

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2006133

du 09 janvier 2012

Opposant : **Esprit International, California Limited Partnership**

Broadway 1370

New York, New York 10018

Etats-Unis d'Amérique

Mandataire : **BAKER & MCKENZIE CVBA**

Meir 24

2000 Antwerpen

Belgique

Droit invoqué 1 : Enregistrement Benelux 439976

ESPRIT

Droit invoqué 2 : Enregistrement Benelux 625018

ESPRIT DE CORP.

Droit invoqué 3 : Enregistrement communautaire 1505064

ESPRIT

contre

Défendeur : **MOBILIER CONTEMPORAIN LIEGEOIS en abrégé M.C.L., société anonyme**

Route de Condroz, 308 bte 3

4550 Nandrin

Belgique

Mandataire : **Bureau Gevers**

Holidaystraat 5

1831 Diegem

Belgique

Marque contestée : Dépôt Benelux 1214858



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 1^{er} décembre 2010, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative suivante, pour distinguer des produits et services en classes 20 et 35 :



Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1214858 et a été publiée le 9 décembre 2010.

2. Le 1^{er} mars 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les droits antérieurs suivants :

- Enregistrement Benelux, numéro 439976, de la marque verbale « ESPRIT » déposée le 13 octobre 1987 pour des produits et services en classes 9, 16, 20, 21, 24, 28, 35, 42 et 43 ;
- Enregistrement Benelux, numéro 625018, de la marque verbale « ESPRIT DE CORP. » déposée le 18 juillet 1997 pour des produits et services en classes 3, 9, 16, 20, 21, 24, 28 et 35 ;
- Enregistrement communautaire, numéro 1505064, de la marque verbale « ESPRIT », déposée le 11 février 2000, et enregistrée le 27 septembre 2002, pour des services en classe 35.

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

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits et services du dépôt contesté et basée sur les produits et services revendiqués en classes 20, 35 et 42 par les enregistrements antérieurs.

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. Le 3 mars 2011, 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. Suite à la demande conjointe des parties du 3 mai 2011, la période de *cooling off* a été prolongée pour une nouvelle période de deux mois. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 juillet 2011. Le 7 juillet 2011, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la

procédure, un délai jusqu'au 7 septembre 2011 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 7 septembre 2011, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 13 septembre 2011, un délai jusqu'au 13 novembre 2011 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 14 novembre 2011, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Ceux-ci sont réputés avoir été déposés dans le délai imparti par l'Office. En effet, conformément à l'article 3.9 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »), le délai du 13 novembre 2011 expirant un dimanche, jour de fermeture de l'Office, est automatiquement étendu au premier jour ouvrable qui suit, soit en l'espèce, le 14 novembre 2011. Etant donné que ces arguments n'ont été introduits qu'en un seul exemplaire, l'Office a invité le défendeur par courrier du 21 novembre 2011 à fournir le second exemplaire requis, pour le 21 janvier 2012 au plus tard. Ce second exemplaire a été réceptionné par l'Office le 21 novembre 2011. Les arguments du défendeur ont été envoyés par l'Office à l'opposant le 22 novembre 2011.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, 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 ou services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

14. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant constate que les produits visés par les droits invoqués en classe 20 sont identiques aux produits de la classe 20 désignés par le dépôt contesté. En ce qui concerne les services repris en classe 35 par le dépôt contesté, l'opposant les considère comme identiques ou, au moins, fortement similaires aux services couverts en classes 35 et 42 par les droits invoqués.

15. Concernant la comparaison des signes, l'opposant relève que, sur le plan visuel, l'élément verbal « ESPRIT » du dépôt contesté est, en raison de sa nature, de son placement et de sa taille, l'élément dominant du signe. Les aspects graphiques seraient secondaires. Dès lors, en raison de l'identité de l'élément dominant du dépôt contesté avec les premier et troisième droits invoqués, l'opposant estime que les signes se ressemblent fortement sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, l'opposant considère que le public prêtera davantage d'attention à l'élément dominant du dépôt contesté, à savoir le terme « ESPRIT ». Il en déduit donc une forte ressemblance entre les signes sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, l'opposant considère que le terme « contemporain » est peu

distinctif et qu'il existe donc une ressemblance conceptuelle entre les signes en cause qui partagent l'élément dominant « ESPRIT ».

16. L'opposant note que les différences visuelles existantes doivent pouvoir être neutralisées par la forte ressemblance conceptuelle entre les signes.

17. L'opposant considère que le niveau d'attention du public est un niveau d'attention normal.

18. L'opposant estime que les droits invoqués jouissent d'un caractère distinctif élevé par nature, mais également en raison de leur connaissance sur le marché Benelux. Ces circonstances doivent leur permettre de bénéficier d'une protection plus étendue.

19. Enfin, l'opposant attire l'attention de l'Office sur l'usage qu'il fait de nombreuses déclinaisons de ses marques « ESPRIT », telles : « ESPRIT CELEBRATION », « ESPRIT CONNECT », « ESPRIT HOME » et « ESPRIT SPORTIF ». Il considère donc que le public pourra considérer que le dépôt contesté constitue l'une des déclinaisons des droits invoqués par l'opposant.

20. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion entre les droits invoqués et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté et de condamner le défendeur aux dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

B. Réaction du défendeur

21. Le défendeur a réagi exclusivement en attirant l'attention de l'Office sur le caractère descriptif du syntagme « ESPRIT CONTEMPORAIN », arguant dès lors que le pouvoir distinctif du dépôt contesté résidait dans sa mise en forme graphique exclusivement. Il fournit à l'appui de ces affirmations un dossier de pièces.

22. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

23. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 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.

24. 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 ».

25. 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

26. 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.


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, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

28. 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). 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 arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

29. Etant donné que les premier et troisième droits invoqués sont des signes verbaux parfaitement identiques, ils seront traités, ci-dessous dans la partie qui leur est consacrée, de manière confondue sous l'appellation le « droit invoqué ».

30. Les signes à comparer sont les suivants :

- *Concernant les premier et troisième droits invoqués (enregistrement Benelux n°439976 et enregistrement communautaire n°1505064)*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>ESPRIT</p>	

Comparaison visuelle

31. Le dépôt contesté est un signe complexe composé de deux éléments verbaux « ESPRIT » (six lettres) et « CONTEMPORAIN » (douze lettres). Ces termes sont écrits en caractères blancs sur un fond rectangulaire gris. Le mot « ESPRIT » est écrit en grands caractères minuscules alors que le terme « CONTEMPORAIN », placé à sa droite, est écrit en blanc, en petits caractères gras majuscules. Le centre de la boucle de la lettre « E » du mot « ESPRIT » est de couleur rose fuchsia. La barre horizontale de la lettre « T » du mot « ESPRIT » est prolongée vers la droite et rejoint le bord droit du rectangle constituant le fond de la composition graphique globale. La partie droite du fond gris est composée de multiples lignes de couleurs placées verticalement côte à côte. Le droit invoqué est un signe purement verbal composé d'un mot de six lettres, à savoir « ESPRIT ».

32. 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, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. En l'espèce et concernant le dépôt contesté, le public concerné percevra la représentation du rectangle gris et les lignes de couleurs verticales comme des aspects purement ornementaux du dépôt contesté. Le public attachera donc davantage d'importance aux éléments verbaux.

33. En règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Vu la position initiale de l'élément verbal « ESPRIT », l'Office considère que l'attention du public pertinent se portera davantage sur ce terme. Le caractère dominant du terme « ESPRIT » est accentué par sa taille et par le fait que l'élément verbal « CONTEMPORAIN » apparaîtra comme secondaire étant donné sa petite dimension et son placement discret dans la composition graphique globale. C'est donc bien l'élément verbal « ESPRIT » qui attirera l'attention du public pertinent au sein du dépôt contesté.

34. Cet élément étant identique au droit invoqué, l'Office conclut qu'il existe un certain degré de ressemblance visuelle entre les signes en conflit, que l'ajout du terme « CONTEMPORAIN » et les éléments graphiques ne viennent pas remettre en cause.

Comparaison phonétique

35. Lorsque les consommateurs nomment des signes complexes composés d'éléments verbaux et figuratifs, ils ont généralement recours aux seuls éléments verbaux, négligeant par conséquent normalement les éléments figuratifs qui ne peuvent donc intervenir dans le cadre de l'appréciation

phonétique (TUE, arrêt O Orsay, T-39/04, 14 février 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt BROTHERS by CAMPER, T-43/05, 30 novembre 2006).

36. En outre, le consommateur moyen aura tendance à abrégé oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer (TUE, arrêt GREEN by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009 ; en ce sens également : arrêt BROTHERS by CAMPER, précité).

37. En l'espèce, le terme « ESPRIT », placé en début de dépôt contesté, est identique au droit invoqué et sera prononcé de la même manière. L'ajout de l'élément « CONTEMPORAIN », comme second terme séparé, aura une influence limitée sur l'impression phonétique globale produite par le dépôt contesté. En effet, l'élément verbal « CONTEMPORAIN » sera perçu comme un élément secondaire du dépôt contesté. Conformément à la jurisprudence citée au point 32 (TUE, arrêt SELENIUM-ACE, précité) et au point 33 (TUE, arrêt Mundicor, précité), le public pertinent attachera, en l'espèce, davantage d'importance à la première partie du dépôt contesté, qui est dominante et parfaitement identique au droit invoqué.

38. Par conséquent, l'Office conclut que les signes en cause ont un certain degré de ressemblance phonétique.

Comparaison conceptuelle

39. Le droit invoqué fait référence au terme français « esprit » signifiant, selon les acceptions, soit une « force d'origine irrationnelle », soit un « être immatériel sans corps », soit le « principe de la vie intellectuelle » ou encore « le principe pensant en général »¹. Une grosse majorité du public pertinent comprendra ce terme de la langue française. L'Office n'exclut toutefois pas que ce terme n'ait, pour une partie du public néerlandophone, pas de signification claire et immédiate. Le dépôt contesté renvoie au terme « esprit » précédemment défini et à l'adjectif « contemporain » signifiant « qui est du même temps que » ou « qui est de notre temps (actuel, moderne) »².

40. L'Office constate donc que les signes partagent le terme « esprit », défini au sein du dépôt contesté comme étant contemporain.

41. Pour la partie du public qui comprend la signification du terme « ESPRIT », il existe une ressemblance conceptuelle entre les signes en cause. Pour la partie du public qui ne comprend pas cette signification, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.


Conclusion relative aux premier et troisième droits invoqués

42. Les signes ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes se ressemblent pour une partie du public. Pour l'autre partie du public, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

¹ Le nouveau Petit Robert de la Langue française, Ed. 2009.

² Ibidem

- *Concernant le second droit invoqué (enregistrement Benelux n°625018)*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>ESPRIT DE CORP.</p>	

43. Le droit invoqué est un signe purement verbal composé de trois mots « ESPRIT DE CORP. ». S'agissant du dépôt contesté, l'Office renvoie à la description effectuée au point 31 ci-dessus.

44. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus pour la comparaison du dépôt contesté avec les premier et troisième droits invoqués (points 33 et 37), l'Office constate que le terme « ESPRIT » est dominant et que, placé en début de signe, il attirera davantage l'attention du public pertinent que les autres parties verbales ou figuratives des droits en cause. Dès lors, le simple ajout de la locution « DE CORP. » au sein du droit invoqué n'est pas de nature à introduire des différences significatives entre les signes lesquels, du fait de la reprise du terme « ESPRIT », présentent sur les plans visuel et phonétique un certain degré de ressemblance.

45. Sur le plan conceptuel, l'Office constate que les droits en cause partagent tous les deux le premier terme « ESPRIT », clairement individualisé en leur sein, de sorte que les conclusions établies aux points 39 à 41 s'appliquent également à la présente comparaison. En d'autres termes, pour la partie du public qui perçoit la signification du mot « esprit », l'Office conclut à l'existence d'une ressemblance entre les signes en cause. Pour la partie du public qui ne comprend pas le terme « esprit », une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Conclusion relative au second droit invoqué

46. L'Office considère que les signes ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes se ressemblent pour une partie du public. Pour l'autre partie du public, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison des produits et services

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

48. Lors de la comparaison des produits et services des droits invoqués avec les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits et services tels que formulés aux registres, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

49. Les conclusions tirées par l'Office concernant la comparaison de l'ensemble des droits invoqués étant identiques, les produits et services, couverts par ceux-ci, et sur lesquels se basent l'opposition sont traités, ci-après, de manière confondue sous l'appellation le « droit invoqué ».

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>KI 20 Meubelen, spiegels, lijsten ; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschuur, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen.</p> <p><i>Cl 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.</i></p> <p>(Enregistrements Benelux 439976 et 625018)</p>	<p>Cl 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.</p>
<p>KI 35 Reclame en publiciteit ; beheer en bestuur van winkels die kledingstukken, kledingartikelen, kledingaccessoires, juwelierswaren, parfumerieën, cosmetische artikelen, bagage-artikelen, speelgoed, meubels en andere huishoudelijke artikelen verkopen.</p> <p><i>Cl 35 Publicité et réclame, gestion et administration de magasins qui vendent des vêtements, articles vestimentaires, accessoires vestimentaires, bijoux, produits de parfumerie, articles cosmétiques, bagages, jouets, meubles et autre articles ménagers.</i></p> <p>(Enregistrement Benelux 439976)</p> <p>Cl 35 Services de vente au détail de produits liés au style de vie, y compris parfums, cosmétiques, savons et produits de toilette, articles de coutellerie et couverts, lunetterie, montres, pendules et joaillerie, sacs, livres de poche, portefeuilles et malles de transport, meubles, articles pour le ménage, vaisselle, verrerie, textiles et literies, serviettes et gants de toilette, vêtements, chapellerie et chaussures, jeux et jouets, à l'exception des véhicules à pédales et modèles réduits de véhicules, jouets et jeux relatifs à des véhicules et à l'ingénierie.</p> <p>(Enregistrement communautaire 1505064)</p> <p>Cl 35 Reclame en diensten op het gebied van publiciteit; zakelijke adviezen bij de verkoop van de in de klassen 3, 9, 16, 20, 21, 24 en 28</p>	<p>Cl 35 Aide à la direction des affaires ; services de vente au détail de mobiliers, décorations, cadeaux, papier d'emballage, emballages en carton ou en papier pour bouteilles, linge de table en papier, nappes, sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, tableaux (peintures) encadrés ou non, meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, pièces d'ameublement, armoires, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, bancs (meubles), étagères de bibliothèques, boîtes en bois ou en matières plastiques, bureaux (meubles), cadres (encadrements), moulures pour cadres (encadrements), caisses en bois ou en matières plastiques, chaises (sièges), chaises longues, chariots (mobilier), coffrets (meubles), commodes, corbeilles non métalliques, crochets de rideaux, dessertes, divans, récipients d'emballage en matières plastiques, enveloppes en bois pour bouteilles, fauteuils, garde-manger non métalliques, housses pour vêtements (rangement), présentoirs pour journaux, literie, garnitures de lits, sommiers de lits, porte-livres,</p>

<p>genoemde producten. <i>Cl 35 Réclame et services dans le domaine de la publicité; Conseil en affaires relatifs à la vente de produits précités visés en classes 3, 9, 16, 20, 21, 24 et 28.</i> (Enregistrement Benelux 625018)</p>	<p>matelas, garnitures de meubles, numéros de maisons, oreillers, paniers, porte- parapluies, paravents (meubles), parcs pour bébés, armoires à pharmacie, pièces d'ameublement, plateaux de tables, porte-chapeaux, portemanteaux (meubles), crochets de portemanteaux, porte-revues, porte-serviettes (meubles), piédestaux pour pots à fleurs, présentoirs, récipients d'emballage en matières plastiques, anneaux de rideaux, crochets de rideaux, rideaux de perles pour la décoration, rails pour rideaux, tringles de rideaux, secrétaires, sofas, statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, stores d'intérieur à lamelles, stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier), tables, tablettes de rangement, tabourets, tringles de tapis d'escaliers, tréteaux (mobilier), tringles de rideaux, vaisseliers, vitrines (meubles), tissus d'ameublement, essuie-mains en matières textiles, housses de protection pour meubles, linge de table, literie (linge), ronds de table, sets de table, tapis de table, chemins de tables, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosse, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et de faïence.</p>
<p>KI 42 Ontwerpdiensten en binnenhuisarchitectuur, waaronder het ontwerpen van meubels en sanitair. <i>Cl 42 Services de conception et d'architecture d'intérieur, y compris la conception de meubles et de sanitaires.</i> (Enregistrement Benelux 439976)</p>	
<p><i>La langue originale des premier et second droits invoqués (enregistrements Benelux 439976 et 625018) n'est pas le français. La traduction proposée est réalisée aux seules fins de lisibilité de la présente décision.</i></p>	

Classe 20

51. Les produits visés en classe 20 par le dépôt contesté sont repris *expressis verbis* dans la liste de produits visés en classe 20 par le droit invoqué. Ils sont donc identiques.

Classe 35

52. Les « *services de vente au détail de mobiliers, décorations, cadeaux, linge de table en papier, nappes, tableaux (peintures) encadrés ou non, meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, pièces d'ameublement, armoires, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, bancs (meubles), étagères de bibliothèques, boîtes en bois ou en matières plastiques, bureaux (meubles), cadres (encadrements), moulires pour cadres (encadrements), caisses en bois ou en matières plastiques, chaises (sièges), chaises longues, chariots (mobilier), coffrets (meubles), commodes, corbeilles non métalliques, crochets de rideaux, dessertes, divans, récipients d'emballage en matières plastiques, enveloppes en bois pour bouteilles, fauteuils, garde-manger non métalliques, housses pour vêtements (rangement), présentoirs pour journaux, literie, garnitures de lits, sommiers de lits, porte-livres, matelas, garnitures de meubles, numéros de maisons, oreillers, paniers, porte- parapluies, paravents (meubles), parcs pour bébés, armoires à pharmacie, pièces d'ameublement, plateaux de tables, porte-chapeaux, portemanteaux (meubles), crochets de portemanteaux, porte-revues, porte-serviettes (meubles), piédestaux pour pots à fleurs, présentoirs, anneaux de rideaux, crochets de rideaux, rideaux de perles pour la décoration, rails pour rideaux, tringles de rideaux, secrétaires, sofas, statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, stores d'intérieur à lamelles, stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier), tables, tablettes de rangement, tabourets, tringles de tapis d'escaliers, tréteaux (mobilier), tringles de rideaux, vaisseliers, vitrines (meubles), tissus d'ameublement, essuie-mains en matières textiles, housses de protection pour meubles, linge de table, literie (linge), ronds de table, sets de table, tapis de table, chemins de tables, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosse, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et de faïence » visés par le dépôt contesté sont identiques ou, à tout le moins fortement similaires, aux « *services de vente au détail de produits liés au style de vie, y compris parfums, cosmétiques, savons et produits de toilette, articles de coutellerie et couverts, lunetterie, montres, pendules et joaillerie, sacs, livres de poche, portefeuilles et malles de transport, meubles, articles pour le ménage, vaisselle, verrerie, textiles et literies, serviettes et gants de toilette, vêtements, chapellerie et chaussures, jeux et jouets, à l'exception des véhicules à pédales et modèles réduits de véhicules, jouets et jeux relatifs à des véhicules et à l'ingénierie » revendus par le droit invoqué. Ces services concernent en effet la vente de tout type de produits d'usage quotidien destinés à l'aménagement et l'embellissement d'un intérieur ménager.**

53. Les « *services de vente au détail de papier d'emballage, emballages en carton ou en papier pour bouteilles, sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, récipients d'emballage en matières plastiques » visés par le dépôt sont des produits en papier ou en plastic destinés à emballer des produits. Les services de « vente au détail » visés en classe 35 par le droit invoqué sont spécifiquement « liés au style de vie ». En ce sens les « sacs » repris dans la liste des produits doivent être entendus comme des accessoires de mode et non comme des contenants utilitaires destinés à l'emballage de produits. Les services de « services de vente au détail de papier d'emballage, emballages en carton ou en papier pour bouteilles, sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, récipients d'emballage en matières plastiques » ne sont donc*

pas similaires aux services de vente au détail visés par le droit invoqué, ni aux autres produits et services visés par ce dernier.

54. Les services d'« aide à la direction des affaires » visés par le dépôt contesté sont des services visant au soutien et à l'accompagnement du démarrage ou du suivi d'activités développées par des tiers. En ce sens, ils se rapprochent très fortement des services de « *gestion et administration de magasins qui vendent des vêtements, articles vestimentaires, accessoires vestimentaires, bijoux, produits de parfumerie, articles cosmétiques, bagages, jouets, meubles et autres articles ménagers* » ainsi que des « *conseils en affaires relatifs à la vente des produits précités visés en classe classes 3, 9, 16, 20, 21, 24 et 28* » du droit invoqué.

55. Ces services sont donc fortement similaires.

Conclusion

56. Les produits visés en classe 20 sont identiques. Certains services visés en classe 35 par le dépôt contesté sont (fortement) similaires aux services visés en classe 35 par les droits invoqués. D'autres services repris en classe 35 ne sont pas similaires aux produits et services visés par les droits invoqués.

A.2. Appréciation globale

57. 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.

58. 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 similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

59. 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). La classification utilisée ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agirait de produits et services pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé. Il faut donc en conclure qu'en l'espèce, le niveau d'attention du public pour ces produits et services est un niveau d'attention normal.

60. 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, précité). L'opposant prétend que les droits invoqués jouissent d'un pouvoir distinctif important en raison de leur connaissance par le public. L'opposant ne fournit toutefois aucune pièce attestant d'une telle connaissance par le public. Cet argument ne peut donc être pris en considération. Dès lors, vu que les droits invoqués n'ont pas de signification en relation avec les produits et services revendiqués, ils disposent d'un caractère distinctif normal.

61. En conclusion, vu la ressemblance des signes constatée, l'Office est d'avis que le public pourra croire que les produits et services identiques et (fortement) similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

62. L'argument du défendeur selon lequel les éléments verbaux « ESPRIT CONTEMPORAIN » seraient descriptifs pour désigner des activités relatives à la vente de produits de décoration intérieure ne peut être pris en considération. En effet, cette considération, même si elle devait être attestée, n'ôte rien au caractère distinctif normal des droits invoqués. En tout état de cause, même si un caractère distinctif faible devait être reconnu aux droits invoqués - ce que le défendeur n'avance pourtant pas en termes d'arguments -, l'Office rappelle que le caractère distinctif 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 (en ce sens : TUE, arrêt FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, et arrêt Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 décembre 2007 ; CJUE, arrêt Ferromix, C-579/08 P, 15 janvier 2010).

63. En ce qui concerne l'argument de l'opposant relatif à l'existence d'une série de marques basées sur le radical « ESPRIT » (voir point 19), l'Office rappelle que si l'opposant souhaite invoquer une marque de série, il doit apporter la preuve que le public pertinent perçoit réellement ces marques comme faisant partie d'une même famille (CJUE, arrêt Bainbridge, 13 septembre 2007, C-234/06 et OBPI, décision d'opposition Gezondheid magazine voor gezond leven, 2001939, 7 avril 2009). En l'espèce, l'opposant ne fournit toutefois aucune pièce qui permettrait de déduire une telle perception par le public pertinent.

C. Conclusion

64. Sur base de ce qui précède, l'Office considère qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des produits et services identiques ou (fortement) similaires en classes 20 et 35.

IV. CONSÉQUENCE

65. L'opposition numéro 2006133 est partiellement justifiée.

66. Le dépôt Benelux portant le numéro 1214858 n'est pas enregistré pour les produits et services suivants :

- Classe 20 : *(tous les produits)*
- Classe 35 : « *Aide à la direction des affaires ; services de vente au détail de mobiliers, décorations, cadeaux, linge de table en papier, nappes, tableaux (peintures) encadrés ou non, meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, pièces d'ameublement, armoires, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières*

plastiques, bancs (meubles), étagères de bibliothèques, boîtes en bois ou en matières plastiques, bureaux (meubles), cadres (encadrements), moulures pour cadres (encadrements), caisses en bois ou en matières plastiques, chaises (sièges), chaises longues, chariots (mobilier), coffrets (meubles), commodes, corbeilles non métalliques, crochets de rideaux, dessertes, divans, récipients d'emballage en matières plastiques, enveloppes en bois pour bouteilles, fauteuils, garde-manger non métalliques, housses pour vêtements (rangement), présentoirs pour journaux, literie, garnitures de lits, sommiers de lits, porte-livres, matelas, garnitures de meubles, numéros de maisons, oreillers, paniers, porte- parapluies, paravents (meubles), parcs pour bébés, armoires à pharmacie, pièces d'ameublement, plateaux de tables, porte-chapeaux, portemanteaux (meubles), crochets de portemanteaux, porte-revues, porte-serviettes (meubles), piédestaux pour pots à fleurs, présentoirs, anneaux de rideaux, crochets de rideaux, rideaux de perles pour la décoration, rails pour rideaux, tringles de rideaux, secrétaires, sofas, statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, stores d'intérieur à lamelles, stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier), tables, tablettes de rangement, tabourets, tringles de tapis d'escaliers, tréteaux (mobilier), tringles de rideaux, vaisseliers, vitrines (meubles), tissus d'ameublement, essuie-mains en matières textiles, housses de protection pour meubles, linge de table, literie (linge), ronds de table, sets de table, tapis de table, chemins de tables, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la broserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et de faïence ».

67. Le dépôt Benelux portant le numéro 1214858 est enregistré pour les services suivants :

- Classe 35 : « *Services de vente au détail de papier d'emballage, emballages en carton ou en papier pour bouteilles, sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, récipients d'emballage en matières plastiques* ».

68. Vu que l'opposition est partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI selon la règle 1.32 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 09 janvier 2012

Lionel Duez
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard