



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2011117

du 17 janvier 2017

Opposant : **TechnoGel GmbH**
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt
Allemagne

Mandataire : **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Droit invoqué : VIVE (enregistrement international 1202261)

contre

Défendeur : **VIVIOU sprl**
Rue le Long du Château 174
5350 Libois
Belgique

Mandataire : ---

Marque contestée : viviou (dépôt Benelux 1311541)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 3 juin 2015, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale « viviou » pour distinguer des produits en classes 20, 24, 25 et 28. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1311541 et a été publié le 9 juin 2015.

2. Le 6 août 2015, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement international antérieur numéro 1202261, avec désignation de l'Union Européenne, de la marque verbale « VIVE », déposé le 1^{er} avril 2014 et enregistré le 2 avril 2015 pour des produits en classe 20.

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

4. L'opposition est introduite contre une partie des produits 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 introduite auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 7 août 2015. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. 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 6 avril 2016.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b, 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 et services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant estime que les produits sont identiques ou (hautement) similaires. A l'appui de ses arguments, le défendeur renvoie à une décision antérieure de l'Office Benelux ainsi qu'à une décision de l'Office de l'Union européenne de la propriété intellectuelle (ci-après : « EUIPO »).

10. En ce qui concerne les signes, l'opposant fait remarquer qu'en raison de leurs trois premières lettres identiques, ils présentent une similitude visuelle et ce, malgré leurs trois lettres finales différentes. Il renvoie à une décision de l'Office.

11. Sur le plan phonétique, la marque et le signe se ressemblent selon l'opposant. La marque antérieure est entièrement comprise dans la prononciation du signe contesté pour le consommateur francophone, dit-il ; pour le consommateur néerlandophone, le rythme des deux signes est similaire.

12. L'élément « vive » peut être compris par le public francophone comme l'interjection par laquelle on exprime un souhait de longue vie, remarque l'opposant. Il ne décrit pas les produits concernés. Le signe contesté n'a pas de signification. L'opposant conclut qu'une comparaison conceptuelle est dénuée d'importance.

13. L'opposant conclut de ce qui précède qu'il existe un risque de confusion entre les marques. Il demande à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le défendeur à payer les dépens.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur explique que sa marque est une marque de décoration exclusivement destinée aux chambres de bébés et enfants. Leur design est unique et particulier, entièrement basé sur les créations de Viviane Schramme, designer de Vivio et sans aucune spécificité technique.

15. Selon le défendeur, les produits de la marque invoquée répondent à des besoins différents : ils sont produits à l'aide de gel technique et ils doivent leur spécificité à cet aspect technique. Les lieux de fabrication, la technologie utilisée et le savoir-faire des deux entreprises sont tout à fait différents, conclut le défendeur.

16. Il remarque que l'Office a bien enregistré deux marques ayant une grande similitude avec la marque invoquée, sans que ces enregistrements aient été contestés.

17. Selon le défendeur, pour ces deux entreprises, les utilisateurs finaux et les distributeurs sont tout à fait différents, comme le sont les consommateurs cibles. Ces derniers ne confondront pas les deux marques, estime le défendeur. De plus, il remarque que la marque invoquée est principalement utilisée en combinaison avec d'autres termes et non sous sa forme déposée.

18. Sur le plan visuel, le défendeur remarque que sa marque n'est pas représentée en caractères standards, mais en police « soymilk », qui imite une écriture enfantine. De plus, sa marque est écrite en minuscules attachées et se termine par un point. Enfin, la marque invoquée est beaucoup plus courte que le signe contesté, remarque le défendeur. Il renvoie à une décision d'opposition de l'Office ainsi qu'à un arrêt de la CJUE.

19. D'un point de vue phonétique, la marque comporte deux syllabes, le signe contesté en comporte trois, remarque le défendeur. De plus, dans la prononciation de la marque invoquée, c'est la première syllabe qui est accentuée alors que dans le signe contesté, c'est la dernière. Enfin, le nombre

de voyelles des deux marques est différent. Il renvoie à deux décisions d'opposition de l'Office et de l'INPI.

20. Selon le défendeur, le mot « VIVE » fait référence à un grand nombre de mots connus. Son propre signe n'a aucune signification. Il estime que les faibles similitudes visuelles et phonétiques sont neutralisées par l'absence de sens du mot « viviou » par rapport au « vive ».

21. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion. Il demande à l'Office de rejeter l'opposition et de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté.

III. DECISION

A. Risque de confusion

22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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.

23. 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* ».

24. 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

25. 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).

26. 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.

27. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
VIVE	viviou

28. Le droit invoqué est une marque verbale, composée de quatre lettres, « VIVE ». Le signe contesté est également une marque verbale, composée de six lettres, « viviou ». Le fait que la marque invoquée est représentée en lettres majuscules tandis que le signe contesté l'est en lettres minuscules est dénué de pertinence s'agissant de la comparaison visuelle desdites marques verbales. En effet, selon la jurisprudence, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d'associations de mots, écrits en caractères d'imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (TUE, Babilu, T-66/11, 31 janvier 2013).

29. S'agissant de la comparaison visuelle et phonétique, les signes en conflit partagent les trois premières lettres. Bien que dans le cas de marques verbales, la première partie soit en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004), ils présentent toutefois, dans le cas précis, plusieurs différences visuelles et phonétiques sur lesquelles l'attention du consommateur peut porter tout autant que sur la partie initiale, compte tenu de la longueur limitée desdits signes. En effet, les signes s'écrivent différemment et sont composés d'un nombre différent de lettres, à savoir quatre lettres pour la marque invoquée et six pour le signe contesté. Ils ont ainsi une structure syllabique différente, la structure du droit invoqué étant particulièrement courte (TUE, Chufafit, T-117/02, 6 juillet 2004). Dans le cas des signes verbaux relativement courts, de telles différences empêchent la constatation d'un degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes (TUE, PICARO, T-185/02, 22 juin 2004). L'Office en conclut que le degré de similitude sur les plans visuel et phonétique est faible.

30. Le signe contesté n'a pas de signification, comme le mentionnent également l'opposant ainsi que le défendeur (voir points 12 et 20). Le droit invoqué est un « *cri par lequel on exprime un souhait de longue vie ou son admiration, ou une simple approbation* »¹. Cette signification sera comprise par les consommateurs du Benelux, également de par l'utilisation de ce cri dans des titres d'émissions télévisées, comme « vive le vélo » ou lors de fêtes nationales. Il est de jurisprudence constante que de tels différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une des marques en cause ait une

¹ <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vive%C2%A0!/82306>

signification claire et déterminée. Cette analyse n'est pas réfutée par le fait que ce signe verbal ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement de la marque en cause a été effectué (voir point 12), puisque cette circonstance n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de ce signe verbal (TUE, Bass, T-292/01, 14 octobre 2013 et PICARO, déjà cité).

Conclusion

31. Suite à ce qui précède, l'Office est d'avis que la signification claire et déterminée de la marque invoquée – signification qui n'est pas présent dans le signe – suffit à neutraliser la ressemblance faible entre les signes. L'Office est donc d'avis, en ce qui concerne l'impression d'ensemble donnée par les signes, qu'il n'est pas question de ressemblance.

Comparaison des produits

32. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance entre les signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits. En effet, conformément aux termes de l'article 2.3, sous b, CBPI, la ressemblance entre les signes et la similitude entre les produits et services sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public.

33. A titre d'information, la liste des produits du droit invoqué et celle du signe contesté sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 20 Matelas, oreillers, protège-matelas, sommiers de lit, sommiers à lattes.	Classe 20 Meubles.
	Classe 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés de lit.

B. Autres facteurs

34. En ce qui concerne le renvoi des parties aux décisions de l'Office ainsi que d'autres instances nationales ou européennes (voir points 9, 10, 18 et 19), 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).

35. Le défendeur remarque que dans la pratique, ses produits sont différents de ceux de l'opposant (voir points 15 et 17). Toutefois, seule la description des produits protégés et revendiqués est pertinente. En effet, l'utilisation, envisagée ou non, des marques ne pouvant être prise en compte dès lors que celles-ci ne comportent pas une limitation en ce sens (TUE, M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juin 2004 et ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, 24 novembre 2005). En outre, les modalités

particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

36. Le défendeur remarque que sa marque n'est pas représentée en caractères standards (voir point 18). Cependant, seule la marque enregistrée, qui ne correspond pas à la description donnée par le défendeur, est pertinente dans la procédure d'opposition.

37. Concernant l'argument du défendeur selon lequel l'Office a enregistré deux marques similaires (voir point 16), l'Office remarque qu'il n'est sans doute pas exclu dans certains cas que la coexistence de marques antérieures sur le marché affaiblisse le risque de confusion existant entre deux marques en conflit. Ce fait ne peut cependant être pris en compte que lorsque le défendeur a au moins au cours de la procédure démontré que cette coexistence repose sur le fait qu'il n'est pas question de risque de confusion pour le public concerné entre les marques antérieures évoquées par le défendeur et la marque antérieure de l'opposant sur laquelle cette opposition est basée, ce sous réserve que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques (TUE, TopiX, T-57/06, 7 novembre 2007 ; LIFE BLOG, T- 460/07, 20 janvier 2010). Dans le cas qui nous occupe, rien n'a été démontré par le défendeur.

38. Il convient enfin de noter que la procédure d'opposition devant l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des frais et dépens de l'instance (voir point 13). L'article 2.16, alinéa 5, CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 RE prévoient uniquement qu'un montant équivalent à la taxe de base pour l'opposition est à charge de la partie perdante.

C. Conclusion

39. Au vu de ce qui précède, l'Office conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion.

IV Conséquence

40. L'opposition numéro 2011117 n'est pas justifiée.

41. Le dépôt Benelux portant le numéro 1311541 est enregistré.

42. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 17 janvier 2017

Diter Wuytens
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Tineke van Hoey

Agent chargé du suivi administratif : Cees Van Swieten