



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2010645

du 4 avril 2017

Opposant : **HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG**
Dieselstr. 12
72555 Metzingen
Allemagne

Mandataire : **Dennemeyer & Associates SA**
55 rue des Bruyères
1274 Howald
Luxembourg

Droit invoqué 1 : BOSS (marque de l'Union européenne 49221)
Droit invoqué 2 : BOSS (marque de l'Union européenne 10837565)

contre

Défendeur : **MEMO'S INTERNATIONAL DEVELOPMENT LLC**
32 Nancy street,
NY West Babylon, 11704
États-Unis d'Amérique

Mandataire : **Landmark B.V.**
Drentsestraat 4
3812 EH Amersfoort
Pays-Bas

Signe contesté : **BOSSIMA** (dépôt Benelux 1301882)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 29 décembre 2014, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classes 20 et 24 le dépôt Benelux de la marque semi-figurative **BOSSIMA**. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1301882 et a été publié le 6 janvier 2015.

2. Le 11 février 2015, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- marque verbale de l'Union européenne BOSS (49221), introduite le 1^{er} avril 1996 et enregistrée le 29 janvier 2009 pour des produits et services en classes 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 et 42 ;
- marque verbale de l'Union européenne BOSS (10837565), introduite le 25 avril 2012 et enregistrée le 1^{er} avril 2015 pour des produits et services en classes 19, 20, 21, 35 et 42.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur une partie des produits 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 et les parties en ont été informées par courrier en date du 13 février 2015. 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 26 septembre 2016.

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 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

9. L'opposant fait remarquer que le droit invoqué fait intégralement partie du signe contesté, ce qui lui permet de conclure que les signes se ressemblent sur les plans visuel et phonétique.

10. Conceptuellement, les signes n'ont pas de signification particulière pour le public concerné, de sorte que la comparaison doit se concentrer sur les aspects visuel et phonétique.

11. Selon l'opposant, les produits concernés sont soit identiques soit similaires de par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution.

12. L'opposant estime que le public concerné est composé des consommateurs moyens avec un niveau d'attention normal.

13. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion.

B. Réaction du défendeur

14. Dans sa réponse aux arguments de l'opposant, le défendeur avait demandé à ce dernier de fournir des preuves d'usage du premier droit invoqué. En attendant, il s'était limité à la comparaison du signe contesté avec le deuxième droit invoqué. Le défendeur avait annoncé suspendre l'analyse du premier droit invoqué jusqu'à la réception des preuves d'usage, mais il n'a pas réagi à ces dernières.

15. Les quatre premières lettres des signes sont identiques, mais le défendeur fait observer qu'il y a une différence frappante de longueur, ce qui sera remarqué par le consommateur. De plus, cette différence se traduit également dans le son des signes, le droit invoqué étant composé d'une seule syllabe, tandis que le signe contesté en compte trois. Le défendeur estime dès lors que les signes ne se ressemblent ni sur le plan visuel ni sur le plan phonétique.

16. Conceptuellement, le défendeur fait observer que le droit invoqué a une signification claire en anglais, définie par *Cambridge Dictionaries Online* comme « *the person who is in charge of an organization and who tells others what to do* ». Selon le défendeur, la connaissance de l'anglais du consommateur moyen au Benelux est suffisante pour comprendre cette signification. Le signe contesté est en revanche un mot inventé sans aucune signification. Par conséquent, le défendeur estime qu'il est très improbable que le consommateur moyen confonde les deux signes.

17. En ce qui concerne la comparaison des produits, d'une part une partie des produits n'est pas similaire et d'autre part une partie des produits du signe contesté est formulée trop vaguement pour pouvoir établir l'étendue de protection. Selon le défendeur, l'Office doit par conséquent considérer la partie des produits libellés en termes suffisamment clairs et précis.

18. Le défendeur comprend que l'Office prendra sa propre décision, mais il trouve cependant intéressant d'attirer l'attention sur la coexistence de sa marque avec celle de l'opposant, aux États-Unis, en Chine, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne et en Autriche. Jusqu'à présent, aucun conflit ni aucune confusion ne sont survenus dans ces pays.

19. Enfin, le défendeur porte à l'attention de l'Office deux décisions d'opposition de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, statuant qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques BOSS et BOSSINI.

20. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et demande le rejet de l'opposition.

III. DÉCISION

A.1 Preuves d'usage

21. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a CBPI rapproché de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI et de la règle 1.29 du RE, la marque doit faire l'objet d'un usage normal pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

22. Étant donné que le premier droit invoqué est enregistré plus de cinq années précédant la publication du signe contesté, la requête concernant l'introduction de preuves d'usage est fondée pour ce droit.

