



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2011500

du 17 août 2017

Opposant : **SANDRO ANDY**
150 boulevard Haussmann
75008 Paris
France

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

Droit invoqué : **SANDRO** (marque de l'Union européenne 8772568)

contre

Défendeur : **CKL Hodings N.V.**
Kaasrui 12
2000 Anvers
Belgique

Mandataire : **Trademarkers Merkenbureau C.V.**
Amersfoortsestraatweg 33b
1401 CV Bussum
Pays-Bas

Signe contesté : **Sandra** (dépôt Benelux 1319333)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 20 octobre 2015, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 20, 25 et 35, le dépôt Benelux de la marque verbale Sandra. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1319333 et publié le 21 octobre 2015.
2. Le 16 décembre 2015, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement de l'Union européenne 8772568 de la marque verbale SANDRO, introduite le 21 décembre 2009 et enregistrée le 27 juillet 2010 pour des produits en classes 14, 18 et 25.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.
4. L'opposition est introduite contre les produits et services en classes 25 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 courrier en date du 21 décembre 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 1^{er} novembre 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. Selon l'opposant, la portée du libellé du droit invoqué inclut naturellement les produits du signe contesté. La nature et l'objectif des produits sont donc identiques. Les services de vente au détail du signe contesté sont hautement similaires aux produits du droit invoqué en classes 14, 18 et 25, étant donné que ces derniers sont indispensables ou, à tout le moins importants, pour le déploiement desdits services. Les autres services du signe contesté sont accessoires et complémentaires aux services de vente et, selon l'opposant, dès lors également similaires aux produits du droit invoqué.
10. S'agissant de la comparaison visuelle des signes, l'opposant est d'avis qu'ils sont d'une composition et d'une structure quasi identiques : ils sont tous deux constitués d'une dénomination de six lettres ayant en commun la séquence d'attaque « SANDR- ». Selon lui, la seule différence résidant dans la dernière lettre est insignifiante et il considère les signes comme hautement similaires.

11. Indépendamment des différentes langues parlées au Benelux, la prononciation des signes coïncide dans le son des cinq premières lettres, présentes de façon identique dans les deux signes. Ils diffèrent uniquement dans le son de la dernière lettre de chacun. S'agissant d'une seule lettre à la fin, cette différence est négligeable. Sur le plan phonétique, les signes sont donc quasi identiques ou à tout le moins hautement similaires, selon l'opposant.

12. L'opposant fait observer que le mot SANDRO sera perçu comme faisant référence à un prénom masculin d'origine grecque, soit diminutif d'Alexandre, de même que Sandra fait référence au prénom Alexandra. Il en est de même dans la culture italienne : Sandra est la variante féminine du prénom Sandro. Les signes concernés sont donc conceptuellement quasi identiques ou, à tout le moins, hautement similaires.

13. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et que, par conséquent, l'opposition doit être déclarée fondée.

B. Réaction du défendeur

14. Selon le défendeur, les « vêtements de loisirs » du droit invoqué se différencient clairement des produits du signe contesté. Leurs utilisations, nature et but sont différents. En outre, il est d'avis que les produits sont susceptibles d'être proposés à la vente dans différents points de vente, par exemple dans des magasins de vêtements spécifiques labellisés sous l'enseigne « SANDRO ».

15. En ce qui concerne les services du signe contesté en classe 35, le défendeur fait observer que le consommateur qui cherche de la publicité, en particulier services pour la promotion de marchandises, ne sera pas le même consommateur qui souhaite simplement acheter des vêtements. Ce service est plutôt dirigé à l'attention des producteurs de vêtements désireux de promouvoir leurs produits, plutôt qu'au grand public. En outre, le lien entre ces services et produits n'est pas obligatoire ou évident et, par conséquent, ne conduit pas à établir une complémentarité.

16. D'un point de vue visuel, la différence de la dernière lettre est suffisamment importante pour ne pas passer inaperçue du grand public. Une comparaison phonétique des signes révèle une différence de rythme et d'intonation. Les sons différents à la fin des signes seront immédiatement perceptibles et ne seront pas ignorés du public pertinent. Selon le défendeur, la différence conceptuelle est immédiate et évidente, étant donné que l'un des signes correspond au prénom masculin SANDRO et l'autre, à l'inverse, au prénom féminin SANDRA.

17. Le défendeur conclut que les exigences d'un risque de confusion ne peuvent pas être atteintes et que, en tant que telle, l'opposition doit être rejetée dans son intégralité.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

18. 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.

19. 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 ».

20. 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 Etats 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

21. 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.

22. 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).

23. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
SANDRO	Sandra

Comparaison visuelle

24. Les deux signes sont des marques purement verbales comprenant six lettres, dont les cinq premières sont identiques et apparaissent dans le même ordre. Le fait que le droit invoqué est représenté en lettres majuscules tandis que la première lettre du signe contesté est en lettre majuscule et les autres en minuscules est dénué de pertinence s'agissant de la comparaison visuelle desdits signes (voir TUE, arrêt Babilu, T-66/11, 31 janvier 2013).

25. En outre, le consommateur prêtera en principe plus d'attention à la première partie du signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Il est vrai que dans des marques courtes, les différences entre elles seront plus vite remarquées mais, en l'espèce, non seulement le début des signes est identique, les cinq premières lettres identiques (sur six) en forment largement la plus grande partie. La seule différence de la toute dernière lettre ne suffit pas à annihiler la ressemblance visuelle des signes dans leur ensemble.

26. Les signes se ressemblent sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

27. Les cinq premières lettres sont également identiques sur le plan phonétique, c'est-à-dire la première syllabe et les deux premières lettres de la seconde. De plus, les deux signes se terminent par une voyelle. Le fait que cette voyelle finale soit différente ne suffit pas à annihiler la ressemblance phonétique des signes dans leur ensemble.

28. Les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

29. Les parties sont d'accord sur le fait que les signes représentent un prénom, l'un du genre masculin et l'autre du genre féminin. Cependant, le fait qu'un signe soit formé par un prénom ne signifie pas encore que ce signe a une signification établie, mis à part peut-être le cas où il s'agit d'un nom très connu (voir en ce sens CJUE, Picasso, C-361/04, 12 janvier 2006).

30. Aucun des signes n'ayant une signification établie, une comparaison conceptuelle ne s'applique pas.

Conclusion

31. Les signes se ressemblent sur les plans visuel et phonétique tandis qu'une comparaison conceptuelle n'est pas en cause.

Comparaison des produits et services

32. 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).

33. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés les produits et services tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans le signe contesté.

34. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et leurs alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à savoir: bustes, figurines, objets d'art, statues, statuettes, boîtes, coffret à bijoux, écrins, insignes, monnaies ; joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, broches, boucles d'oreilles, médailles, médaillons (bijouterie), boutons de manchettes, épingles de cravates, affiquets ; pierres précieuses ; porte-clefs de fantaisie ; horlogerie, montres, réveils, pendules et instruments chronométriques.	
Classe 18 Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont	

<p>destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; bourses ; bourses en mailles non en métaux précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; fourreaux de parapluie ; mallettes pour documents ; porte-cartes (portefeuilles) ; porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie (non en métaux précieux) ; porte-musique ; sacs à main ; serviettes (maroquinerie) ; carnassières ; sacs, cartables et serviettes d'écoliers ; filets à provisions ; gibecières ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; sacoches à outils (vides) ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes à chapeau en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyages ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" ; bandoulières (courroies) en cuir ; cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; colliers et habits pour animaux ; laisses, muselières ; couvertures en peau (fourrures) ; garnitures de cuir pour meubles ; peaux chamoisées (autres que pour le nettoyage) ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué à savoir: bourses de mailles, porte-monnaie, garnitures de harnachement.</p>	
<p>Classe 25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements en cuir et en imitations du cuir ; vêtements en fourrure ; vêtements de sport (autres que de plongée) ; blousons ; gabardines (vêtements) ; imperméables ; manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; trench coats ; parkas ; pèlerines ; pelisses ; vareuses ; costumes ; costumes de mascarade ; vestes ; blouses ; tabliers (vêtements) ; combinaisons (vêtements et sous-vêtements) ; cache-cœurs ; cardigans ; pull-overs ; sweat-shirts ; chandails ; tricots (vêtements) ; débardeurs ; gilets ; jupes ; jupons ; pantalons ; pantacourts ; jeans ; fuseaux ; salopettes ; robes ; chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; shorts ; bermudas ; paletots ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ; pyjamas ; robes de chambre ; peignoirs ; caleçons, y compris les caleçons de bain ; costumes de bain et de plage ; maillots, y compris les maillots de bain ; lingerie de corps ; bodies (justaucorps) ; bustiers ; culottes ; slips ; soutiens-gorge ; corsets ; jarretelles ; chaussettes ; bas, collants ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles (fourrures) ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; bretelles ; cravates ; noeuds papillon ; pochettes (habillement) ; cache-col ; grenouillères ; brassières ; layettes ; saris ; souliers ; chaussures, y compris les chaussures de plage ; chaussures de sport ; bottes ; bottines ; sabots (chaussures) ; espadrilles ; sandales ; pantoufles ; chaussons ; articles de chapellerie ; chapeaux ; voilettes ; casquettes ; visières (chapellerie) ; bérets ; bonnets, y compris les bonnets de bain ; bandeaux pour la tête ; turbans.</p>	<p>Classe 25 Clothing ; footwear ; headgear ; swimwear ; sportswear ; leisurewear. <i>Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; maillots de bain ; vêtements de sport ; vêtements décontractés.</i></p>
	<p>Classe 35 Provision of information and advice to consumers regarding the selection of products and items to be purchased ; advertising particularly services for the promotion of goods ; retail services connected with the sale of clothing and clothing accessories ; online retail store services in relation to clothing. <i>Fourniture d'informations et de conseil aux consommateurs en matière de sélection de produits et d'articles à acheter ; publicité, en particulier</i></p>

	<i>services pour la promotion de marchandises ; Services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements.</i>
	<i>N.B. La langue originale de la liste des produits et services de ce dépôt est l'anglais. La traduction française a été rajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.</i>

Classe 25

35. Les produits *chaussures, chapellerie, maillots de bain et vêtements de sport* du signe contesté relèvent *expressis verbis* de la liste des produits du droit invoqué et sont dès lors identiques à ces derniers.

36. Les produits *vêtements* et *vêtements décontractés* du signe contesté comprennent plusieurs articles de vêtement du droit invoqué et sont dès lors identiques à ces derniers. En effet, lorsque les produits visés par le signe contesté incluent ceux visés par la marque antérieure, ces produits sont considérés comme identiques (voir en ce sens TUE, Metabiomax, T-281/13, 11 juin 2014).

Classe 35

37. En général, les produits et les services sont différents par leur nature. Dans le cas de produits, il s'agit de marchandises tangibles qui peuvent être transmises de l'un à l'autre et dans le cas de services, il s'agit d'activités non tangibles qui sont exercées. Inhérent à ces différences est que la façon d'utiliser les produits et services est également différente. Les produits et les services peuvent cependant tout à fait être complémentaires : certains services ne peuvent en effet pas être exécutés sans faire usage de certains produits.

38. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux pour lesquels un lien étroit existe, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, TPI, arrêts Sissi Rossi, T-169/03, 1er mars 2005 ; Pam Pluvial, T-364/05, 22 mars 2007 ; Pirañam, T-443/05, 11 juillet 2007).

39. À cet égard, il convient de relever que les produits couverts par le signe contesté sont identiques à ceux concernés par le droit invoqué. Force est donc de constater qu'en l'espèce, le rapport entre les services de vente au détail et les produits visés par le droit invoqué est caractérisé par un lien étroit, en ce sens que les produits sont indispensables ou, pour le moins importants, pour le déploiement desdits services, ces derniers étant précisément prestés lors de la vente desdits produits. Tel que jugé par la CJUE dans son arrêt *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, 7 juillet 2005), l'objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l'absence de ces derniers. Il s'ensuit que, du fait que les services fournis dans le cadre du commerce de détail, qui ont pour objet des produits identiques à ceux visés par le droit invoqué, sont étroitement liés auxdits produits, le rapport existant entre ces services et ces produits est caractérisé par une complémentarité. Ainsi, lesdits produits et les *services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires* et *services en ligne de vente au détail proposant des vêtements* du signe contesté présentent incontestablement des similitudes, eu égard au fait qu'ils sont complémentaires et que les premiers sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les seconds sont proposés à la vente (voir TUE, *The O Store*, T-116/06, 24 septembre 2008).

40. En revanche, une complémentarité n'existe pas entre les autres services du signe contesté et les produits concernés. Il n'y a pas un lien indispensable entre ces produits et services et, comme le fait remarquer le défendeur à juste titre, ces services visent un public différent et ne sont en général pas fournis par les mêmes

entreprises. En outre, l'Office souhaite souligner que l'opposant exerce peut-être des activités comparables à ces services, telles que des activités publicitaires ou informations et conseils aux consommateurs en matière de sélection de produits et d'articles à acheter dans le cadre de sa gestion commerciale, mais la différence essentielle est le fait que des services sont rendus par définition pour le compte de tiers. Ces services ne sont donc similaires à aucun produit du droit invoqué.

Conclusion

41. Les produits et services du signe contesté sont en partie identiques ou similaires et en partie non similaires aux produits du droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

42. 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.

43. 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 et services qui font partie des achats assez courants, de sorte que le consommateur moyen doit être considéré comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et aisé (TUE, ZERORH+, T-400/06, 16 septembre 2009 ; MANU, t-392/04, 16 décembre 2009).

44. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre 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).

45. 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.

46. La marque et le signe sont ressemblants sur les plans visuel et phonétiquement, une comparaison conceptuelle ne s'applique pas. Les produits et services concernés sont en partie identiques ou similaires et en partie non similaires. L'Office fait encore remarque que, dans le secteur du vêtement, les entreprises fabriquent souvent sous différentes marques ou sous-marques différentes sortes de produits vestimentaires. Le public accordera donc plus facilement une même origine à ces produits. Pour ces motifs, et vu leur interdépendance, l'Office est d'avis que le public peut croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

47. S'agissant de l'usage des marques dans la pratique, tel que rapporté par le défendeur (dans des points de vente différents, voir point 14), il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, les modalités particulières de commercialisation des produits ou services en cause ne sont pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion, puisque celles-ci peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit (voir en ce sens CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

C. Conclusion

48. L'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion au regard des produits et services identiques et similaires.

IV. CONSÉQUENCE

49. L'opposition numéro 2011500 est partiellement justifiée.

50. Le dépôt Benelux 1319333 n'est pas enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 25 Tous les produits.

Classe 35 Services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires ; Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements.

51. Le dépôt Benelux 1319333 est enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée et pour les services jugés non similaires :

Classe 20 Tous les produits.

Classe 35 Fourniture d'informations et de conseil aux consommateurs en matière de sélection de produits et d'articles à acheter ; publicité, en particulier services pour la promotion de marchandises.

52. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.32, alinéa 3 RE.

La Haye, le 17 août 2017

Willy Neys,
rapporteur

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Rudolf Wiersinga