



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2010339

du 16 septembre 2016

Opposant : **Gap (ITM) Inc.**
2 Folsom Street
94105 San Francisco, CA
Etats-Unis

Mandataire : **NautaDutilh, SPRL**
Terhulpesteenweg 120
1000 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée : **Enregistrement européen 3565835**

CLOSER

contre

Défendeur : **PLANET PARFUM SA**
Route de Lennik 551
1070 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **PRONOVEM MARKS SA**
Josse Goffinlaan 158
1082 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1293723**

Close.

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 4 août 2014, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 3, 5, 16, 21 et 35, le dépôt Benelux de la marque semi-figurative suivante :

Close.

Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1293723 et a été publié le 28 août 2014.

2. Le 27 octobre 2014, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement européen 3565835, déposé le 2 décembre 2003 et enregistré le 10 mai 2005 pour des produits en classe 3 de la marque verbale CLOSER.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits en classes 3 et 5 et contre certains produits et services en classes 21 et 35 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 et les parties en ont été informées par un courrier envoyé le 29 octobre 2014. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 31 août 2015.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « 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

9. L'opposant explique d'abord qu'il a fait un usage sérieux de la marque invoquée CLOSER en faisant usage du signe CLOSE, qui n'altère en rien le caractère distinctif de la marque invoquée, d'après lui. A cette fin, il produit quelques preuves d'usage.

10. En ce qui concerne la similarité des produits et services, l'opposant fait valoir que d'une part les produits en classe 3 du défendeur sont identiques aux produits de l'opposant, et d'autre part les produits et services en classes 5, 21 et 35 du défendeur sont hautement similaires aux produits de l'opposant.

11. L'opposant établit qu'en l'espèce, les parfums, les cosmétiques et les produits de soin sont des produits de grande consommation qui visent le grand public. Le niveau d'attention de ce public doit être considéré comme étant moyen.

12. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant observe qu'il existe une quasi-identité entre les signes en cause. D'après lui, il y a des ressemblances visuelles et auditives élevées entre les signes vu que les cinq premières lettres sont identiques. Ceci rend les signes identiques, à la lettre finale près. Conceptuellement, les signes se ressemblent également. Ils renvoient tous les deux au mot anglais « close » signifiant « proche ». L'opposant fait référence à plusieurs décisions de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « EUIPO ») pour soutenir sa thèse.

13. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage. A cette occasion, l'opposant fait remarquer que le défendeur critique à tort les preuves que l'opposant avait déjà déposées avec ses arguments. L'opposant soulève qu'il appartient à l'Office d'apprécier si les conditions d'usage d'une marque sont remplies en tenant compte de l'ensemble des faits et circonstances pertinents et donc de la difficulté que représente la mise en place d'un produit cosmétique sur le marché. De plus, l'opposant souligne qu'il est fait usage de la marque antérieure dans de nombreux pays de l'Union européenne. En ce qui concerne l'usage dans le commerce de la marque « CLOSE » au lieu de la marque antérieure enregistrée, l'opposant avance qu'un consommateur moyen ne perçoit pas la différence, et surtout pas s'il se fie au souvenir imparfait qui est le sien.

14. Sur base de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion important créé par la marque opposée. Par conséquent, il demande à l'Office d'accueillir intégralement l'opposition, de refuser l'enregistrement du dépôt du signe contesté et de condamner le défendeur aux entiers dépens.

15. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage.

B. Réaction du défendeur

16. Le défendeur explique d'abord les faits et la procédure. Ensuite, il considère que les preuves d'usage produites ne peuvent pas être prises en considération pour les raisons suivantes. Les preuves fournies ne permettent pas de démontrer que la marque antérieure « CLOSER » a été exploitée durant la période pertinente dans la communauté. De plus, l'opposant ne produit aucune information tangible concernant l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure. Les preuves d'usage

produites ne couvrent qu'une partie des produits pour lesquels la marque est enregistrée en classe 3 à savoir « *parfumerie ; eau de parfum, eau de toilette* », selon le défendeur. Finalement, le défendeur fait aussi remarquer que l'opposant a fait usage d'un signe « CLOSE » sous une forme différente altérant le caractère distinctif de la marque enregistrée « CLOSER ». Il développe sa thèse en faisant référence à plusieurs décisions de l'EUIPO. La suppression pure et simple de la lettre finale « -R », qui est un élément non négligeable, affecte la perception visuelle, phonétique et conceptuelle de la marque par le public pertinent, d'après le défendeur. De plus, cette altération est d'autant plus importante que la marque verbale enregistrée « CLOSER » a un caractère distinctif relativement faible pour les produits visés en classe 3 (parfums ; eau de toilette), l'idée de « proximité », d' « intimité » étant relativement banale pour des produits de parfumerie. Cette altération de la marque verbale « CLOSER » doit également être appréciée par rapport au secteur d'activité concerné, ici le secteur de la parfumerie, où l'identification du public au nom du parfum est forte et où les changements de nom sont rares. Pour ces raisons, le défendeur est d'avis que l'usage du signe exploité « CLOSE » par l'opposant ne constitue pas un usage de la marque invoquée « CLOSER ». Les preuves d'usage ne peuvent donc pas être prises en considération pour justifier un usage sérieux de la marque antérieure.

17. Vu que les preuves d'usage ne couvrent qu'une partie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée en classe 3, le défendeur estime que l'examen de l'opposition ne devra s'effectuer que sur la base de ces seuls produits en classe 3, notamment « *parfumerie ; eau de parfum, eau de toilette* ». Quant à la comparaison des produits et services, le défendeur considère que ses produits et services ne sont pas similaires aux produits de l'opposant. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur établit qu'ils produisent une impression globale distincte sur le plan visuel en raison de leur présentation, le signe contesté étant composé de deux éléments présentés dans une typographie particulière et la marque invoquée n'étant constituée que d'un élément verbal dépourvu de tout élément figuratif ou typographique. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur lettre finale. Conceptuellement, ils présentent une certaine ressemblance vu qu'ils évoquent tous les deux l'idée de proximité. Néanmoins cette ressemblance doit être tempérée par le fait que l'idée de proximité ou d'intimité est assez banale pour les produits de parfumerie.

18. Selon le défendeur, le caractère distinctif de la marque antérieure est faible. Le niveau d'attention du consommateur moyen dans le secteur de la parfumerie sera plus élevé parce que le consommateur va s'identifier à son parfum et crée avec lui une relation personnelle, intime. Il sera mieux à même de distinguer « sa » marque de parfum d'autres marques de parfum.

19. En raison de ce qui précède, le défendeur sollicite à titre principal de rejeter l'opposition dans la mesure où l'opposant n'a pas fourni des preuves d'un usage sérieux de la marque invoquée pendant la période pertinente dans la communauté. A titre subsidiaire, il demande à l'Office de déclarer non fondée l'opposition dans la mesure où il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en cause. Enfin, en tout état de cause, le défendeur sollicite la condamnation de l'opposant aux entiers frais et dépens de la procédure d'opposition.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

20. 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.

21. Le dépôt contesté a été publié le 28 août 2014. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 28 août 2009 au 28 août 2014.

22. Etant donné que l'enregistrement du droit invoqué est antérieur au 28 août 2009, la demande de preuves d'usage pour ce droit est fondée.

23. *« Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux »* (Ordonnance CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003 ; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003).

24. En outre, le Tribunal de l'UE a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 et arrêt Sonia Rykiel, déjà cité).

25. Le droit invoqué soumis à l'obligation d'usage est une marque de l'Union européenne (anciennement appelée « marque communautaire »), dont l'obligation d'usage est réglée par l'article 15 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RME »).

« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Constituent également un usage au sens du premier alinéa:

a) *l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire;*

b) *l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation ».*¹

26. Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (C-149/11, Onel), la CJEU a expliqué plus précisément la notion « dans la Communauté » (actuellement « dans l'Union ») utilisé dans l'article 15 du règlement n° 207/2009. La Cour considère qu'il existe une différence entre l'étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires. En effet, une marque communautaire jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale. De ce fait, il est certes justifié de s'attendre à ce qu'une marque communautaire fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'« usage sérieux », sauf si le marché des produits ou des services concernés est, de fait, cantonné au territoire d'un seul État membre. Pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux dans la Communauté », il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

27. L'objet de l'article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, qui évite d'imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d'apporter au signe, à l'occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d'application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d'une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l'obligation d'usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l'usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (TUE, T-83/14, ARTHUR & ASTON, 15 décembre 2015).

28. Conformément à la règle 1.29 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant

29. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

- La preuve d'achat d'un flacon de parfum CLOSE, à partir de la Belgique, sur le site néerlandais www.douglas.nl du 17 février 2015 ;
- La preuve d'achat d'un second flacon de parfum CLOSE, à partir de la Belgique, sur le site néerlandais www.parfumwebshop.nl du 17 février 2015 ;

¹ Le RME a été modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015.

- Extraits de plusieurs sites web français et néerlandais du 25 février 2015 démontrant l'offre en vente du parfum CLOSE dont deux mentionnent que le parfum a été lancé en 2009 ;
- Divers articles relatifs au parfum CLOSE de GAP et à son lancement sur le marché européen, ainsi que des commentaires de consommateurs à son propos. Il s'agit d'extraits de sites web du mois de février 2015 dont quelques un font référence à 2010 ;
- Déclarations de vente du 9 juin 2015 concernant les ventes de parfum CLOSE en France, au Royaume-Uni et en Irlande.

30. L'Office a constaté qu'aucun des documents présentés par l'opposant à titre de preuve d'usage ne contient le signe antérieur enregistré, notamment la marque verbale « CLOSER ». Par contre, tous ces documents établissent seulement l'usage du signe verbal « CLOSE ».

31. Lorsque l'on constate que des éléments sont « supprimés » dans l'usage effectif d'une marque, il convient de vérifier que le caractère distinctif de cette marque n'est pas altéré. Il faut donc clarifier ce qu'il faut entendre par caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée. Ensuite, il convient d'évaluer si la marque telle qu'elle est utilisée altère ce caractère distinctif. Si l'élément omis occupe une position secondaire et n'est pas distinctif, son omission n'altère pas le caractère distinctif de la marque (TUE, T-135/04, Online Bus, 24 novembre 2005). Par contre, si l'élément omis occupe une position importante, son omission altèrera bien le caractère distinctif du signe effectivement utilisé. Par conséquent l'usage dudit signe, ayant un caractère distinctif altéré, ne constituera pas un usage de la marque enregistrée au sens de l'article 15 du règlement n° 207/2009.

32. En l'espèce, la marque enregistrée est une marque verbale composée d'un mot de six lettres « CLOSER ». Le signe utilisé sur le marché et qui est repris dans les preuves d'usage fournies est un signe verbal « CLOSE » de cinq lettres.

33. L'Office considère que la suppression de la lettre R finale rend le signe exploitée différent par rapport à la marque enregistrée. En principe, une différence au niveau des mots, voire des lettres, équivaut à une altération du caractère distinctif de la marque. Le mot « CLOSER » est un autre mot que le mot « CLOSE ». Il existe une différence visuelle en ce qui concerne la longueur des signes, respectivement six lettres pour la marque enregistrée et cinq dans le signe exploité. De plus, l'omission de la lettre R crée également une différence au niveau de la prononciation des signes, respectivement une voyelle E (muet) à la fin du signe exploité ou bien une consonne R dans la marque antérieure enregistrée. Enfin, la marque enregistrée est un adjectif, se traduisant comme « proche » ou même un verbe se traduisant comme « fermer » et le signe exploité est le comparatif de l'adjectif, se traduisant comme « plus proche ». Il suit de ce qui précède que la suppression de la lettre R change l'impression d'ensemble du signe. Par conséquent, cette suppression dans le signe exploité ne sera pas perçue par le public pertinent comme une simple omission secondaire n'ayant pas d'importance. L'absence de la lettre R n'est pas une variante acceptable de la marque antérieure, mais altère de façon significative le caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée « CLOSER ». Le signe « CLOSE » sera donc perçu comme une marque séparée et son utilisation ne pourra être considérée comme un usage de la marque verbale « CLOSER » (voir aussi OBPI, décision d'opposition PIRANACONCEPTS, 2001051, 19 mai 2009).

Conclusion

34. Aucune des preuves d'usage fournies ne fait référence à la marque enregistrée « CLOSER ». Cependant, toutes les preuves d'usage produites reprennent le signe « CLOSE », une variante de la marque antérieure qui altère de façon significative le caractère distinctif de la marque antérieure. Pour ces raisons, l'Office conclut que les documents produits comme preuves d'usage ne démontrent pas que la marque antérieure invoquée "CLOSER" a fait l'objet d'un usage sérieux.

35. De plus, l'Office tient à remarquer que même si les preuves d'usage produites reprenaient la marque invoquée comme elle est enregistrée, les pièces introduites ne donnent dans leur totalité pas suffisamment d'indications concernant le lieu, la durée, la nature et l'importance de l'usage. Il ne peut pas être conclu sur base d'une appréciation globale des données limitées pertinentes qui ont été produites que le droit invoqué a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période pertinente pour les produits concernés, sans en arriver à des probabilités et présomptions.

36. Étant donné que les pièces introduites par l'opposant ne démontrent pas l'usage sérieux du droit invoqué, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de confusion.

B. Autres facteurs

37. En ce qui concerne le renvoi des parties à la jurisprudence d'autres instances nationales ou européennes (voir points 12 et 16), 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, CURON, T-353/04, 3 mai 2007).

38. La procédure d'opposition auprès de l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'autre partie (voir points 14 et 19). L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 RE prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

C. Conclusion

39. L'usage sérieux du droit invoqué enregistré n'a pas été démontré. Pour ces raisons, l'Office n'est pas parvenu à l'appréciation du risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

40. L'opposition numéro 2010339 n'est pas justifiée.

41. Le dépôt Benelux portant le numéro 1293723 est enregistré.

42. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euro au bénéfice du défendeur 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, 16 septembre 2016

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn