



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2006142

du 12 janvier 2012

Opposant : **COFINLUXE, société anonyme**
Rue Anatole de la Forge, 6
75017 Paris
France

Mandataire : **Marc SABATIER**
Avenue Foch, 83
75116 Paris
France

Droit invoqué : Enregistrement communautaire 5737416
KISS

contre

Défendeur : **Jean-Paul Grand S.A.**
Boulevard Joseph II, 11 A
1840 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Mandataire : **Gleiss Lutz Hootz Hirsch Partnerschaftsgesellschaft**
Karl-Scharnagl-Ring 6
80539 München
Allemagne

Marque contestée : Enregistrement Benelux 892452
MISS KISS

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

1. Le 9 décembre 2010, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « MISS KISS » pour distinguer des produits en classe 3. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), le défendeur a requis l'enregistrement sans délai dudit dépôt (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 892452 et a été publié le 17 décembre 2010.
2. Le 1^{er} mars 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire antérieur de la marque verbale « KISS », numéro 5737416, déposée le 22 février 2007, et enregistrée le 18 août 2008, pour des produits en classe 3.
3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.
4. L'opposition fut introduite contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par l'enregistrement antérieur.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, 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. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 mai 2011. Le 4 mai 2011, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 4 juillet 2011 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.
9. Le 4 juillet 2011, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 6 juillet 2011, un délai jusqu'au 6 septembre 2011 étant imparti à ce dernier pour y répondre.
10. Le 6 septembre 2011, le défendeur a réagi aux arguments et pièces de l'opposant. Le 20 septembre 2011, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.
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 des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

14. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant constate que certains produits visés en classe 3 sont repris à l'identique. Les autres produits en classe 3 visés par le dépôt contesté seraient également identiques aux produits de la classe 3 du droit invoqué bien qu'ils ne soient pas formulés exactement de la même manière.

15. Concernant la comparaison des signes, l'opposant considère que le terme « KISS » est l'élément dominant des deux signes puisque le terme « MISS » serait descriptif de la personne à laquelle s'adresse les produits repris en classe 3. Sur les plans phonétique et visuel, l'opposant considère que les signes sont partiellement identiques puisqu'ils reprennent tous les deux l'élément verbal « KISS ». Sur le plan conceptuel, l'opposant considère que les marques ont le même pouvoir évocateur puisqu'elles se réfèrent toutes deux à l'élément verbal dominant « KISS ».

16. L'opposant ajoute que les produits visés respectivement par les signes en cause sont commercialisés dans les mêmes magasins et seront placés côte à côte sur les mêmes étagères. Le public pensera donc que l'une des marques est la déclinaison de l'autre.

17. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et le dépôt contesté et illustre ces prétentions par de la jurisprudence communautaire et française. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition et de refuser l'enregistrement du dépôt contesté.

B. Réaction du défendeur

18. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur reconnaît que les parfums sont repris à l'identique par les signes en cause. Les autres produits de la classe 3 ne seraient pas identiques, comme le prétend l'opposant, mais seulement similaires.

19. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur considère tout d'abord, s'agissant du dépôt contesté que le terme « MISS » n'est pas descriptif et qu'il ne peut être négligé dans le cadre de la comparaison des signes. Il considère donc qu'aucune des parties du dépôt contesté ne peut être considérée comme dominante. En ce qui concerne le droit invoqué, le défendeur considère que le terme « KISS » est descriptif.

20. Le défendeur constate que le dépôt contesté est deux fois plus long que le droit invoqué et que le début des signes est différent. Dès lors, le défendeur conclut à une absence de ressemblance des signes en cause sur les plans visuel et phonétique. A l'appui de ces affirmations, le défendeur cite une décision du *Bundespatentgericht* allemand. Sur le plan conceptuel, le défendeur considère que le signe contesté forme une unité conceptuelle faisant référence à une « femme qui embrasse ou se fait

embrasser tout le temps ». Cette idée globale serait différente des significations descriptives pouvant être attribuées au terme « KISS », seul.

21. Le défendeur conclut qu'il ne peut être question de risque de confusion. Il demande à l'Office de rejeter l'opposition et de maintenir l'enregistrement du dépôt contesté.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

22. 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 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.

23. 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* ».

24. 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

25. 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.

26. 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).

27. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
KISS	MISS KISS

28. La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (TUE, arrêt Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010 et OBPI, décision d'opposition SAAB-SPYKER, n°2005435, 11 mai 2011).

Comparaison conceptuelle

29. Le dépôt contesté est un signe purement verbal composé de deux mots de quatre lettres, à savoir « MISS KISS ». Le droit invoqué est un signe purement verbal composé d'un mot de quatre lettres, à savoir « KISS ».

30. L'Office considère que le public pertinent percevra directement la signification du terme anglais courant « KISS », qu'il associera au nom commun français « baiser » ou au verbe français « embrasser ». Le terme anglais « MISS » sera également compris par le public Benelux qui l'associera au mot français « demoiselle, mademoiselle ».

31. Il est possible, comme le soutient le défendeur, que le public pertinent perçoive la locution « MISS KISS » comme un ensemble se référant à une « demoiselle qui embrasse ou se fait embrasser » et qu'aucune partie du signe ne puisse dès lors être abandonnée au profit de l'autre. A cet égard, l'Office considère que ni le terme « MISS » ni le terme « KISS » ne peuvent être considérés comme clairement dominants au sein du dépôt contesté. Il ne serait en effet pas raisonnable, en l'espèce, de considérer que le terme « MISS », du fait de son placement comme premier terme de la locution « MISS KISS », est dominant. De même, il n'existe aucune raison réelle de considérer que le terme « KISS » soit, à son tour, l'élément dominant du dépôt contesté de sorte que le terme « MISS » puisse être négligé (par analogie : OBPI, décision d'opposition VIRGIN BLOOD, 2003353, 29 avril 2010 ; également : TUE, arrêt Westlife, T-22/04, 4 mai 2005). L'Office relève toutefois que, l'utilisation du terme « MISS » dans le secteur des cosmétiques peut être compris comme désignant des produits à destination d'un public féminin. Par conséquent, le public pertinent aura l'attention davantage attirée par le terme « KISS » que par le terme « MISS » (par analogie : TUE, arrêt MARCOROSI, T-97/05, 12 juillet 2006) sans que ce dernier ne soit toutefois écarté.

32. Par ailleurs, cette association ne vient pas remettre en cause le fait que le public puisse individualiser les termes « MISS » et/ou « KISS » au sein du dépôt contesté. En effet, lorsqu'une marque dont l'enregistrement est demandé se compose de deux éléments, dont l'un (en l'espèce « KISS ») est identique à une marque antérieure constituée d'un seul élément, ces marques devraient normalement être considérées comme similaires pour autant que cet élément commun occupe, au

minimum, une position distinctive autonome dans la marque composée de deux éléments et même si ce terme n'est pas l'élément dominant du signe concerné (en ce sens : OBPI, décision d'opposition VIRGIN BLOOD, précité mais également ; en ce sens: TUE, arrêt Barbara Becker, T-212/07, 2 décembre 2008; arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010). En l'espèce, l'Office estime que le signe « MISS KISS » répond à cette exigence et pourrait d'ailleurs facilement être décliné autour du terme « KISS », selon le public auquel il s'adresse (« Mister Kiss », par exemple s'agissant de produits pour les hommes).

33. Par conséquent, l'Office estime que le terme « KISS » ne perd pas, au sein du dépôt contesté, sa fonction distinctive autonome et qu'il jouit d'un pouvoir distinctif normal. Au vu de ces considérations, il doit, dès lors, être conclu que les signes en cause, partageant le terme distinctif « KISS », ont un certain degré de ressemblance sur le plan conceptuel.

Comparaison visuelle

34. Comme évoqué ci-dessus, les signes partagent tous les deux le terme « KISS ». Même si le public attache généralement davantage d'attention à la partie initiale des marques (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004), l'Office considère qu'au sein du dépôt contesté, le second élément verbal « KISS » jouit d'un pouvoir distinctif plus important que le premier élément verbal « MISS ».

35. Les signes présentent une longueur différente et un nombre de mots différents. Toutefois, comme indiqué ci-avant, le terme « KISS », séparé du terme « MISS », conserve au sein du dépôt contesté une position distinctive autonome.

36. Par conséquent, l'Office considère que la reprise à l'identique du terme « KISS », jouissant d'un pouvoir distinctif normal et constituant l'intégralité du droit invoqué, est suffisante pour conclure à une certaine ressemblance visuelle des signes, pris globalement.

Comparaison phonétique

37. Le droit invoqué est composé d'une seule syllabe alors que le dépôt contesté en contient deux. La seconde syllabe du dépôt contesté est identique à la syllabe unique du droit invoqué.

38. Dès lors, même si les signes sont prononcés selon un rythme différent, l'Office considère que la ressemblance phonétique entre les signes résultant de la reprise intégrale du terme « KISS », même précédé de l'élément verbal « MISS », ne peut être raisonnablement contestée. Cela est d'autant plus vrai que les éléments verbaux « MISS » et « KISS » sont séparés par un espace de ponctuation, ce qui individualise encore davantage l'effet phonétique résultant de la prononciation du terme « KISS ».

39. L'Office considère donc que la reprise du terme « KISS » imprime aux deux signes un certain degré de ressemblance phonétique.

Conclusion

40. Les signes présentent un certain degré de ressemblance sur les plan visuel, phonétique et conceptuel.

Comparaison des produits

41. 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, précité).

42. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué avec les produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

43. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Cl 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, alcool savonneux, produits antisolaires préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, aromates, matières à astiquer, essence de badiane, pierres à barbe, savon à barbe, bâtonnets ouates à usage cosmétiques, essence de bergamote, crème pour blanchir la peau, produits de blanchissage, bleu pour l'azurage du linge, bois odorant, aromates pour boissons, produits pour les soins de la bouche (non a usage médical), produits pour faire briller, lotions capillaires, préparations pour cheveux, adhésifs pour fixer les cils postiches, cigares ; cire, eau de cologne, colorants pour la toilette, cosmétiques pour animaux, crayons à usage cosmétique, décapants, produits de démaquillage, détachants, détartrants à usage domestique, détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux a usage médical, eaux de javel, eaux de lavande, eaux de senteur, eaux de toilette, émeri, papier d'émeri, ambre, amidon, empois, encaustiques, encens, produits épilatoires, essence de térébenthine, extraits de fleurs, fards, bases pour parfums de fleurs, liquides pour lave-glaces, graisses à usage cosmétique, huiles d'amandes, huiles à usage cosmétiques, huiles</p>	<p>Cl 3 Savons, parfums et cosmétiques.</p>

<p>de nettoyage, huiles de toilette, huiles etherées, huile pour la parfumerie, lait à usage cosmétique, laits de toilette, produits pour enlever les laques, produits de lavage, lessives, rouge à lèvres, produits pour parfumer le linge, lotions capillaires, produits de maquillage, essence de menthe, nécessaires de cosmétique, ouate à usage cosmétique, papier à polir, produits de parfumerie, parfums, pierre ponce, pommades à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, produits de rasage, savonnettes, talc pour la toilette.</p>	
--	--

Classe 3

44. Les « *parfums* » sont repris *expressis verbis* dans la liste des produits couverts par les droits en cause. Ils sont donc identiques.

45. Les « *savons* » du dépôt contesté comprennent les « *savon à barbe ; savonnettes* » du droit invoqué. Par ailleurs, les « *savons* » sont similaires aux « *préparations pour nettoyer* » visés par le droit invoqué. Par conséquent, les « *savons* » doivent donc être considérés comme identiques, ou à tout le moins fortement similaires, à certains des produits visés en classe 3 par le droit invoqué.

46. Les « *cosmétiques* » visés par le dépôt contesté constituent une large gamme de produits pouvant inclure les « *préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, bâtonnets ouates à usage cosmétiques, cosmétiques pour animaux, crayons à usage cosmétique, graisses à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, lait à usage cosmétique, nécessaires de cosmétique, ouate à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique* ». Dès lors, les « *cosmétiques* » visés par le dépôt contesté doivent être considérés comme identiques, ou à tout le moins fortement similaires, aux produits précités visés par le droit invoqué.

Conclusion

47. Les produits désignés respectivement en classe 3 sont, pour partie, identiques et, pour partie, fortement similaires.

A.2. Appréciation globale

48. 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.

49. 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). Vu que la classification utilisée

ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agirait de produits pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé, il faut en conclure que le niveau d'attention du public pour ces produits est un niveau d'attention normal.

50. 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'Office considère que le terme « KISS » ne sera pas perçu comme un terme descriptif s'agissant des produits visés. Dès lors, l'Office considère que le droit invoqué dispose d'un caractère distinctif normal.

51. 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).

52. En l'espèce, les signes présentent un certain degré de ressemblance sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les produits visés par les signes en cause sont, eux, parfaitement identiques ou fortement similaires. Dès lors, au vu du principe d'interdépendance précité (voir point 51), l'Office estime que le public pourra croire que les produits identiques ou fortement similaires couverts par le droit invoqué, d'une part, et par le dépôt contesté, d'autre part, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

53. En ce qui concerne le renvoi des parties à la jurisprudence d'autres instances nationales ou européennes (voir points 17 et 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).

C. Conclusion

54. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et le dépôt contesté désignant des produits identiques ou fortement similaires en classe 3.

IV. CONSÉQUENCE

55. L'opposition numéro 2006142 est justifiée.

56. L'enregistrement accéléré 892452 n'est pas maintenu au Benelux.

57. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 12 janvier 2012

Lionel Duez
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Etienne Colsoul