23. Vu que le défendeur n'a pas réagi aux preuves introduites par l'opposant (voir point 14), l'Office n'examinera pas les preuves d'usage. Sur base de la règle 1.29, paragraphe 4, RE, le défendeur peut « retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies ». À la règle 1.25, sous d, il est stipulé que « les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés ». L'Office est d'avis que, vu que le défendeur n'a plus réagi, les parties sont visiblement d'accord concernant l'utilisation normale du droit invoqué durant la période pertinente.

A.2 Risque de confusion

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

25. 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 ».

26. 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 signes

27. 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.

28. 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'en 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).

29. 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 (CJCE, 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 (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

30. Les droits invoqués étant identiques, ils font l'objet d'une seule et même comparaison avec le signe contesté. Pour faciliter la lecture, les droits sont indiqués ci-après au singulier comme « le droit invoqué ». Les signes à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
BOSS	BOSSIMA

Comparaison visuelle

31. Le droit invoqué est une marque purement verbale composée d'un mot de quatre lettres. Le signe contesté est une marque semi-figurative, composée d'un mot de sept lettres, représenté en caractères majuscules gras.

32. Dans les signes composés, l'élément verbal a souvent un impact plus grand sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et évoque souvent le signe en utilisant l'élément verbal. Il n'en va pas autrement dans le cas qui nous occupe. Le seul élément figuratif du signe contesté existe en une police spécifique. Cette police s'écarte cependant à peine d'un style régulier ; son élément figuratif est marginal. En effet, une représentation graphique qui consiste en la reproduction en caractères d'imprimerie, plutôt banals et ordinaires, ne permettra pas au consommateur de détourner son attention sur des éléments figuratifs du signe contesté autres que les lettres qui la constituent (voir en ce sens TUE, Dieselit, T-186/02, 30 juin 2004 et Amplitude, T-9/05, 15 janvier 2008). L'Office estime donc que lors de la comparaison, il doit surtout être tenu compte des mots BOSS et BOSSIMA.

33. Le droit antérieur est intégralement repris dans le signe contesté, mais on ne peut pas dire qu'il y conserve une place distinctive indépendante, vu qu'il fait simplement partie d'un autre mot. Mais il est vrai qu'il en forme la toute première partie et que le consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale des signes (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Dans le cas présent, les quatre premières lettres du signe contesté sont identiques, et en composent la plus grande partie. La seule différence réside en l'ajout des trois lettres IMA, ce qui est insuffisant pour annihiler la ressemblance visuelle des signes dans leur impression d'ensemble.

34. Sur le plan visuel, les signes se ressemblent dans un certain degré.

Comparaison phonétique

35. Il est vrai, comme le signale le défendeur, que le signe contesté est plus long que le droit invoqué et qu'il comporte deux syllabes de plus (voir point 15). D'autre part, on sera incliné à mettre l'accent sur la première syllabe, laquelle attire généralement, aussi sur le plan phonétique, davantage l'attention du consommateur (voir arrêt Mundicor, déjà cité). Il en résulte qu'il est question d'une certaine ressemblance phonétique, en dépit des deux syllabes différentes qui suivent la première.

36. Sur le plan phonétique, les signes se ressemblent dans un certain degré.

Comparaison conceptuelle

37. Le droit invoqué signifie « chef » en anglais. Le signe contesté n'a pas de signification et est un nom de fantaisie. Pourtant, cela ne veut pas dire que les signes sont conceptuellement différents. Au moins une partie du public pertinent reconnaîtra la même signification dans le signe contesté et de plus sera incliné à percevoir les lettres IMA comme une sorte de suffixe, par exemple à valeur de superlatif. En effet, le consommateur qui perçoit un signe verbal sera incliné à le décomposer en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir TUE, arrêt Respicur, T-256/04, 13 février 2007, Aturion, T-146/06, 13 février 2008 et arrêt Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008). En tout cas, l'Office estime que la différence conceptuelle n'est pas assez grande pour neutraliser les ressemblances visuelle et phonétique.

38. Sur le plan conceptuel, les signes se ressemblent dans un certain degré pour une partie du public et pour une autre partie une comparaison conceptuelle ne s'applique pas.

Conclusion

39. Les signes se ressemblent visuellement et dans un certain degré sur le plan phonétique. Conceptuellement ils se ressemblent dans un certain degré pour un partie du public et pour une autre partie une telle comparaison ne s'applique pas.

Comparaison des produits

40. 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).

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

42. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>(E49221) Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; cintres; housses en plastique pour vêtements.</p>	<p>Classe 20 Furniture; sofas; mattresses; cushions; pillows; cabinet work; bolsters; bedding, except linen; settees; furniture of metal. <i>Meubles ; sofas ; matelas ; coussins ; oreillers ; articles d'ébénisterie ; traversins ; literie à l'exception du linge de lit ; canapés ; meubles métalliques.</i></p>
<p>(E10837565) Classe 20 Glaces (miroirs) cadres; Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.</p>	
<p>(E49221) Classe 24 Textiles et articles en matières textiles, compris dans la classe 24, en particulier mouchoirs et serviettes; Linge de lit et de table, tentures murales</p>	<p>Classe 24 Sheets (textile); bed covers; pillowcases; bed clothes; bed blankets; eiderdowns (down coverlets); ticks (mattress covers); towels of textile; quilts; mattress covers.</p>

<p>en matières textiles.</p>	<p><i>Draps ; couvre-lits ; taies d'oreillers ; linge de lit ; couvertures de lit ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; toile à matelas ; serviettes de toilette en matières textiles ; dessus-de-lit ; housses de matelas.</i></p>
	<p><i>P.S. La langue originale de la liste des produits de ce dépôt est l'anglais. La traduction française a été rajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.</i></p>

Classe 20

43. Les produits *meubles* sont repris expressément dans les listes de produits et sont dès lors identiques.

44. Les produits *sofas, articles d'ébénisterie, canapés et meubles métalliques* du signe contesté tombent sous l'indication plus large *meubles* du droit invoqué et sont dès lors identiques à ces derniers (voir en ce sens TUE, Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002 et Prazol, T-95/07, 21 octobre 2008).

45. Les produits *matelas, coussins, oreillers, traversins et literie à l'exception du linge de lit* du signe contesté sont dans une certaine mesure similaires aux produits *linge de lit* en classe 24 du droit invoqué. Tous ces produits sont de la literie et ils ont donc les mêmes destination et utilisation. De plus, ils sont vendus par les mêmes canaux de vente, de sorte que le consommateur peut y attribuer une provenance commune.

Classe 24

46. Les produits *linge de lit* sont repris expressément dans les deux listes de produits et sont donc identiques.

47. Les produits *draps, couvre-lits, taies d'oreillers, couvertures de lit, édredons [couvre-pieds de duvet], toile à matelas, dessus-de-lit et housses de matelas* du signe contesté sont compris dans les produits *linge de lit* du droit invoqué et sont dès lors identiques ou tout au moins fortement similaires à ceux-ci.

48. Les produits *serviettes de toilette en matières textiles* du signe contesté tombent sous la catégorie *articles en matières textiles, compris dans la classe 24, en particulier serviettes* du droit invoqué et sont donc identiques ou tout au moins fortement similaires à ces derniers.

Conclusion

49. Les produits du signe contesté sont en partie identiques et en partie similaires aux produits du droit invoqué.

A.2. 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. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). En l'espèce, il s'agit de produits destinés au grand public et pour lesquels il n'y a pas lieu de retenir un niveau d'attention plus élevé.

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 ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

53. 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 (CJUE, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous déjà cités). Le droit invoqué possède intrinsèquement un caractère distinctif normal, étant donné qu'il ne décrit pas une caractéristique des produits concernés.

54. La marque et le signe se ressemblent dans un certain degré sur les plans visuel et phonétique. Conceptuellement ils se ressemblent dans un certain degré pour une partie du public et pour une autre partie une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente. Les produits concernés sont soit identiques soit similaires. Pour ces motifs, et vu leur corrélation, l'Office est d'avis que le public peut croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

55. Même si le droit invoqué et le signe contesté coexistent dans d'autres pays, comme le prétend le défendeur (voir point 18), cela n'empêche pas que l'opposant commence une procédure d'opposition au Benelux, puisqu'il est d'avis qu'il existe, là, un risque de confusion.

56. Comme déjà mentionné ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Il s'ensuit qu'une décision d'une autre instance dans des cas différents (voir point 19) ne peut pas remplacer l'appréciation de l'Office dans le cas présent (voir, par analogie : TUE, Curion, T-353/04, 3 mai 2007).

C. Conclusion

57. L'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

58. L'opposition numéro 2010645 est justifiée.

59. Le dépôt Benelux 1301882 n'est pas enregistré.

60. 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 4 avril 2017

Willy Neys,
rapporteur

Diter Wuytens

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman