Article MEDEF ;
- 9) Tarifs et conditions générales de vente ;
- 10) Facturation France du 2011 au 2016.

32. Les plans et stratégies marketing concernent les années 2013, 2014 et 2015 et comprennent une multitude d'images réelles de produits cosmétiques divers, portant les marques invoquées. La plupart des produits est munie d'un code de référence et d'un prix en euros, de sorte qu'ils se réfèrent aux produits réels présents sur le marché (voir CJCE, La Mer Technology et Ansul, déjà cités). De plus, les documents comprennent quelques « protocoles soin beauté » pour les distributeurs de ces produits consistant (entre autres) en « gommage, application du masque, pose du masque, remise en beauté ».

33. Les revues de presse contiennent les magazines *Cabines* (février 2011, juin 2012 et juillet-août 2012), *Emotion spa Magazine* (automne 2011 et hiver 2013) et *Les nouvelles esthétiques spa* (mars 2011) avec quelques comptes rendus de produits Matis. Le *Commerce international* (septembre 2011) consacre une page entière à la marque sous le titre « Matis repositionne ses marques ». Là on peut lire que « Le groupe français fêtera ses 75 ans en 2012 » et « Groupe spécialiste des cosmétiques professionnels destinés aux spas et aux instituts de beauté à travers le monde, Matis connaît depuis une trentaine d'années un essor économique tant en France qu'à l'étranger ».

34. Le réseau de distributeurs au Benelux ne comprend pas seulement un distributeur en Belgique et aux Pays-Bas, mais également dans 22 autres pays de l'Union européenne, c'est-à-dire une partie considérable de l'Union européenne (et d'ailleurs également dans 25 autres pays à travers le monde).

35. Les magasins en ligne des distributeurs belges et néerlandais visent la vente (entre autres) de produits cosmétiques sous les droits invoqués sur les marchés belge et néerlandais. L'opposant souligne que notamment le site du distributeur néerlandais présente les services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté et les services rendus par des instituts de beauté, en précisant que « Les protocoles de traitement efficaces et des techniques de traitement spécifiques peuvent être adaptés à chaque type de peau et à toute affection cutanée ». L'Office considère néanmoins que les soins en question ont tous un rapport avec les produits cosmétiques offerts et qu'il n'apparaît nulle part qu'il est également question de soins médicaux.

36. Les ventes et les publicités en ligne et les tarifs de vente confirment que l'opposant est présent au sein du marché européen et au Benelux avec les produits et services qui font l'objet de l'opposition (sauf les soins médicaux) (voir en ce sens aussi TUE, Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003, ECLI:EU:T:2003:68; TUE, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:225; TUE, Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

37. Dans un entretien sur le site internet du Mouvement des Entreprises de France, le directeur général de l'opposant dévoile que « Matis réalise 80 % de son chiffre d'affaires à l'international. Nous sommes présents dans plus de 7 000 instituts et spas, répartis dans 69 pays ». S'agissant d'une déclaration provenant d'un représentant de l'opposant même, il faut, pour en apprécier la valeur probante et en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qu'il contient. Il faut alors tenir compte en particulier de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il est sensé et fiable (voir TUE, Salvita, T-303/03, 7 juin 2005, ECLI:EU:T:2005:200). De plus, il y a lieu d'examiner si d'autres pièces peuvent servir à appuyer cette déclaration. Dans le cas présent, la déclaration a été faite par-devant une organisation indépendante (le Mouvement des Entreprises de France) et le rapport est étayé par les autres pièces.

38. Les (nombreuses) factures pour la France dans toute la période pertinente (2011-2016) complètent les autres pièces introduites et confirment l'usage des droits invoqués au sein de l'Union européenne.

Conclusion

39. L'Office conclut que l'ensemble des pièces fournies démontre l'usage sérieux des droits invoqués au sein de l'Union européenne et au Benelux pour les produits *savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques crèmes et lotions pour le soin de la peau, lotions pour les cheveux, dentifrices* et pour les services *d'hygiène et de beauté et instituts de beauté*. Par conséquent, conformément à la règle 1.17, 1^{ère} alinéa, sous e, RE, la décision de l'Office doit être basée sur ces produits et services uniquement.

A.2 Risque de confusion

40. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, l'opposant, en tant que 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 2.3, sous a et b, CBPI.

41. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

42. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « CJUE ») relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 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; voir 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 signes

43. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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 (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

44. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comp. article 2.3, 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'en 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 (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

45. 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 (CJCE, 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:T:2002:261 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

46. Les droits invoqués sont identiques et peuvent donc être examinés ensemble ; pour faciliter la lecture, ils seront indiqués ci-après au singulier. Les signes à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	Maticio

Comparaison visuelle

47. Le droit invoqué est une marque semi-figurative, composée du mot « matis » dont la première lettre est reproduite en minuscule et les autres en majuscule. Au-dessous des trois premières lettres se trouve une ligne horizontale et à la droite de cette dernière, en petites lettres, le mot PARIS. Le signe contesté est une marque purement verbale du mot « Maticio ».

