

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2012360**

**du 29 octobre 2018**

**Opposant :** **Beiersdorf AG**

Unnastr. 48  
20253 Hamburg  
Allemagne

**Mandataire :** **NLO Shieldmark B.V.**

New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A  
2595 DA Den Haag  
Pays-Bas

**Marque invoquée 1 :** **Marque de l'Union européenne 15727**

8X4

**Marque invoquée 2 :** **Marque de l'Union européenne 12443073**



**Marque invoquée 3 :** **Marque de l'Union européenne 6695886**



*contre*

**Défendeur :** **Gutt (société anonyme)**

Rue de Bragance 48

1255 Luxembourg

Luxembourg

**Mandataire :** **@MARK, SELARL d'avocats**

Rue Milton 16

75009 Paris

France

**Marque contestée :** **Dépôt Benelux 1336616**

8X8

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 25 juillet 2016, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale 8X8 pour distinguer des produits en classe 3. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1336616 et a été publié le 1<sup>er</sup> août 2016.

2. Le 30 septembre 2016, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Marque de l'Union européenne 15727, déposée le 1<sup>er</sup> avril 1996 et enregistrée le 28 janvier 1998 pour des produits en classe 3 de la marque verbale 8X4 ;
- Marque de l'Union européenne 12443073, déposée le 18 décembre 2013 et enregistrée le 30



avril 2014 pour des produits en classe 3 de la marque complexe —;

- Marque de l'Union européenne 6695886, déposée le 25 février 2008 et enregistrée le 25



novembre 2008 pour des produits en classe 3 de la marque complexe

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a 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 les parties en ont été informées par un courrier envoyé le 4 octobre 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 11 décembre 2017.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux pour la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.3, 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 et services en question.

### **A. Arguments de l'opposant**

9. L'opposant explique qu'une comparaison des signes doit porter sur les éléments dominants verbaux 8X4 et 8X8. Les deux signes sont composés de deux chiffres et d'une lettre X qui sera comprise comme un signe de multiplication. La partie première et dominante des deux signes est identique. La dernière partie secondaire est composée d'un chiffre, respectivement 4 pour les droits invoqués et 8 pour le signe contesté. Les signes se ressemblent fortement tant aux niveaux visuels que phonétiques.

10. Conceptuellement, les deux signes peuvent être interprétés comme une multiplication. Ils sont constitués d'un chiffre identique suivi par un signe de multiplication et un chiffre. Bien que le dernier élément soit différent, il s'agit dans les deux cas d'un chiffre. Les signes se ressemblent donc fortement au niveau conceptuel, selon l'opposant.

11. Les produits de l'opposant sont soit identiques, soit similaires aux produits du défendeur, d'après l'opposant.

12. L'opposant fait observer que les produits en cause sont destinés tant au consommateur professionnel qu'au consommateur normal. Il y a lieu de considérer le niveau d'attention le plus faible, étant le niveau d'attention du consommateur normal. Le consommateur peut facilement être induit en erreur en ce qui concerne l'origine des produits. De plus, le caractère distinctif de la marque antérieure 8X4 est intrinsèquement élevé. Il existe donc également un risque de confusion élevé, selon l'opposant.

13. Pour ces raisons, l'opposant prie l'Office d'accueillir cette opposition, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de juger que le paiement des frais incombe au défendeur.

14. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage.

### **B. Réaction du défendeur**

15. Le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage de l'opposant.

16. En tout état de cause, le défendeur conteste le bien-fondé de cette opposition.

17. Il explique que les signes en question produisent une impression d'ensemble distincte, notamment en raison de leur brièveté. Sur le plan visuel, les signes se distinguent par leur structure, leur élément final, ainsi que leurs éléments figuratifs différents. Les signes doivent donc être considérés comme visuellement dissimilaires.

18. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes exclut toute possibilité de confusion. Les droits invoqués sont composés de quatre syllabes, alors que le signe contesté en compte trois. Les sonorités des signes sont ainsi distinctes étant donné que le signe contesté est plus court et rythmé différemment.

19. L'opposant fait remarquer que les signes présentent des différences majeures sur le plan conceptuel. Les droits invoqués font référence directe à Madame Jeanne Paquin et aux célèbres produits de parfumerie 9X9 de la Maison Paquin reconnue au vingtième siècle pour son savoir-faire et la qualité de ses produits dans le domaine de la mode et de l'apparat. Par contre, selon le défendeur, le signe contesté peut être perçu comme une référence à la quantité des produits vendus, aux dimensions ou au composant chimique B32. Dès lors, pour l'ensemble de ces raisons, la distinctivité des marques antérieures 8X4 est contestable et réside principalement dans leurs éléments visuels et leur disposition spécifique.

20. C'est pourquoi, le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et il renvoie à des décisions antérieures de l'Office, étant selon lui similaires, pour étayer sa thèse. Il demande à l'Office de rejeter la présente opposition.

### **III. DECISION**

#### **A.1. Preuves d'usage**

21. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage sérieux de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée. Le dépôt contesté a été publié le 1<sup>er</sup> août 2016. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 1<sup>er</sup> août 2011 au 1<sup>er</sup> août 2016.

22. Etant donné que l'enregistrement de la marque de l'Union européenne 15727 et de la marque de l'Union européenne 6695886 est antérieur au 1<sup>er</sup> août 2011, la demande de preuves d'usage pour ces droits est fondée.

23. Vu que le défendeur n'a pas réagi aux preuves introduites par l'opposant (voir point 15), l'Office n'examinera pas les preuves d'usage. Sur base de la règle 1.29, paragraphe 4, RE, le défendeur peut « retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies ». À la règle 1.21, sous d, RE il est stipulé que « les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés ». L'Office est d'avis que, vu que le défendeur n'a plus réagi, les parties sont visiblement d'accord concernant l'usage sérieux des droits invoqués durant la période pertinente.

**A.2. Risque de confusion**

24. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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.

25. 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* ».

26. Selon la jurisprudence constante de la 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).

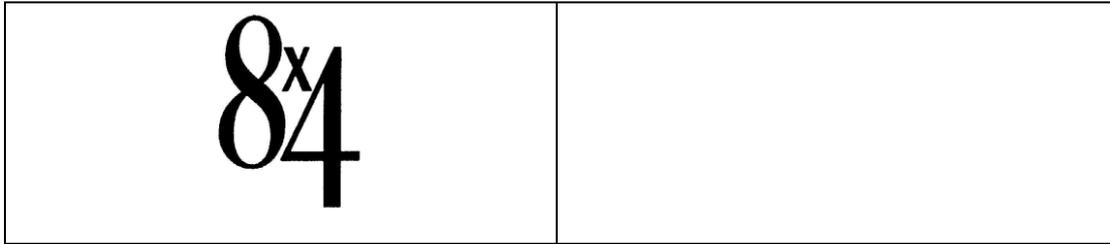
**Comparaison des signes**

27. 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'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. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
8X4	8X8
	



#### *Comparaison conceptuelle*

30. L'Office considère que le public pertinent percevra les droits invoqués, ainsi que le signe contesté comme des multiplications. Une multiplication est une des quatre opérations de l'arithmétique élémentaire tout comme l'addition, la soustraction et la division. Une multiplication s'écrit avec deux nombres ('les facteurs'), respectivement 8 et 4 pour les droits invoqués et 8 et 8 pour le signe contesté, séparés par une croix de multiplication 'X'. Comme le X est entouré ici par deux chiffres, il sera perçu par le public pertinent comme une croix de multiplication et non comme une lettre.

31. Bien que les multiplications et leurs résultats puissent avoir plusieurs significations, comme le défendeur le fait observer (voir point 19), l'Office considère que le consommateur moyen n'attachera pas une signification précise aux signes autre que le concept d'une multiplication.

32. Les signes se ressemblent car ils font tous référence à une multiplication commençant par le même facteur, à savoir 8.

33. Les signes se ressemblent conceptuellement.

#### *Comparaison visuelle*

34. Le premier droit invoqué est une marque verbale composée de deux chiffres séparés par un X, à savoir 8X4. Le deuxième droit invoqué est une marque complexe composée des éléments '8X4' entourés par une forme ronde. Le troisième droit invoqué est également une marque complexe composée des éléments '8X4' en caractères noirs et gras. Le signe contesté est une marque verbale composée de deux chiffres séparés par un X, à savoir 8X8.

35. Dans les signes composés (éléments verbaux et figuratifs), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. Les seuls éléments figuratifs du deuxième et troisième droit invoqué consistent soit en la représentation des lettres grises entourées d'une forme ronde, soit en la représentation des éléments verbaux en caractères noirs et gras. Une représentation graphique qui consiste en la reproduction en caractères d'imprimerie, plutôt banals et ordinaires, ne permettra pas au consommateur de détourner son attention vers des éléments figuratifs autres que les lettres qui la constituent (voir en ce sens TUE, Dieselit, T-186/02, 30 juin 2004, ECLI:EU:T:2004:197 et Amplitude, T-9/05, 15 janvier 2008, ECLI:EU:T:2008:8). L'Office estime donc que lors de la comparaison, il faut surtout tenir compte des éléments verbaux '8X4' pour les droits invoqués complexes.

36. En règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Les marques et le signe commencent tous par le chiffre 8 suivi par un X. Ils diffèrent par l'ajout d'un chiffre 4 à la fin des droits invoqués et d'un chiffre 8 à la fin du signe contesté.

37. L'Office conclut que les signes se ressemblent sur le plan visuel.

#### *Comparaison phonétique*

38. 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).

39. Les droits invoqués seront prononcés comme une multiplication : HUIT FOIS QUATRE. Le signe contesté sera également prononcé comme une multiplication : HUIT FOIS HUIT. Comme déjà expliqué ci-dessus, le consommateur attribuera plus d'attention à la première partie d'une marque (TUE, Mundicor, précité). La prononciation des deux premières syllabes HUIT FOIS sera identique. Les signes diffèrent par la prononciation du dernier chiffre, respectivement QUATRE dans les droits invoqués et HUIT dans le signe contesté.

40. Les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

#### *Conclusion*

41. Les signes se ressemblent sur les plans conceptuel, visuel et phonétique.

#### ***Comparaison des produits***

42. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. 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 des droits invoqués à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits tels que formulés au registre et les produits tels qu'indiqués dans la demande de marque.

44. Les produits à comparer sont les suivants :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
<p>Cl 3 Cosmétiques, plus particulièrement produits de soin de la peau désodorisants, savons désodorisants. <i>(Marque de l'Union européenne 15727)</i></p> <p>Cl 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; Déodorants à usage personnel. <i>(Marque de l'Union européenne 12443073)</i></p> <p>Cl 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et produits capillaires; déodorants à usage personnel. <i>(Marque de l'Union européenne 66958867)</i></p>	<p>Cl 3 Cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres à usage cosmétique, pour le visage et le corps; produits cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes de protection solaire à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; masques de beauté pour le visage, le corps et les cheveux; sérums à usage cosmétique; talc pour la toilette; produits de toilette; produits de maquillage; vernis à ongle; baumes pour les lèvres; produits de démaquillage; savons; produits nettoyants pour la peau; savons pour le bain sous forme liquide ou de gel; produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; eaux de senteur; désodorisants à usage personnel (parfumerie); huiles essentielles; huiles de toilette; lotions capillaires; shampooings; laques pour les cheveux; lotions pour les cheveux; gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huile et cires pour le coiffage et le soin des cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la protection des cheveux colorés; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; produits épilatoires; cire à épiler; produits de rasage; lotions après rasage; sels pour le bain, non à usage médical; gels parfumés pour le bain et la douche, non à usage médical; dentifrices; encens; lingettes imprégnées de produit nettoyant et/ou cosmétique à usage personnel et non médical.</p>

45. Vu que le défendeur n'a pas réagi à la thèse de l'opposant que les produits en cause sont soit identiques, soit similaires, l'Office estime que les parties sont d'accord sur le fait que les produits du signe contesté sont identiques voire similaires aux produits des droits invoqués (voir point 11). À la règle 1.21, sous d, RE il est stipulé que « *les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés* ». Vu que le défendeur n'a plus réagi, l'Office est d'avis que les parties sont visiblement d'accord concernant soit l'identité, soit la similarité des produits en cause.

### A.3. Appréciation globale

46. 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.

47. 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).

48. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Comme la classification utilisée pour les produits en classe 3 ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agit de produits pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé, il faut conclure qu'en l'espèce le niveau d'attention du public est moyen.

49. 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 établit que les droits invoqués disposent d'un caractère distinctif normal car ils ne décrivent aucune caractéristique des produits en question. L'opposant fait cependant remarquer que le caractère distinctif des marques antérieures est intrinsèquement élevé (voir point 12). A cet égard, l'Office rappelle que conformément aux dispositions de l'article 2.1, alinéa 1er CBPI, une marque doit par définition être distinctive (voir également, Cour d'appel Den Haag, Roxstar, 200.044.463/01, 30 mars 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9781).

50. Dans la mesure où le défendeur souhaiterait argumenter que le caractère distinctif des droits invoqués est plutôt faible (voir point 19), il convient de souligner que la reconnaissance d'un caractère faiblement distinctif des marques antérieures n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion dans le cas qui nous occupe. 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 signes 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 et 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:2007:387).

51. Les signes se ressemblent conceptuellement, visuellement et phonétiquement. Les produits du défendeur sont soit identiques, soit similaires, aux produits de l'opposant. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office est d'avis que le public peut croire que ces produits peuvent provenir de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

**B. Autres facteurs**

52. En ce qui concerne le renvoi du défendeur à la jurisprudence d'autres instances nationales ou européennes (voir point 20), l'Office rappelle que dans le cadre de la procédure d'opposition, il prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne lient l'Office (voir OBPI, décision d'opposition ZOE, 2001789, 28 juillet 2009 ; également par analogie : TUE, arrêt CURON, T-353/04, 3 mai 2007, ECLI:EU:T:2007:47).

**C. Conclusion**

53. Vu ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

**IV. CONSÉQUENCE**

54. L'opposition portant le numéro 2012360 est justifiée.

55. Le dépôt Benelux numéro 1336616 n'est pas enregistré.

56. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.030 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 29 octobre 2018

Tineke Van Hoey  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif: Annadine Dikken