



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2007649**

**du 07 avril 2014**

- Opposant :** **MONCLER S.P.A.**  
Via Stendhal 47  
20144 Milano  
Italie
- Mandataire :** **Office Kirkpatrick S.A.**  
32 Avenue Wolfers  
1310 La Hulpe  
Belgique
- Droit invoqué 1 :** **Enregistrement communautaire 10165256**  
MONCLER
- Droit invoqué 2 :** **Enregistrement international 991914**



*contre*

- Défendeur :** **MONCLER T&A S.A.R.L.**  
25 rue Philippe II  
2340 Luxembourg  
Luxembourg
- Mandataire :** **Office Freylinger S.A.**  
234 route d'Arlon  
8010 Strassen  
Luxembourg
- Marque contestée :** **Dépôt Benelux 1241409**  
MONCLER

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 11 avril 2012, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « MONCLER » pour distinguer des services en classes 35, 36, 38, 41 et 45. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1241409 et a été publié le 12 avril 2012.

2. Le 28 juin 2012, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition fut basée sur les enregistrements antérieurs suivants :

- enregistrement communautaire n°10165256, de la marque verbale « MONCLER », déposée le 1<sup>er</sup> août 2011 et enregistrée le 10 avril 2012 pour des produits et services en classes 4, 20 et 35 ;



- enregistrement international n°991914, de la marque semi-figurative , déposée le 13 octobre 2008 et enregistrée le 11 février 2010, pour des produits et services en classes 3, 9, 14, 18, 25, 28 et 35.

3. Il ressort des registres concernés que l'opposant est effectivement le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est introduite contre tous les services visés par le dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par les enregistrements antérieurs.

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 2 juillet 2012, 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 3 septembre 2012. Le 10 septembre 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 10 novembre 2012 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 30 octobre 2012, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 9 novembre 2012, un délai jusqu'au 9 janvier 2013 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. En date du 18 décembre 2012, l'Office Freylinger a signifié son intervention dans la présente procédure d'opposition en défense des intérêts du défendeur. Cette intervention a été notifiée aux parties le 10 janvier 2013.

11. Suite à plusieurs demandes de suspension consécutives le défendeur disposait d'un délai jusqu'au 9 juillet 2013 pour réagir aux arguments de l'opposant.

12. Le 29 mai 2013, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. La réaction du défendeur a été envoyée par l'Office à l'opposant le 16 juillet 2013.

13. Le 22 août 2012, le défendeur a procédé au retrait total des classes 35 et 36 de son dépôt ; ceci fut notifié aux parties le 27 août 2012.

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

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

16. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et 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**

17. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant se limite à une comparaison entre les services en classe 35 des droits invoqués et les services du dépôt contesté. L'opposant considère que les services en classe 35 sont identiques. De plus, il est d'avis que les services en classe 35 des marques invoquées sont similaires et/ou complémentaires aux services désignés en classes 36, 38, 41 et 45 du dépôt contesté. A cet égard, l'opposant attire l'attention de l'Office sur un certain nombre de décisions du Tribunal de l'UE (TUE).

18. Par rapport aux signes, l'opposant allègue que les marques verbales sont parfaitement identiques et que l'élément verbal au sein de la marque semi-figurative de l'opposant est également identique au signe du défendeur. L'élément « MONCLER » n'a selon lui pas de signification particulière pour le public Benelux.

19. L'opposant rappelle que la marque « MONCLER » de l'opposant bénéficie d'une importante notoriété sur le territoire européen et notamment au Benelux, par rapport aux services de vente de vêtements, en particulier des manteaux pour l'hiver. Il conclut qu'en raison de cette connaissance sur le marché, les marques de l'opposant bénéficient d'un caractère distinctif élevé au regard des produits et services visés par celles-ci.

20. Au vu des circonstances reprises ci-dessus, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion et demande que l'Office refuse à l'enregistrement le dépôt contesté et que les dépens soient à charge du défendeur, conformément à l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

## **B. Réaction du défendeur**

21. Dans sa réaction, le défendeur demande en premier lieu de limiter les services en classe 35 et 36 de son dépôt.

22. Par rapport à la comparaison des services, le défendeur souligne que, suite à l'arrêt IP Translator, l'Office a confirmé que la terminologie de l'intitulé de la classe doit être interprétée littéralement (au sens propre). Le libellé générique ayant été supprimé du libellé de la classe 35 du dépôt contesté, il n'existe – selon le défendeur – aucune similitude et/ou identité entre les services couverts par les marques invoquées en classe 35 et ceux du dépôt postérieur. En outre, le défendeur souligne que les parties n'ont aucunement la même activité.

23. En ce qui concerne la supposée similitude et/ou complémentarité des services de la classe 35 des droits antérieurs avec les services en classes 36, 38, 41 et 45, le défendeur estime que ces services ne sont absolument pas similaires et encore moins complémentaires. De plus, la jurisprudence citée par l'opposant, quelle qu'en soit sa pertinence, fait référence à des services en classe 35 qui ne sont aucunement couverts par les droits antérieurs ; elle ne peut par conséquent aucunement être appliquée ou transposée au cas présent. En effet, le défendeur affirme qu'il n'existe pas de connexité et/ou complémentarité entre les services en cause.

24. Par conséquent, étant donné qu'il n'existe aucune similitude et/ou identité entre les services couverts par les signes en cause, le défendeur estime qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une comparaison des signes.

25. Il demande dès lors que l'opposition soit considérée comme non justifiée, qu'elle soit rejetée et que le dépôt contesté soit enregistré.

## **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 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 Etats 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 produits et services**

29. 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).

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

31. Dans ses arguments l'opposant s'est limité à comparer les services en classe 35 des droits invoqués aux services revendiqués par le dépôt contesté. Les services à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau, Distribution d'échantillons, Diffusion d'annonces publicitaires, Publicité radiophonique, Publicité télévisée, Décoration de vitrines, Services d'agences de publicité, Publicité en ligne sur un réseau informatique,Présentation de produits via des moyens de communication, à des fins de vente, organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires, organisation de défilés à des fins publicitaires ou de vente, services de mise en page à des fins publicitaires, Administration commerciale de licences de produits et de services pour des tiers, Services d' information et de conseils financiers, Informations commerciales et conseils pour les consommateurs, Services d'agences d'import-export, Recherche de parrainage, Recherches de marché, Mannequins (services de -) à des	

<p>fins publicitaires ou de promotion des ventes, Gestion commerciale d'hôtels, Franchisage, À savoir services rendus par un franchiseur pour l'aide, la direction et le développement d'une entreprise commerciale; Promotion des ventes pour le compte de tiers et services de vente en gros et au détail concernant: produits de parfumerie, cosmétiques, bougies, appareils et instruments optiques (lunettes, lunettes de soleil, montures), pendules, instruments chronométriques, bijoux, produits de bijouterie, produits de papeterie, articles en cuir et ses imitations, malles, valises, parapluies, meubles, miroirs, cadres, cordes, ficelles, rideaux, bâches, voiles, sacs, tissus et produits textiles, couvertures de lit, couvertures de table, vêtements, chaussures et chapeaux, articles de gymnastique et de sport. [E 10165256]</p> <p>CI 35 Publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; location d'espaces publicitaires; services de conseillers et assistance en matière de gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; services de conseillers professionnels aux entreprises; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion commerciale; services de franchisage, à savoir services d'aide, de gestion et de développement d'entreprises commerciales fournis par un franchiseur (services pour le compte de tiers). [I 991914]</p>	
	CI 38 Télécommunications.
	CI 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
	CI 45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

*Classe 38*

32. Les services de « télécommunications » diffèrent des services des droits invoqués. Les télécommunications sont définies comme la transmission à distance d'informations avec des moyens à base d'électronique et d'informatique. Ce terme a un sens plus large que son acception équivalente officielle « communication électronique ». Actuellement, les télécommunications concernent généralement l'utilisation d'équipements électroniques associés à des réseaux analogiques ou numériques comme le téléphone fixe ou mobile, la radio, la télévision ou l'ordinateur. Les services de l'opposant n'ont ni la même nature, ni la même destination ou usage et n'ont pas non plus un caractère concurrent ou complémentaire.

*Classe 41*

33. Les services « éducation ; formation ; activités sportives » ne sont pas similaires aux services couverts par les droits invoqués. En effet, ces derniers n'ont ni la même nature, ni la même destination, ni le même public cible que les services désignés par le dépôt contesté.

34. En ce qui concerne le service « divertissement ; activités culturelles », il convient de relever qu'il existe entre ces services et les services « organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires, organisation de défilés à des fins publicitaires ou de vente » une légère similitude, vu que se rendre à de telles foires est souvent considéré par le public pertinent comme un passe-temps et qu'il est usuel que des activités culturelles soient présentées sous forme de foires, comme par exemple des foires d'art contemporain.

*Classe 45*

35. Les conseils rendus dans le cadre des « services de conseillers professionnels aux entreprises » du droit invoqué peuvent comprendre des conseils juridiques. De ce fait, ces services doivent être considérés comme étant identiques ou similaires.

36. Les « services de sécurité pour la protection des biens et des individus » ne sont non plus pas similaires aux services des droits invoqués. Leurs nature, destination et usage sont différents.

37. En ce qui concerne les « services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus », il convient de constater qu'il s'agit ici d'un terme qui n'est pas suffisamment clair et précis, selon les critères de l'arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10, 19 juin 2012). En effet, cet arrêt exige que les produits et services soient identifiés avec suffisamment de clarté et de précision. Conformément à la Communication commune sur la pratique commune relative aux indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice du 20 février 2014<sup>1</sup>, cette indication générale n'est pas suffisamment claire et précise. Par conséquent, et ce sur base de la Communication du Directeur général de l'Office du 20 novembre 2013, l'Office a « *dans les oppositions [...] comme règle de conduite qu'il appartient à la partie qui se sert d'une identification insuffisamment claire et précise, d'en supporter les conséquences. En cas d'opposition dans laquelle une partie invoque des termes vagues et l'autre partie des termes qui sont suffisamment clairs et précis, l'OBPI tranchera donc en faveur de cette dernière* ».

---

<sup>1</sup> Mise à jour de la communication commune antérieure du 20 novembre 2013.

**Comparaison des signes**

38. 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 (arrêts Sabel et Lloyd, déjà cités).

39. 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).

40. 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).

41. Les signes à comparer sont les suivants :

- *Par rapport au premier droit invoqué (E 10165256)*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<b>MONCLER</b>	<b>MONCLER</b>

42. Les signes en cause sont identiques.

- *Par rapport au deuxième droit invoqué (I 991914)*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	<b>MONCLER</b>

*Comparaison visuelle*

43. Le signe contesté est une marque verbale composée de sept lettres. La marque invoquée est une marque semi-figurative composé du même élément verbal « MONCLER » surmonté par

un élément figuratif ressemblant à une lettre « M » stylisée avec des ailes, le tout encadré par une ligne courbe.

44. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), 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. Bien qu'en l'espèce l'élément figuratif ne peut pas être ignoré, il n'en reste pas moins que l'élément verbal a pour le moins une importance équivalente au sein de la marque invoquée, ce qui implique, selon l'Office, que, sur base de la jurisprudence, l'attention du public sera également attirée par cet élément verbal, « MONCLER ».

45. L'Office conclut à l'existence d'une ressemblance visuelle entre les signes en cause.

#### *Comparaison phonétique*

46. 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). Dans le cas présent, compte tenu du fait que l'élément figuratif ne peut être reconnu, les consommateurs feront référence à la marque invoquée en utilisant uniquement l'élément verbal « MONCLER ».

47. Sur le plan phonétique les signes sont identiques.

#### *Comparaison conceptuelle*

48. L'Office considère que les signes en cause n'ont aucune signification claire pour le public Benelux et que par conséquent, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

#### *Conclusion*

49. Sur le plan visuel les signes se ressemblent. Sur le plan phonétique ils sont identiques et vu qu'il n'ont pas de signification claire pour le public concerné une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

### **B. Appréciation globale**

50. 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.

51. 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'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 normal.

52. 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).

53. 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 considère que la marque « MONCLER » bénéficie d'une importante notoriété sur le territoire européen (voir point 19). Néanmoins, l'opposant n'introduit aucune pièce en support de cette thèse. De ce fait, l'Office ne peut pas retenir cet argument, ce qui n'aurait de toute façon pas de conséquence pour la présente décision.

54. Sur base de ce qui précède, notamment l'interdépendance entre l'identité, voire ressemblance des signes et la (légère) similitude des services en cause, l'Office considère que le public peut croire que ces services proviennent de la même entreprise ou des entreprises liées économiquement.

### **C. Conclusion**

55. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les services (légèrement) similaires.

## **IV. CONSÉQUENCE**

56. L'opposition numéro 2007649 est partiellement justifiée.

57. Le dépôt Benelux portant le numéro 1241409 n'est pas enregistré pour les services suivants :

- Classe 41 : Divertissement ; activités culturelles.
- Classe 45 : Services juridiques ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

58. Le dépôt Benelux portant le numéro 1241409 est enregistré pour les services suivants :

- Classe 38 (*tous les services*)
- Classe 41 : Éducation; formation; activités sportives.
- Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des biens et des individus.

59. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 07 avril 2014,

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman