



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2008533

du 10 mars 2015

Opposant : **Peek & Cloppenburg KG**

Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
Allemagne

Mandataire : **Bird & Bird LLP**

PO Box 30311
2500 GH La Haye
Pays-Bas

Marque invoquée 1 : Jake's (enregistrement international 516489)

Marque invoquée 2 : Jake's (enregistrement communautaire 1260041)

Marque invoquée 3 : Jake*s (enregistrement communautaire 3587326)

contre

Défendeur : **GOERGEN Laurent**

30 rue Tonyneuman
2241 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : - - -

Marque contestée : JAEK (dépôt Benelux 1256964)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 10 janvier 2013, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale JAEK, pour distinguer des produits en classes 16, 23 et 25. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1256964 et a été publié le 11 janvier 2013.

2. Le 28 mars 2013, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement international 516489, déposé le 13 octobre 1987 pour des produits en classe 25, de la marque verbale : Jake's ;
- enregistrement communautaire 1260041, déposé le 30 juillet 1999 et enregistré le 4 septembre 2000 pour des produits en classe 25 de la marque verbale : Jake's ;
- enregistrement communautaire 3587326, déposé le 17 décembre 2003 et enregistré le 19 mai 2005 pour des produits en classes 14, 18 et 25 de la marque verbale : Jake*s.

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

4. L'opposition est introduite contre les produits en classe 25 du signe contesté et basée sur les produits en classe 25 des droits invoqués.

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 2 avril 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 3 juin 2013. Le 24 juin 2013, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 24 août 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 22 août 2013, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 2 décembre 2013, accompagnés d'une traduction, un délai jusqu'au 2 février 2014 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 30 janvier 2014, le défendeur a introduit des arguments. Le 5 février 2014, l'Office a envoyé cette réaction 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 et services en question.

A. Arguments de l'opposant

14. L'opposant estime que les marques se ressemblent dans leur impression d'ensemble. Les marques invoquées et le signe contesté sont tous des marques purement verbales constituées d'un seul mot de la même longueur. Le signe contesté reprend quatre lettres des droits invoqués, les deux premières lettres à l'identique. Les seuls deux points de différence sont l'inversion des deux dernières lettres et la présence du « 's » (possessif) ou « *s » dans les droits invoqués. L'opposant remarque que le consommateur prêtera en général plus d'attention à la première partie d'une marque. Dans ce cadre, l'opposant renvoie à une décision de l'Office de l'Harmonisation du marché Intérieur (ci-après : « OHMI »).

15. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, l'opposant estime que la prononciation des marques invoquées et du signe contesté est très ressemblante. Ils sont tous composés d'une syllabe. Selon lui, les marques invoquées seront prononcées à l'anglaise par le public Benelux étant donné qu'il s'agit d'un prénom de garçon anglais connu. Le signe contesté sera également perçu comme un nom masculin et sera donc également prononcé à l'anglaise, selon l'opposant. La longueur, la cadence et le son principal des signes sont les mêmes. Enfin, la sonorité des consonnes « j » et « k » est identique et celles-ci déterminent par leur sonorité forte la prononciation des signes. L'inversion des lettres « k » et « e » n'a pas d'effet sur la prononciation globale des signes.

16. Selon l'opposant, les signes se ressemblent sur le plan conceptuel vu le fait qu'il s'agit de deux prénoms de garçons.

17. Les produits sont identiques ou (fortement) similaires, estime l'opposant.

18. Il conclut que les différences entre les droits invoqués et le signe contesté n'écartent ou n'excluent pas la ressemblance confondante de l'image d'ensemble, ni le risque de confusion aux yeux du public pertinent.

19. L'opposant demande à l'Office d'accepter l'opposition, de ne pas enregistrer le dépôt contesté et de condamner le défendeur aux dépens de cette opposition.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur souhaite garder son nom de marque qui est aussi, mentionne-t-il, son nom d'artiste depuis 2006.

21. Le défendeur n'est pas d'accord avec l'opposant quant à la prononciation des marques concernées ; il estime que l'identité phonétique dépend beaucoup de la langue utilisée puisque la prononciation en anglais ou en allemand sera totalement différente.

22. Enfin, le défendeur remarque que sa marque et l'image qu'il veut utiliser, feront toujours référence au streetwear, ce que, selon lui, l'opposant ignore peut-être.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

23. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

24. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule: « *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 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 ; voyez 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

26. 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, déjà cité).

27. Lors de la comparaison des produits sur lesquels l'opposition est basée à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement pris en considération, les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

28. Les produits à comparer sont les suivants :

(concernant le premier droit invoqué, l'enregistrement international 516489)

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

29. Les produits « vêtements, chaussures » en classe 25 du dépôt contesté sont repris *expressis verbis* dans la liste des produits en classe 25 du droit invoqué. Ils sont donc identiques.

30. Le produit « chapellerie » est complémentaire aux produits « vêtements, chaussures » du droit invoqué. Effectivement, au-delà de sa fonction première qui est la même que celle des vêtements et chaussures, à savoir recouvrir et protéger le corps, il peut remplir une fonction esthétique commune en contribuant, ensemble avec les vêtements et chaussures, à l'image extérieure du consommateur concerné. En outre, la circonstance que ces produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l'impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Ces produits sont donc similaires.

Comparaison des signes

31. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « *il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

32. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques 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).

33. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
Jake's	JAEK

Comparaison conceptuelle

34. Sur le plan conceptuel, un grand nombre de personnes au Benelux percevront le mot « Jake » comme étant un prénom masculin anglais. Cette perception n'est pas modifiée par l'ajout de la lettre « s », utilisée en anglais pour indiquer une relation, en général de possession ou de parenté, entre deux mots ou groupes de mots¹.

35. Bien qu'il s'agisse d'un prénom moins courant, « Jaek » sera également perçu comme un prénom par un certain nombre de personnes au Benelux. Cependant, le fait qu'une marque soit composée d'un nom propre ne signifie pas que ce signe ait également une signification établie, mis à part peut-être au cas-où il s'agit d'un nom très connu (CJUE, Picasso, C-361/04, 12 janvier 2006 et OBPI, Amadeus Fire, décision d'opposition 2002041, 30 juillet 2010).

36. Suite à ce qui précède, une comparaison conceptuelle n'entre donc pas en ligne de compte.

Comparaison visuelle

37. Le droit invoqué est une marque verbale constituée du mot « Jake » et de la lettre « s », les deux séparés par un symbole typographique, une apostrophe. Le signe contesté est également une marque verbale, constituée du mot « JAEK ».

38. Le signe contesté reprend quatre des cinq lettres du droit invoqué. Les deux premières lettres sont identiques, les deux dernières lettres sont inversées. En général, dans le cas de marques verbales, la première partie est la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Cependant, il est question de marques courtes, de sorte que les différences entre elles seront plus vite remarquées.

39. Les marques ont un certain degré de ressemblance sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

40. La marque invoquée est composée de deux syllabes. Comme il s'agit d'un prénom anglais très connu, il sera prononcé par le consommateur Benelux en anglais comme [dzjék-s].

41. Il en est autrement pour le signe contesté. Une partie du public concerné le prononcera de manière identique à la syllabe initiale de la marque invoquée, à savoir comme [dzjék]. Dans ce cas, la prononciation est fortement ressemblante à celle du signe contesté. Cependant, une autre partie de ce public dira [ja-èk]. Dans ce cas-là, seule la lettre initiale est la même, ce qui rend les marques ressemblantes à un degré restreint.

Conclusion

42. Au niveau visuel, les signes ont un certain degré de ressemblance. Sur le plan phonétique, les signes se ressemblent fortement pour une partie du public concerné, tandis que pour une autre partie,

¹ <http://anglais-pratique.fr/index.php/rubriques/fondements/55-cas-possessif-genitif>

ils ont un degré de ressemblance restreint. Une comparaison conceptuelle n'entre pas en ligne de compte.

A.2. Appréciation globale

43. 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.

44. 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, déjà cités). Dans le cas présent, les produits sont identiques ou similaires, ce qui peut compenser le degré restreint des ressemblances entre les signes .

45. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait qu'il 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). En l'espèce, les produits s'adressent au grand public dont le niveau d'attention est moyen.

46. 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, déjà cité). Le droit invoqué possède intrinsèquement un caractère distinctif normal, vu qu'il ne décrit aucune des caractéristiques des produits en question.

47. L'Office conclut qu'au niveau visuel, les signes ont un certain degré de ressemblance. Sur le plan phonétique, les signes se ressemblent fortement pour une partie du public concerné, tandis que pour une autre partie, ils ont un degré de ressemblance restreint. Il convient de relever à cet égard, qu'un risque de confusion auprès d'une partie du public pertinent peut être suffisant (TUE, HAI/SHARK, T-33/03, 9 mars 2005). Une comparaison conceptuelle n'entre pas en ligne de compte. Vu l'identité voir la forte similitude des produits en cause et le degré de ressemblance des signes, l'Office est d'avis que le public pertinent peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

48. En ce qui concerne le renvoi de l'opposant à une décision de l'OHMI (voir point 14), 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).

49. L'Office ne peut tenir compte de la remarque du défendeur selon laquelle « *sa marque et l'image qu'il veut utiliser, feront toujours référence au streetwear* » (voir point 22). En effet, ce qui importe, ce ne sont pas les conditions concrètes dans lesquelles les produits de l'opposant ou du défendeur sont commercialisés, mais la marque telle qu'inscrite ou déposée ainsi que la description des produits visés par les marques antérieures et par le signe contesté, puisque les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit (CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007 ; TPI, Ferromix, dans les affaires jointes T-305/06 à T-307/06, 15 octobre 2008).

C. Conclusion

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

51. Étant donné que l'opposition a abouti sur base d'un des droits invoqués, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion en ce qui concerne les deux autres droits invoqués. En effet, une telle comparaison ne peut pas influencer le résultat final.

IV. CONSÉQUENCE

52. L'opposition portant le numéro 2008533 est justifiée.

53. Le dépôt Benelux numéro 1256964 n'est pas enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition était dirigée, à savoir :

Classe 25 : tous les produits.

54. Le dépôt Benelux numéro 1256964 est enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée, à savoir :

Classe 16 : tous les produits.

Classe 23 : tous les produits.

55. 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 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 10 mars 2015

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Diter Wuytens

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif: Erica Hartinger