48. Dans les signes composés (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 signes en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005 ECLI:EU:T:2005:289). Dans le cas d'espèce, les seuls éléments figuratifs du droit invoqué sont la ligne horizontale et la séquence de lettres minuscules et majuscules. Ceci sera considéré principalement comme étant des éléments de décoration et n'attire qu'à peine l'attention du public pertinent.

49. Le public ne considérera généralement pas des éléments descriptifs comme des éléments distinctifs et dominants d'un signe (voir arrêts TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:293 ; Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:276). L'élément PARIS dans le droit invoqué peut être interprété comme le lieu d'origine des produits et services. Il est d'ailleurs usuel dans le monde de la mode et du cosmétique d'utiliser des noms de villes connues. De plus, cet élément est représenté de manière si discrète qu'il passera presque inaperçu.

50. En principe, le consommateur attachera plus d'importance à la première partie du signe (cfr. TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). En l'occurrence, ce n'est pas différent ici, étant donné que les quatre premières lettres sont identiques, soit presque tout l'élément principal du droit invoqué et la plus grande partie du signe contesté. Seules les trois dernières lettres de ce signe sont différentes.

51. La marque et le signe se ressemblent visuellement.

Comparaison phonétique

52. En ce qui concerne la comparaison 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 (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).

53. Comme il s'agit de l'élément « Paris » dans le droit invoqué, il convient de souligner que le consommateur moyen aura tendance à abréger oralement une marque comprenant plusieurs termes afin d'en faciliter sa prononciation (voir, en ce sens, TUE, Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006, ECLI:EU:T:2006:370). De plus, sur le plan phonétique également, le consommateur attache en règle générale plus d'importance à la première partie d'une marque (arrêt Mundicor, déjà mentionné). Enfin, force est de constater que, en raison de la position inférieure de cet élément, il sera perçu comme une légende. Il est dès lors fort probable que ce mot sera omis lors de la prononciation de la marque et que, partant, la référence à celle-ci se fera par le mot « matis » (voir TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009, ECLI:EU:T:2009:432).

54. L'élément principal du droit invoqué est composé de deux syllabes, le signe contesté de trois. Malgré la différence minimale de longueur entre les signes, le droit invoqué est phonétiquement repris dans l'attaque du signe contesté. L'ajout d'une syllabe supplémentaire dans le signe contesté ne peut pas annihiler la ressemblance phonétique.

55. Les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

56. Ni le droit invoqué, ni le signe contesté n'a de signification établie, de sorte qu'une comparaison conceptuelle ne s'applique pas.

Conclusion

57. Les signes se ressemblent sur les plans visuel et phonétique et une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

Comparaison des produits et services

58. Pour apprécier la similitude des produits ou 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 (CJUE arrêt Canon, déjà cité).

59. Lorsque l'on compare les produits et services sur lesquels l'opposition est basée à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits et services tels que formulés au registre, pour autant que leur usage a été démontré et ceux repris dans le dépôt de marque.

60. L'office a constaté que l'usage sérieux des droits invoqués n'a été prouvé que partiellement. Les produits et services à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Classe 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, crèmes et lotions pour le soin de la peau, lotions pour les cheveux, dentifrices.</p>	<p>Class 3 Perfumery; essential oils; cosmetics; make-up; eye make-up; eyeliners; blushers; lipsticks; hair lotions; soaps.</p> <p><i>Produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; maquillage ; produits de maquillage pour les yeux ; eye-liners ; rouges à joues à usage cosmétique ; rouge à lèvres ; Lotions capillaires ; savons.</i></p>
	<p>Class 35 Provision of information and advice to consumers regarding the selection of products and items to be purchased; provision of business and commercial information; business consultancy services; assistance and advice regarding business organization and management; advertising; advertising particularly services for the promotion of goods; arranging of contracts for the purchase and sale of goods and services, for others; market research and marketing studies; compilation of computer databases; office functions; retail services relating to furniture; retail services connected with the sale of clothing and clothing accessories; online retail store services in relation to clothing.</p> <p><i>Fourniture d'information et de conseil aux consommateurs en matière de sélection de produits et d'articles à acheter ; services d'informations en matière d'affaires et de commerce ; services de conseillers d'affaires; services de conseils en organisation et gestion d'entreprise ; publicité ; publicité, en particulier services pour la promotion de marchandises ; services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et services pour des tiers ; études de marché et analyse de marché ; compilation de bases de données informatiques ; services de tâches bureautiques (travaux de bureau) ; services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires ; services en ligne de vente au détail proposant des vêtements.</i></p>
<p>Classe 44 Services d'hygiène et de beauté; instituts de beauté.</p>	<p><i>P.S. La langue originale de la liste des produits et service de ce dépôt est l'anglais. La traduction</i></p>

	<i>française a été rajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.</i>
--	---

Classe 3

61. Les *produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et savons* sont repris à l'identique dans les listes de produits et sont donc identiques.

62. Les produits *lotions capillaires* du signe contesté sont synonyme de *lotions pour les cheveux* du droit invoqué et donc identiques à ces derniers.

63. Les produits *maquillage, produits de maquillage pour les yeux, eye-liners, rouges à joues à usage cosmétique et rouge à lèvres* du signe contesté sont des produits spécifiques appartenant à la catégorie plus générale des *cosmétiques* du droit invoqué et sont dès lors identiques à ceux-ci. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir en ce sens TUE, Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:262 ; Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005 et Prazol, T-95/07, 21 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

64. Il est à noter que l'identité des produits en cette classe est *in confesso* (voir point 17).

Classe 35

65. Le service *fourniture d'information et de conseil aux consommateurs en matière de sélection de produits et d'articles à acheter* peut se rapporter à n'importe quels produits, donc également aux produits couverts par le droit invoqué. Il va de soi qu'il existe un lien étroit entre ces produits et la fourniture d'information et de conseil au sujet de ces produits afin de les pouvoir les sélectionner et les acheter éventuellement. Ces produits et services sont dès lors similaires.

66. Les autres services du signe contesté diffèrent des produits et services désignés par le droit invoqué. En effet, les services revendiqués par le dépôt contesté comprennent la fourniture d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs, la publicité et l'aide à la gestion d'une entreprise commerciale ou industrielle. Il n'existe pas de lien en termes de nature, d'objectif, d'origine ou de circuits de distribution. Les produits et services respectifs ne sont ni interchangeables, ni complémentaires, ni concurrents. En outre, les services de vente au détail du signe contesté visent des produits tout à fait différents de ceux du droit invoqué. De plus, le seul fait que l'opposant fournisse des informations concernant ses propres produits ou fasse de la publicité dans le cadre de la commercialisation de ces produits, ne suffit pas à rendre ces services similaires aux produits qui sont promus par le biais de cette publicité (voir point 9). Cette même considération s'applique aux travaux de bureau et à l'administration commerciale. Il s'agit de services rendus au sein du secteur administratif et destinés à des tiers.

Conclusion

67. Les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée sont en partie identiques, en partie similaires et en partie non similaires aux produits et services qui font l'objet de l'opposition et pour lesquels l'usage sérieux a été prouvé.

A.3. Appréciation globale

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

69. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 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). En l'espèce, les produits en question peuvent être destinés tant aux professionnels qu'aux consommateurs moyens. Il y a donc lieu de considérer le niveau d'attention le plus bas. Par conséquent, le niveau d'attention moyen du public concerné doit être considéré comme normal.

70. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre 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).

71. 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 (CJUE, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous déjà cités). Le droit invoqué possède intrinsèquement un caractère distinctif normal, étant donné qu'il ne décrit pas une caractéristique des produits ou services concernés.

72. La marque et le signe se ressemblent visuellement et phonétiquement, tandis qu'une comparaison conceptuelle ne s'applique pas. Les produits et une partie des services que vise l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux qui font l'objet de l'opposition et pour lesquels l'usage sérieux a été démontré. Les autres services du signe contesté ne sont par contre pas similaires aux produits et services du droit invoqué. Sur cette base, et en observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que le public est susceptible de croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

73. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion à l'égard des produits et services identiques et similaires.

IV. CONSÉQUENCE

74. L'opposition numéro 2012162 est partiellement justifiée.

75. Le dépôt Benelux 1333383 n'est pas enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 3 Tous les produits.

Classe 35 Fourniture d'information et de conseil aux consommateurs en matière de sélection de produits et d'articles à acheter.

76. Le dépôt Benelux 1333383 est enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée et pour les services jugés non similaires, à savoir :

Classe 25 Tous les produits.

Classe 35 Services d'informations en matière d'affaires et de commerce ; services de conseillers d'affaires ; services de conseils en organisation et gestion d'entreprise ; publicité ; publicité, en particulier services pour la promotion de marchandises ; services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et services pour des tiers ; études de marché et analyse de marché ; compilation de bases de données informatiques ; services de tâches bureautiques (travaux de bureau) ; services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires ; services en ligne de vente au détail proposant des vêtements.

77. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.32, alinéa 3 RE.

La Haye, le 21 décembre 2018

Willy Neys
rapporteur

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif :

Raphaëlle Gérard