



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2008458

du 19 mars 2015

Opposant : **Spirit Wholesale ApS**
Ouskær 32
7100 Vejle
Danemark

Mandataire : **NLO Shieldmark BV**
PO Box 75683
1070 AR Amsterdam
Pays-Bas

Droit invoqué : **ME TOO**
(Enregistrement international 759732)

contre

Défendeur : **Jean-Jacques VERBURGH**
Rue Roberts Jones 15, bte 11
1180 Bruxelles
Belgique
Edouard VERBURGH
Vallée Gobier 5
1380 Lasne
Belgique

Marque contestée : **BE TOO**
(Depot Benelux 1260184)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 20 décembre 2012, les défendeurs (ci-après, au singulier : « le défendeur ») ont procédé au dépôt Benelux de la marque verbale BE TOO, pour distinguer des produits en classes 16, 18 et 25. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1260184 et a été publié le 21 décembre 2012.

2. Le 28 février 2013, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 759732 de la marque verbale ME TOO, déposée le 11 juin 2001 pour des produits en classe 25.

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

4. L'opposition est introduite contre les produits en classe 25 du signe contesté et est basée sur tous les produits du droit invoqué.

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 6 mars 2013, 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 7 mai 2013. Le 15 mai 2013, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 15 juillet 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et les pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 11 juillet 2013, l'opposant a introduit des arguments. Etant donné que ces arguments n'ont été introduits qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé par courrier du 17 juillet 2013 un second exemplaire à l'opposant, à fournir, au plus tard, pour le 17 septembre 2013 inclus. Le 26 août 2013, l'opposant a introduit le deuxième exemplaire de ses arguments et l'Office l'a transmis au défendeur le 28 août 2013, un délai jusqu'au 28 octobre 2013 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 18 octobre 2013, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant et a en même temps informé l'Office qu'il demandait à l'opposant des preuves d'usage du droit invoqué. Etant donné que cette réaction n'a été introduite qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé par courrier du 30 octobre 2013 un second exemplaire au défendeur, lui accordant un délai jusqu'au 30 décembre 2013 inclus. Le 11 novembre 2013, le défendeur a introduit le deuxième exemplaire de sa réponse et l'Office l'a transmis à l'opposant le 13 novembre 2013, un délai jusqu'au 13 janvier 2014 lui étant imparti pour déposer les preuves d'usage requises.

11. Le 10 janvier 2014, l'opposant a introduit auprès de l'Office des preuves d'usage du droit invoqué. Etant donné que ces preuves d'usage n'ont été introduites qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé le même jour un second exemplaire à l'opposant, à fournir, au plus tard, pour le 10 mars 2014 inclus. Le 22 janvier 2014, l'opposant a introduit le deuxième exemplaire de ses preuves d'usage et l'Office l'a transmis au défendeur le 29 janvier 2014, un délai jusqu'au 29 mars 2014 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

12. Le délai pour l'échange des arguments a expiré sans que le défendeur n'ait réagi aux preuves d'usage introduites par l'opposant.

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. 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 la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

15. L'opposant limite d'abord les produits contre lesquels l'opposition est dirigée aux produits de la classe 25 du signe contesté.

16. L'opposant constate que le signe contesté reprend quatre des cinq lettres du droit invoqué, c'est-à-dire 80% ; la seule lettre qui diffère, est la première. Conséquemment, l'opposant est d'avis que les signes se ressemblent fortement sur le plan visuel, du fait de la reprise quasi intégrale du droit invoqué.

17. Sur le plan auditif, la marque antérieure est également reprise quasi intégralement dans le signe contesté. Seule la première lettre diffère et l'opposant remarque que le son de la consonne M est aussi doux que celui de la lettre B.

18. Conceptuellement, les termes renvoient tous les deux à la notion d'unité, selon l'opposant : ME TOO dans le sens de « moi aussi » et BE TOO dans le sens de « être aussi ». L'opposant estime que la différence entre ME et BE dans ce contexte n'est pas de nature à donner un sens suffisamment différent aux signes pour exclure la ressemblance conceptuelle.

19. L'opposant estime que les produits du signe contesté sont identiques ou tout au moins fortement similaires à ceux du droit invoqué et il se réfère à la base de données de similarité de l'Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur et à des décisions de l'Office.

20. Sur base de ce qui précède, l'opposant demande à l'Office de refuser l'enregistrement du dépôt contesté pour les produits en classe 25 et de décider que les dépens soient à charge du défendeur.

B. Réaction du défendeur

21. À la lecture des arguments fournis par l'opposant, il semble au défendeur que les deux marques en cause présentent effectivement certaines similitudes.

22. Le défendeur évoque cependant sa bonne foi dans ce dossier en avançant que le signe contesté concerne une seconde ligne de produits associée à sa marque principale BEORIGINAL. Le signe contesté est ainsi un jeu de mots, sous-entendant « sois aussi original ».

23. De plus, le défendeur explique que son logo est toujours associé à sa marque principale, de sorte qu'une confusion possible par les consommateurs lui semble peu probable.

