



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2011509

du 31 juillet 2017

Opposant : **CALZATURIFICIO CARMENS S.P.A.**
Viale delle Terme 15
35030 Galzignano
Italie

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

Droit invoqué : **CARMENS** (marque internationale 478990)

contre

Défendeur : **CKL Holdings N.V.**
Leeuwenstraat 4
2000 Antwerpen
Belgique

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

Signe contesté : **Carmen** (dépôt Benelux 1319236)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 19 octobre 2015, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 3, 25 et 43 le dépôt Benelux de la marque verbale Carmen. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1319236 et a été publié le 21 octobre 2015.
2. Le 18 décembre 2015, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 478990 de la marque verbale CARMENS, introduite le 19 septembre 1983 pour des produits en classe 25.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services 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 22 décembre 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 9 décembre 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. Sur le plan visuel, l'opposant estime que les deux signes sont d'une composition et d'une structure quasi identiques. Ils ne se différencient que par la lettre additionnelle S placée à la fin du droit invoqué. Selon l'opposant, cette différence est insignifiante voire négligeable, étant donné que les signes partagent six lettres identiques placées dans le même ordre, et doivent dès lors être considérés comme hautement similaires.
10. Indépendamment des différentes langues parlées au Benelux, la prononciation des signes coïncide dans les sons des six premières lettres. Ils diffèrent uniquement dans le son de la dernière lettre du droit invoqué, au moins pour une partie du public ciblé. En effet, le S sera une lettre muette en ce qui concerne le consommateur francophone. En tout cas, s'agissant d'une seule lettre à la fin, cette différence est insignifiante et l'opposant en conclut que les signes sont phonétiquement quasi identiques ou à tout le moins hautement similaires.

11. Bien que les signes puissent faire référence à un prénom ou à un personnage, ils sont dépourvus de toute signification, de sorte que l'aspect conceptuel n'a pas d'incidence sur l'appréciation de leur similitude.
12. Selon l'opposant, les produits du signe contesté en classe 3 sont similaires aux produits du droit invoqué. En effet, tous ces produits relèvent du domaine de la mode et ils sont tous de nature à améliorer l'apparence physique de façon à rendre le corps humain plus attrayant. Ils ont donc un objectif commun et une destination voisine, à savoir l'embellissement et l'ornement du corps humain. L'opposant y ajoute que les produits de parfumerie et de soins de corps sont fréquemment commercialisés sous des marques de vêtements et de chaussures, et il en donne quelques exemples.
13. Les produits du signe contesté en classe 25 sont très similaires voire identiques aux produits du droit invoqué. Tous ces produits étant destinés à couvrir et protéger le corps humain contre les influences extérieures, la nature, l'objectif et la destination des produits sont identiques. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes magasins de détail.
14. L'opposant estime que les services du signe contesté sont également similaires aux produits du droit invoqué. Aujourd'hui, il est fréquent que les grands hôtels, restaurants et cafés disposent, au sein des établissements, de plusieurs magasins et boutiques de vêtements et de chaussures.
15. À la requête du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage du droit invoqué.
16. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public et requiert dès lors que l'opposition soit déclarée fondée.

B. Réaction du défendeur

17. Le défendeur reconnaît que les signes partagent le même nombre de lettres dans la même séquence. Cependant, le droit invoqué diffère dans la mesure où il comprend la lettre additionnelle S. Cet ajout ne passera pas inaperçu par le public pertinent. Selon le défendeur, il n'y a donc aucune possibilité que les signes soient considérés comme visuellement similaires.
18. Bien qu'il y ait des cas où la lettre S est muette en français, elle sera prononcée [ess] en langues néerlandaise, anglaise et allemande, selon le défendeur. Par conséquent, une partie considérable du public visé prononcera et soulignera cette lettre. Le défendeur considère dès lors que les signes sont phonétiquement similaires dans une certaine mesure.
19. Conceptuellement, le signe contesté correspond au prénom unisexe Carmen comportant des racines espagnoles, italiennes et portugaises. En revanche, le S supplémentaire du droit invoqué résulte en un mot sans signification. Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
20. Les produits et services désignés par le signe contesté sont compris en classes 3, 25 et 43, tandis que le droit invoqué est enregistré pour les seuls produits en classe 25. Selon le défendeur, il est indéniable que les produits et services ne sont pas tout à fait similaires et encore moins identiques.
21. Le défendeur estime que les affirmations de l'opposant sont excessives en raison du fait que les produits et services du signe contesté en classes 3 et 43 ne partagent pas la même nature, le même objet et n'ont pas le même usage que les produits du droit invoqué en classe 25.
22. En ce qui concerne les produits en classe 25, le défendeur est d'avis que la classification est seulement similaire pour les chaussures et qu'aucune similarité n'existe entre les autres produits spécifiés.

23. Le défendeur attire l'attention de l'Office sur le fait que le droit invoqué a été enregistré depuis plus de cinq ans. Pour cette raison, il demande à l'opposant de prouver que sa marque est véritablement utilisée dans le commerce et dans les territoires pertinents pendant une période ininterrompue de cinq ans. Néanmoins, il n'a pas réagi aux preuves introduites par l'opposant.

24. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et demande le rejet de l'opposition comme non fondée et l'enregistrement du signe contesté.

III. DÉCISION

A.1 Preuves d'usage

25. 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 sérieux pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

26. Étant donné que le 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.

27. Vu que le défendeur n'a pas réagi aux preuves introduites par l'opposant (voir point 23), l'Office ne les examinera pas. 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 sérieuse du droit invoqué durant la période pertinente.

A.2 Risque de confusion

28. 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.

29. 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 ».

30. 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

31. 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 (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997 et Lloyd, déjà cité).

32. 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 (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

33. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CARMENS	Carmen

Comparaison visuelle

34. Les deux signes sont des marques purement verbales composées d'un mot de respectivement sept et six lettres. Le fait que le droit invoqué est représenté en lettres majuscules tandis que seule 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 verbaux (voir TUE, arrêt Babilu, T-66/11, 31 janvier 2013).

35. 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). Dans le cas d'espèce, les six premières lettres sont identiques et sont placées dans le même ordre ; le signe contesté fait donc intégralement partie du droit invoqué. Seulement la toute dernière lettre de cette marque diffère, mais cette différence est largement insuffisante pour annihiler la forte ressemblance à la suite de la partie identique.

36. Sur le plan visuel, les signes se ressemblent fortement.

Comparaison phonétique

37. Sur le plan phonétique également, la première partie d'une marque attire généralement davantage l'attention du consommateur (voir arrêt Mundicor, déjà cité). Cette première partie, composée de deux syllabes, est phonétiquement identique au droit invoqué. L'ajout de la lettre S à la fin du droit invoqué ne suffit pas à créer une impression d'ensemble différente. En effet, cette lettre ne forme pas une syllabe supplémentaire et comme consonne sifflante, elle ne sera pas prononcée autant clairement que les autres sons des signes.

38. Phonétiquement, les signes se ressemblent dans un fort degré.

Comparaison conceptuelle

39. Carmen est un prénom féminin mais cela ne signifie pas encore que le signe contesté a également une signification établie, mis à part cependant le cas où il s'agit d'un nom très connu (voir en ce sens CJUE, Picasso,

C-361/04, 12 janvier 2006). Une partie du public reconnaîtra peut-être dans ce nom le titre d'un opéra de Georges Bizet, mais là aussi, il s'agit du prénom du protagoniste. Au niveau du droit invoqué, on reconnaît le même prénom suivi de la lettre S (ce qui indique un aspect possessif en néerlandais), mais cette marque n'a non plus pas de signification établie.

40. Aucun des deux signes n'a de signification établie, de sorte qu'une comparaison conceptuelle n'est pas en cause.

Conclusion

41. Les signes se ressemblent visuellement et phonétiquement dans un fort degré, tandis qu'une comparaison conceptuelle n'est pas applicable.

Comparaison des produits et services

42. 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).

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

44. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	<p>Classe 3 Perfumery; essential oils; cosmetics; make-up; eye make-up; eyeliners; blushers; lipsticks; soaps; all the above products are not intended for caring, maintaining or colouring the hair.</p> <p><i>Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; maquillage; produits de maquillage pour les yeux; eye-liners; rouges à joues à usage cosmétique; rouges à lèvres; savons; tous les produits précités n'étant pas destinés au soin, à la maintenance ou à la teinture des cheveux.</i></p>
<p>Classe 25 Sandales, chaussures, bottes pour femmes, hommes et enfants.</p>	<p>Classe 25 Clothing; footwear; headgear; swimwear; sportswear; leisurewear.</p> <p><i>Vêtements; chaussures; chapellerie; maillots de bain; vêtements de sport; vêtements décontractés.</i></p>
	<p>CI 43 Hotel services; hotel reservation services; rental of temporary accommodation; business catering services; bar services; cafés; restaurants.</p> <p><i>Services hôteliers; réservations d'hôtels; location de logements temporaires; services de restauration d'entreprise; services de bars; services de cafés;</i></p>

	<i>services de restaurants.</i>
	<i>P.S. La langue originale de la liste des produits et services de ce dépôt n'est pas le français. La traduction française a été rajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.</i>

Classe 3

45. Selon l'opposant, les produits du signe contesté en classe 3 sont similaires aux produits du droit invoqué pour les raisons expliquées au point 12.

46. Nonobstant le fait que certaines sociétés, plus particulièrement des grandes marques du secteur du prêt-à-porter – l'opposant en donne quelques exemples – ont tendance aujourd'hui à diversifier leurs activités en proposant à la fois des articles d'habillement et des produits de parfumerie, leur nature, fonction et destination restent différentes. En effet, la jurisprudence communautaire a confirmé que, en eux-mêmes, les produits de parfumerie et les articles d'habillement relevant de la classe 25 ne sauraient être considérés comme similaires. Ces produits sont manifestement différents sous l'angle tant de leur nature que de leur destination ou de leur utilisation. Par ailleurs, aucun élément ne permet, non plus, de considérer que ces produits sont concurrents ou fonctionnellement complémentaires (voir TUE, Tosca Blu, T-150/04, 11 juillet 2007).

47. Toutefois, il ne saurait être exclu que, notamment dans les secteurs de la mode et des produits destinés aux soins de l'apparence, au-delà d'une complémentarité fonctionnelle, une complémentarité d'ordre esthétique puisse, dans la perception du public pertinent, voir le jour entre des produits dont la nature, la destination et l'utilisation sont différentes.

48. Afin de faire naître un certain degré de similitude, une telle complémentarité esthétique doit consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu'un produit est indispensable ou important pour l'utilisation de l'autre et que les consommateurs jugent habituel et normal d'utiliser lesdits produits ensemble (voir, en ce sens, TUE, Sissi Rossi, T-169/03, 1^{er} mars 2005).

49. Cependant, il importe de souligner que l'existence d'une complémentarité esthétique entre les produits en cause ne suffit pas pour conclure à une similitude entre ceux-ci. Il faut encore, pour cela, que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu'une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (arrêt Sissi Rossi, précité).

50. En l'espèce, l'opposant fait uniquement valoir qu'il existe des entreprises qui commercialisent les produits de parfumerie et de soins de corps sous des marques de vêtements et de chaussures. Or, cette seule circonstance ne suffirait pas pour pallier l'absence de similitude entre les produits en cause. Cette circonstance ne saurait, en particulier, permettre d'établir l'existence d'un lien de complémentarité esthétique entre les produits de parfumerie et de soins corporels, d'une part, et les vêtements et chaussures d'autre part, en ce sens que les uns seraient indispensables ou importants pour l'utilisation des autres et que les consommateurs jugeraient habituel et normal d'utiliser lesdits produits ensemble.

51. Les produits du signe contesté dans cette classe ne sont donc pas similaires aux produits du droit invoqué.

Classe 25

52. Les produits *chaussures* sont repris *expressis verbis* dans les deux listes de produits et sont donc identiques.

53. Les produits *vêtements, chapellerie, maillots de bain, vêtements de sport* et *vêtements décontractés* du signe contesté sont des produits vestimentaires et, partant, sont similaires aux produits du droit invoqué. S'il est vrai que ces derniers habillent les pieds, alors que les produits visés par le signe contesté habillent d'autres parties du corps humain, ces produits ont néanmoins une finalité similaire, étant donné qu'ils sont fabriqués pour couvrir le corps humain, le cacher, le protéger et le parer. Par ailleurs, ces produits sont commercialisés dans les mêmes points de vente et sont souvent conçus et fabriqués par les mêmes entreprises (voir, en ce sens, TUE, Victor-Victoria, T-204/14, 7 septembre 2016 et jurisprudence citée).

54. De plus, les produits couverts par les marques en conflit peuvent remplir, au-delà de leur fonction première, une fonction esthétique commune en contribuant, ensemble, à l'image extérieure du consommateur pertinent (voir, en ce sens, TUE, T-443/05, Pirañam, 11 juillet 2007).

55. Il résulte de ce qui précède que le public pertinent percevra un lien entre les produits, relevant de la classe 25, visés par les marques en conflit et pourra penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Ces produits sont donc similaires.

Classe 43

56. Selon l'opposant, les grands hôtels, restaurants et cafés disposent parfois, au sein de leurs établissements, de magasins et de boutiques de vêtements et de chaussures (voir point 14). L'Office fait néanmoins remarquer que la nature des services rendus par ces boutiques, est très différente de celle des services offerts par les hôtels, restaurants et cafés. De plus, ces boutiques sont en général exploitées par des tiers. Le public pertinent s'en rend compte et ne pensera donc pas que ces produits et services proviennent d'une même entreprise. Ces produits et services ne sont donc pas similaires.

Conclusion

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

A.2. Appréciation globale

58. 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.

59. 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.

60. 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).

61. 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.

62. La marque et le signe se ressemblent fortement sur les plans visuel et phonétique et une comparaison conceptuelle n'est pas d'application. Les produits et services concernés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie non similaires. Pour ces motifs, et vu leur corrélation, l'Office est d'avis que le public peut croire que les produits identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

63. L'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion pour les produits identiques et similaires.

IV. CONSÉQUENCE

64. L'opposition numéro 2011509 est partiellement justifiée.

65. Le dépôt Benelux 1319236 n'est pas enregistré pour les produits suivants :

Classe 25 : tous les produits.

66. Le dépôt Benelux 1319236 est enregistré pour les produits et services suivants, lesquels ne sont pas jugés similaires :

Classe 3 : tous les produits.

Classe 43 : tous les services.

67. Aucune partie 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 vu que l'opposition est partiellement justifiée.

La Haye, le 31 juillet 2017

Willy Neys,
rapporteur

Diter Wuytens

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman