



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2004951**

**du 28 décembre 2011**

**Opposant :** **Jeans Centre B.V.**  
Vimmerik, 12  
5253 CB Nieuwkuyk  
Pays-Bas

**Mandataire :** **Zacco Netherlands B.V.**  
Postbus 75683  
1070 AR Amsterdam  
Pays-Bas

**Droit invoqué :** Enregistrement Benelux 655389

**PLT**

*contre*

**Défendeur :** **MD2 MARKETING & DIFFUSION S.à.r.l.**  
Rue de Louvigny, 18  
1946 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

**Mandataire :** **Dennemeyer & Associates SA**  
Rue des Bruyères, 55  
1274 Howald  
Grand-Duché de Luxembourg

**Marque contestée :** Dépôt Benelux 1193759



## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 11 décembre 2009, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative reprise ci-dessous, pour distinguer des produits en classes 14, 18 et 25 :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1193759 et a été publié le 21 décembre 2009.

2. Le 1<sup>er</sup> mars 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux antérieur, numéro 655389, de la marque verbale « PLT » déposée le 29 octobre 1999 pour des produits et services en classes 25 et 35.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits désignés en classes 18 et 25 du dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par l'enregistrement antérieur.

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 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. Le 5 mars 2010, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 6 mai 2010. Le 29 juin 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 29 août 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 27 août 2010, l'opposant a introduit, en langue néerlandaise, ses arguments étayant l'opposition. Le 8 novembre 2010, ces arguments, ainsi que leur traduction dans la langue de la procédure, ont été envoyés par l'Office au défendeur, un délai jusqu'au 8 janvier 2011 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 7 janvier 2011, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant et a, en outre, requis de l'opposant qu'il fournisse des preuves d'usage du droit invoqué. Etant donné que ces arguments n'ont été introduits qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé au défendeur, par courrier du 13 janvier 2011, un second exemplaire de ses arguments à remettre au plus tard le 13 mars 2011. Un second exemplaire des arguments du défendeur a été réceptionné par l'Office le 28 janvier 2011. Le 7 février

2011, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant et a invité ce dernier à déposer les preuves d'usage requises pour le 7 avril 2011 au plus tard.

11. Le 7 avril 2011, l'opposant a introduit des preuves d'usage du droit invoqué. Ces preuves d'usage, ainsi qu'une traduction française de la lettre introductive de l'opposant, ont été adressées par l'Office au défendeur par courrier du 9 août 2011, un délai jusqu'au 9 octobre 2011 étant imparti à ce dernier pour formuler ses observations.

12. Le 23 septembre 2011, le défendeur a réagi aux preuves d'usage de l'opposant. La réaction du défendeur a été transmise par l'Office à l'opposant par courrier du 19 octobre 2011.

13. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

14. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

15. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et b, CBPI, une opposition auprès de 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**

16. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant estime que les produits en classe 18 du dépôt contesté sont similaires aux produits de la classe 25 visés par le droit invoqué et ce, en raison de leur complémentarité. A l'appui de cette affirmation, l'opposant cite la jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne (ci-après « TUE ») et celle de l'Office. Les produits en classe 25 du dépôt contesté sont, eux, identiques ou fortement similaires aux produits de la classe 25 du droit invoqué et, en outre, similaires aux services revendiqués en classe 35 par le droit invoqué.

17. Concernant la comparaison des signes, l'opposant estime que le public aura tendance à focaliser son attention sur les éléments verbaux du dépôt contesté. A cet égard, il considère que, suivant le sens de lecture habituel au Benelux, les signes seront lus de gauche à droite et de haut en bas. Par conséquent, le public pertinent analysera le dépôt contesté comme une série d'initiales placées dans l'ordre suivant : D-P-L-T. Etant donné que le droit invoqué constitue les trois dernières lettres du dépôt contesté, l'opposant en déduit une forte ressemblance visuelle et phonétique entre les signes. En l'absence de signification claire des signes en cause, une comparaison conceptuelle ne serait pas pertinente.

18. L'opposant relève encore que le droit invoqué est totalement intégré dans le dépôt contesté au sein duquel il conserverait une position autonome.

19. Le niveau d'attention du public pour les produits et services en cause serait un niveau d'attention normal.

20. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le défendeur aux dépens de la procédure au profit de l'opposant.

## **B. Réaction du défendeur**

21. Le défendeur considère que les preuves d'usage fournies par l'opposant sont insuffisantes pour démontrer un usage sérieux du droit invoqué au Benelux. En effet, le défendeur considère que certaines pièces ne démontrent nullement la commercialisation au Benelux des produits visés par l'enregistrement antérieur. Certaines pièces ne sont pas datées ou ne concernent pas la période pertinente. Le défendeur conteste, en outre, le lien entre les appellations de certains produits mentionnés sur les pièces fournies et la marque « PLT » à laquelle ces appellations sont sensées être associées.

22. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur ne conteste pas la similitude des produits repris respectivement en classe 25 par les signes en cause. Par contre, il conteste la similitude présumée entre les produits de la classe 18 du dépôt contesté et les produits de la classe 25 du droit invoqué. A l'appui de cette affirmation, le défendeur cite également la jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne.

23. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur relève que le positionnement des lettres du dépôt contesté influence très fortement la perception visuelle du signe par le public pertinent. Il estime, en outre, que la présence de la lettre « D » introduit encore un élément de différenciation entre les signes. Il en déduit l'absence de ressemblance visuelle des signes. Sur le plan phonétique, le défendeur estime qu'il existe une césure entre les lettres « DP » et « LT » du fait de leur positionnement au sein du carré. Enfin, sur le plan conceptuel, le dépôt contesté signifierait « DES PIEDS A LA TETE », par association avec l'enregistrement de marque Benelux n°873910 appartenant au défendeur.

24. En conclusion, s'agissant de signes courts pour lesquels de faibles différences peuvent suffire à différencier les signes, et, en raison du fait que le consommateur attache généralement davantage d'importance à la partie initiale des signes en cause, en l'espèce différente, le défendeur conclut à l'absence de risque de confusion entre les signes.

25. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté.

## **III. DECISION**

### **A. Risque de confusion**

26. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de

l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

27. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « *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* ».

28. 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 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; 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 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

### **Comparaison des signes**

29. 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 (CJCE, arrêts Sabel, et Lloyd, précités).

30. 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).

31. 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, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007). 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, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

32. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p><b>PLT</b></p>	

*Comparaison visuelle*

33. Le droit invoqué est un signe purement verbal constitué de trois lettres, à savoir « PLT ». Le dépôt contesté est une marque complexe composée de quatre lettres, de couleur noire, placées aux quatre coins d'un carré blanc de circonférence noire les entourant. Les lettres « DP » sont placées au-dessus des lettres « PT ».

34. Toutes les lettres du droit invoqué se retrouvent au sein du dépôt contesté. Le dépôt contesté comporte une quatrième lettre, « D », placée dans le coin supérieur gauche du carré.

35. Dans les signes courts, de faibles différences entre les signes peuvent suffire à conclure à l'absence de ressemblance suffisante des signes. En l'espèce, l'ajout de la lettre « D » au sein du dépôt contesté introduit un élément de différence significatif entre les signes (« PLT » / «  »), d'autant que suivant le sens de lecture appliqué au Benelux, la lettre « D » sera perçue comme la première des quatre lettres du dépôt contesté et que le consommateur attache généralement davantage d'importance à la partie initiale des signes (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004).

36. Graphiquement, le dépôt contesté joue sur l'aspect carré du signe en plaçant les lettres de façon inhabituelle, par opposition au placement linéaire du droit invoqué. L'association graphique du dépôt contesté sera perçue comme un logo, composé de deux groupes de deux lettres, à savoir « DP » et « LT ». D'un point de vue visuel, le public percevra donc, d'une part, un logo au graphisme stylisé composé des lettres « DP » et « LT » et, d'autre part, un sigle verbal constitué des lettres « PLT ».

37. Au vu de ces considérations et en dépit de la reprise des trois lettres « PLT » du droit invoqué au sein du dépôt contesté, l'Office considère que, sur le plan visuel, les signes présentent davantage de différences que de ressemblances et qu'en conséquence, les éléments de convergence sont insuffisants pour conclure à l'existence d'une ressemblance, même faible, entre eux.

*Comparaison phonétique*

38. En l'absence de voyelles, l'Office considère que le public pertinent prononcera la signe comme une succession d'initiales. Le droit invoqué est donc composé de trois syllabes [pe-ɛl-te]. Le dépôt contesté sera prononcé également comme une succession d'initiales, suivant le sens de lecture habituel au Benelux, à savoir de gauche à droite et de haut en bas. Le dépôt contesté est donc composé de quatre syllabes, à savoir [de-pe-ɛl-te]. Toutefois, comme le souligne le défendeur, le rythme de prononciation est notamment influencé par le positionnement des lettres de façon carrée qui

implique un léger temps de pause entre la prononciation des deux premières syllabes et des deux dernières.

39. Etant donné que le public attache généralement davantage d'importance à la partie initiale des signes et vu que dans les signes courts, de faibles différences peuvent suffire à conclure à l'absence de ressemblance entre les signes, ainsi enfin qu'au vu du rythme différent de prononciation des signes, l'Office estime que les signes en cause ne présentent qu'un faible degré de ressemblance sur le plan phonétique.

#### *Comparaison conceptuelle*

40. Les signes en cause n'ont aucune signification claire. L'argument du défendeur selon lequel le dépôt contesté constituerait l'acronyme d'un autre enregistrement Benelux, numéro 873910, de la marque verbale « DES PIEDS A LA TETE », ne peut être pris en considération. En effet, l'Office analyse la signification conceptuelle du dépôt contesté tel qu'il est repris au registre et nullement en rapport avec d'autres éléments externes, comme par exemple, les autres enregistrements de marque effectués par le même titulaire.

41. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas pertinente en l'espèce.

#### *Conclusion*

42. Les signes ne se ressemblent pas sur le plan visuel et présentent un faible degré de ressemblance sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, une comparaison n'est pas pertinente.

43. Or, l'Office rappelle que les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n'ont pas toujours le même poids et qu'il importe donc d'analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché (en ce sens : arrêts TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004).

44. Ainsi, l'importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que ceux-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l'image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d'une plus grande importance (en ce sens : TUE, arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, précité).

45. De même, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d'une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d'une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l'achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle (TUE, arrêt BASS, T-292/01, 14 octobre 2003). De plus, si une communication orale sur le produit et sur la marque n'est pas exclue, le choix d'un vêtement, par exemple, se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l'acte d'achat. L'aspect visuel revêt, de ce fait, plus d'importance dans l'appréciation globale du risque de confusion (arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, précité). Il en va de même s'agissant de la vente

sur catalogue ou de vente par téléphone concernant ces produits (en ce sens : TUE, arrêt NARS, T-88/05, 8 février 2007). En l'espèce, l'Office estime que l'appréciation de la ressemblance au niveau visuel revêt une importance particulière.

46. Dès lors, au vu des constatations effectuées et de la jurisprudence précitée, même si la désignation orale des signes en cause par les éléments verbaux « PLT » / « DPLT » ne peut être exclue et même s'il existe de légères ressemblances phonétiques entre les signes dues à la reprise par le dépôt contesté des lettres « PLT » du droit invoqué, l'Office conclut que les signes, pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisamment ressemblants pour que le public pertinent, confronté auxdits signes, puisse croire que les produits commercialisés sous ces marques proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, et ce même en cas d'identité des produits couverts.

**Comparaison des produits et services**

47. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance entre les signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services.

48. A titre d'information, la liste des produits et services du droit invoqué et celle du dépôt contesté sont reprises ci-dessous :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	CI 18 Sacs, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, trousse de voyage, malles, mallettes, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits "vanity cases", porte-documents, cartables, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, boîtes en cuir, gibecières.
KI 25 Kleding, schoeisel, hoofddeksels. <i>CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.</i>	CI 25 Chapellerie, ceintures [habillement], gants [habillement], cravates, vêtements en cuir, chaussures, écharpes, foulards.
KI 35 Zakelijke bemiddeling bij de inkoop, verkoop, import en export van de in klasse 25 genoemde waren; het organiseren van promotionele activiteiten op het gebied van de in klasse 25 genoemde waren. CI 35 Services d'intermédiaires en affaires commerciales pour l'achat et la vente des produits cités en classe 25; organisation d'activités promotionnelles relatives aux produits cités en classe 25.	.
<i>N.B. : La langue originale de la liste des produits et services de cet enregistrement n'est pas le français. La traduction française est fournie exclusivement à des fins de lisibilité de la</i>	

<i>présente décision.</i>	
---------------------------	--

**B. Autres facteurs**

49. En ce qui concerne le renvoi des parties à la jurisprudence antérieure de l'Office et d'autres instances nationales ou européennes (voir points 16 et 22), 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).

**C. Conclusion**

50. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance suffisante des signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits et services. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit, là, de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

51. De même, l'Office n'a pas procédé à l'examen des preuves d'usage du droit invoqué. En effet, un tel examen ne peut, en l'espèce, avoir d'influence sur le résultat final de la procédure.

**IV. CONSÉQUENCE**

52. L'opposition numéro 2004951 n'est pas justifiée.

53. Le dépôt Benelux portant le numéro 1193759 est enregistré.

L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du Règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 28 décembre 2011

Lionel Duez

Saskia Smits

Pieter Veeze

*(rapporteur)*

Agent chargé du suivi administratif : Guy Abrams