24. Actif depuis 25 ans en Belgique dans le secteur de la chaussure, le défendeur n'avait jamais entendu parler du droit invoqué auparavant. Dès lors, il demande à l'opposant de bien vouloir fournir les preuves d'usage de cette marque sur ce territoire.

25. Si l'usage devait être prouvé, et afin de trouver un terrain d'entente satisfaisant, le défendeur serait toutefois disposé à modifier son dépôt.

III. DÉCISION

A.1. Preuves d'usage

26. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

27. Etant donné que l'enregistrement du droit invoqué est antérieur au 21 décembre 2007, la demande de preuves d'usage est fondée.

28. Lors de l'introduction des preuves d'usage par l'opposant, le défendeur n'y a pas réagi dans le délai accordé ; dès lors, l'usage normal du droit invoqué doit être considéré constant. En effet, selon la règle 1.29, 1^{er} paragraphe du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») « le défendeur peut retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies » et selon la règle 1.25, sous d, RE « les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés ».

A.2. Risque de confusion

29. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, 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.

30. 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 ».

31. 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 produits

32. 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).

33. Lors de la comparaison des produits contre lesquels l'opposition est dirigée avec ceux du droit invoqué, sont pris en considération les produits tels qu'indiqués dans la demande de marque ou encore tels que formulés au registre, étant donné que dans le cas présent l'usage normal du droit invoqué n'est pas contesté.

34. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 25 Vêtements.	Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35. Les produits *vêtements* sont mentionnés dans les deux listes de produits et sont dès lors identiques. Les produits *chaussures* et *chapellerie* du signe contesté, bien qu'ils ne soient pas identiques aux produits du droit invoqué, sont considérés comme équivalents à ces derniers en termes commerciaux au motif qu'ils ont une fonction équivalente (protéger une partie du corps), qu'ils visent le même public, ont les mêmes producteurs et suivent les mêmes canaux de distribution.

Conclusion

36. Les produits contre lesquels l'opposition est dirigée sont fortement similaires aux produits du droit invoqué.

Comparaison des signes

37. 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).

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. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ME TOO	BE TOO

Comparaison visuelle

40. Les deux signes sont des marques purement verbales, tous les deux comprenant deux mots de respectivement deux et trois lettres.

41. Le deuxième mot est identique et dans le premier mot, seule la première lettre diffère. Bien que, 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), une différence portant uniquement sur la première lettre est insuffisante pour annihiler la ressemblance due à l'identité des quatre lettres suivantes.

42. Du point de vue visuel les signes sont ressemblants.

Comparaison phonétique

43. Les deux signes seront prononcés à l'anglaise et comportent deux syllabes ; ils ont donc la même longueur et cadence. La deuxième syllabe est prononcée à l'identique et la voyelle de la première est également prononcée identiquement. Seules les premières lettres, M et B, diffèrent, ce qui entraîne une légère différence dans la prononciation.

44. Phonétiquement, les signes sont fortement ressemblants.

Comparaison conceptuelle

45. Les deux signes sont composés de deux mots anglais, facilement compris par le public Benelux. Le droit invoqué peut être traduit comme « moi aussi » et le signe contesté comme « sois/soyez/être aussi » et ils font donc tous les deux référence au même concept « adhésion/ralliement ».

46. Les signes se ressemblent sur le plan conceptuel.

Conclusion

47. Phonétiquement, les signes se ressemblent fortement et sur les plans visuel et conceptuel, ils sont ressemblants.

A.3. 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). Dans le cas présent, il s'agit de produits qui appartiennent aux achats réguliers du consommateur moyen. Le niveau d'attention du public concerné peut donc être considéré normal.

50. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités). Dans le cas présent les produits concernés sont fortement similaires.

51. 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). Vu

que le droit invoqué n'a pas de signification en relation avec les produits revendiqués, il dispose d'un caractère distinctif normal.

52. Phonétiquement la marque et le signe contesté se ressemblent fortement ; visuellement et conceptuellement, ils sont ressemblants, tandis que les produits contre lesquels l'opposition est dirigée sont fortement similaires à ceux du droit invoqué. Pour ces raisons, et tenant compte de tous les facteurs à prendre en considération, l'Office estime que le public pourra croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

53. L'usage du signe contesté tel que rapporté par le défendeur (voir points 22 et 23) ne peut pas être pris en compte dans une procédure d'opposition. En effet, lors de la comparaison des signes, seules les marques telles que déposées ou enregistrées dans le registre sont prises en considération.

C. Conclusion

54. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

55. L'opposition numéro 2008458 est justifiée.

56. Le dépôt Benelux 1260184 n'est pas enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition est dirigée, à savoir :

Classe 25 : tous les produits.

57. Le dépôt Benelux 1260184 est enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition n'est pas dirigée, à savoir :

Classe 16 : tous les produits.

Classe 18 : tous les produits.

58. 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. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 19 mars 2015

Willy Neys
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Ingvild van Os