



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2011563

du 11 septembre 2018

Opposant : **KORIAN**
Rue Balzac 21-25
75008 Paris
France

Mandataire : /

Marque invoquée 1 : **Enregistrement international 1210590**

KORIAN

Marque invoquée 2 : **Marque de l'Union européenne 14683981**

KORIAN

contre

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

Mandataire : **Trademark Matters C.V.**
Amersfoortsestraatweg 33b
1401 CV Bussum
Pays-Bas

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1320360**

Loriann

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 3 novembre 2015, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale 'Loriann' pour distinguer des produits et services en classes 25, 38 et 43. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1320360 et a été publié le 11 novembre 2015.

2. Le 7 janvier 2016, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement international 1210590, avec désignation de l'Union européenne, déposé et enregistré le 27 février 2014 pour des produits et services en classes 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 de la marque verbale KORIAN ;
- Marque de l'Union européenne 14683981, déposée le 15 octobre 2015 et enregistrée le 2 juin 2016 pour des produits et services en classes 10, 16, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 de la marque verbale KORIAN.

3. Il ressort des registres concernés que l'opposant est le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur une partie des produits et services en classes 10, 38 et 43 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 de la 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 la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 13 janvier 2016. 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. De plus, la procédure a été suspendue d'office vu que le deuxième droit invoqué n'était pas encore enregistré. La phase administrative de la procédure d'opposition a été clôturée le 1 mai 2017.

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. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant fait observer que les produits en classe 25 du défendeur sont similaires aux produits de l'opposant en classe 10 et à certains services en classe 44, ou à tout le moins complémentaires de ceux-ci. Les services en classe 38 du défendeur sont fortement similaires et même quasi-identiques aux services de l'opposant en classe 38 et les services en classe 43 du défendeur sont soit identiques, soit similaires aux services de l'opposant.

10. L'opposant explique que visuellement les deux signes ont une composition et une structure identique ou similaire. Les signes partagent cinq lettres sur sept/huit, placées dans le même ordre et selon le même rang. L'adjonction d'un N supplémentaire à la fin de la marque ne change en rien l'impression visuelle. Les signes se ressemblent donc fortement sur le plan visuel.

11. Phonétiquement, les deux signes en conflit ont en commun les lettres O-R-I-A-N. En outre, le rythme des signes est identiques. La lettre supplémentaire N dans le signe contesté ne change en rien sa prononciation. Il existe donc de fortes similitudes phonétiques entre les signes en conflit.

12. Conceptuellement, les deux signes étant des néologismes, ils ne peuvent pas être différenciés.

13. L'opposant est d'avis que le signe contesté est bien une imitation des marques antérieures, créant ainsi un risque de confusion particulièrement fort entre les signes. Les produits et services contestés sont identiques ou à tout le moins similaires, voire complémentaires, à ceux des marques invoquées. Les signes sont très similaires, tant d'un point de vue visuel, phonétique que conceptuel. Ils sont donc de nature à produire une impression d'ensemble similaire. Il est très probable que le consommateur moyennement attentif, qui n'aurait pas simultanément les signes sous les yeux, attribuerait à ceux-ci une origine commune.

14. Pour ces raisons, l'opposant demande que l'opposition soit acceptée et que l'enregistrement du signe soit refusé.

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur estime la présente opposition non-fondée. Il conteste la similitude et le caractère identique ou similaire des produits et services en cause.

16. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur fait remarquer que visuellement les signes sont différents. Ils diffèrent par leurs syllabes d'attaque KO et LO. De plus, la présence d'une lettre dupliquée ajoute une particularité au signe contesté et permet de distinguer clairement les signes en cause.

17. Phonétiquement, les signes sont également différents. Les consonnes d'attaque K et L, respectivement les séquences KO et LO ne présentent aucune similitude phonétique. Elles ne sont donc pas prononcées de la même façon.

18. Conceptuellement, les signes n'ont pas de signification particulière. Par conséquent, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel non plus.

19. Les différences entre les signes sont telles qu'un risque de confusion est exclu. Le défendeur conclut donc que l'opposition devrait être rejetée dans son intégralité et que le signe contesté devrait être enregistré.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

20. 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.

21. 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* ».

22. 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 ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323; voir 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227- 1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

23. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

24. 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.

25. Les deux droits invoqués étant identiques, ils ne seront mentionnés ensemble qu'une seule fois ci-dessous. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
KORIAN	Loriann

Comparaison visuelle

26. Le droit invoqué est une marque verbale composée d'un mot de six lettres KORIAN. Le signe contesté est une marque verbale composée d'un mot de sept lettres 'Loriann'.

27. Les cinq dernières lettres –ORIAN du droit invoqué sont reprises à l'identique dans le signe contesté. Les signes diffèrent par leur première lettre, K et L, et par l'ajout d'une lettre N à la fin du signe contesté. Bien que la première partie d'un signe 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, ECLI:EU:T:2004:79), dans le cas présent la différence portant sur la première lettre est insuffisante pour annihiler la ressemblance due à l'identité des cinq lettres suivantes. De plus, l'ajout de la lettre N supplémentaire à la fin du signe contesté n'est pas de nature à atténuer la ressemblance visuelle avec le droit invoqué non plus. La plupart des lettres, cinq des six lettres pour le droit invoqué et cinq des sept lettres pour le signe contesté, est reprise à l'identique.

28. Les signes se ressemblent visuellement dans un certain degré.

Comparaison phonétique

29. Le droit invoqué sera prononcé comme KO-RI-AN. Le signe contesté sera prononcé comme LO-RI-ANN. Les signes comptent tous trois syllabes. La seule différence phonétique se trouve dans la première lettre, respectivement un K dans le droit invoqué et un L dans le signe contesté. Comme déjà expliqué ci-dessus, bien que le consommateur attribue en général plus d'attention à la première partie d'une marque (TUE, Mundicor, précité), la seule différence de la première lettre ne suffira pas à neutraliser la similitude phonétique résultant de la prononciation identique des lettres suivantes ORIAN/ORIANN. Le N final supplémentaire à la fin du signe contesté n'influencera pas la prononciation.

30. Phonétiquement, les signes se ressemblent.

Comparaison conceptuelle

31. Le droit invoqué et le signe contesté n'ont pas de signification.

32. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas pertinente.

Conclusion

33. Les signes se ressemblent visuellement dans un certain degré. Phonétiquement, ils se ressemblent. Une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison des produits et services

34. 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).

35. Lors de la comparaison des produits et services des droits invoqués à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits et services tels que formulés au registre et les services tels qu'indiqués dans la demande de marque.

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 10 Vêtements médicaux. (Marque de l'Union européenne 14683981)	Cl 25 Clothing; footwear; headgear; swimwear; sportswear; leisurewear. <i>Cl 25 Vêtements ; Chaussures ; Maillots de bain ; Vêtements de sport ; Vêtements décontractés.</i>
Cl 38 Service de communications via un réseau informatique mondial (Internet). (Enregistrement International 1210590) Cl 38 Communication par réseaux électroniques. (Marque de l'Union européenne 14683981)	Cl 38 Telecommunication services; communication services for the electronic transmission of voices; transmission of data; electronic transmission of images, photographs, graphic images and illustrations over a global computer network; transmission of data, audio, video and multimedia files; simulcasting broadcast television over global communication networks, the Internet and wireless networks; provision of telecommunication access to video and audio content provided via an online video- on-demand service. <i>Cl 38 Services de télécommunications ; services de communication pour la transmission électronique de voix ; services de transmission de données ; transmission électronique d'images, de photos, d'illustrations et d'images graphiques sur un réseau informatique mondial ; transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo et de données ; télédiffusion simultanée des réseaux mondiaux de</i>

	<i>communications, Internet et réseaux sans fil ; fourniture d'accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la demande.</i>
<p>CI 43 Maisons de retraite pour personnes âgées; services de restauration; fourniture de repas; services de traiteurs; services de bars; services hôteliers; location et réservation de logements temporaires. (Enregistrement International 1210590)</p> <p>CI 43 Hébergement temporaire; services hôteliers; location de logements temporaires; réservation de logements temporaires; maisons de retraite pour personnes âgées; services de restauration; cafétérias; cafés-restaurant; cantines; services de traiteurs; services de bars; préparation de repas; fourniture de repas et de boissons; mise à disposition de logements fournissant des services d'assistance. (Marque de l'Union européenne 14683981)</p>	<p>CI 43 Hotel services; hotel reservation services; rental of temporary accommodation; business catering services; bar services; cafés; restaurants.</p> <p><i>CI 43 Services hôteliers ; réservation d'hôtels ; location de logements temporaires ; services de traiteurs d'entreprise ; services de bars ; services de cafés ; services de restauration.</i></p>
	<i>(N.B.: La langue originale du dépôt invoqué est l'anglais. La traduction en français de la liste des produits et services a été ajoutée pour augmenter la lisibilité de cette décision).</i>

Classe 25

37. Les produits du défendeur ne sont pas similaires aux produits en classe 10 de l'opposant. Les produits du signe contesté désignent des articles d'habillement courants destinés à recouvrir le corps humain. Les vêtements médicaux de l'opposant sont des vêtements particuliers destinés à être portés spécifiquement par le corps médical afin d'éviter une éventuelle contamination du patient. Ces produits ne présentent pas les mêmes fonction et destination. Ils ne répondent pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas à la même clientèle (tout public pour les premiers / professionnels de santé pour les seconds) et ils n'empruntent pas les mêmes canaux de distribution (entreprises de prêt-à-porter pour les seconds / entreprises spécialisées dans les vêtements médicaux pour les premiers). Le seul fait que les produits précités peuvent tous couvrir le corps humain pour le protéger et/ou le parer ne suffit pas pour les considérer comme similaires dès lors qu'ils répondent à des besoins spécifiques et s'adressent à un public bien distinct. Les produits du défendeur ne sont pas non plus similaires aux services de l'opposant en classes 38 et 43. En règle générale, les services diffèrent par leur nature des produits. Dans le cas de produits, il s'agit de produits physiques pouvant être transmis et dans le cas de services, d'activités non tangibles prestées. La mode d'utilisation est également inhérente à ces différences. Des produits et services peuvent cependant être complémentaires, certains services ne pouvant en effet pas être prestés sans l'utilisation de certains produits. En l'espèce il n'y a pas question d'une telle complémentarité entre les produits et services concernés.

Classe 38

38. Les services du défendeur sont similaires aux services de l'opposant en classe 38. Tous les services du défendeur, ainsi que ceux de l'opposant concernent en général des services de communications. Il s'agit de services permettant de transmettre une quelconque information. Ils partagent donc la même nature et fonction et ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises au même public.

Classe 43

39. Les « *services hôteliers ; location de logements temporaires ; services de bars ; services de cafés ; services de restauration* » sont repris à l'identique dans la liste de services de l'opposant. Ces services sont donc identiques.

40. Les services « *réservation d'hôtels* » du défendeur sont identiques aux services « *réservation de logements temporaires* » de l'opposant. Les « *services de traiteurs d'entreprise* » du défendeur sont identiques aux « *services de traiteurs* » de l'opposant. Les services visés par la marque antérieure incluent à chaque fois les services visés par la demande de marque, ces services sont donc considérés comme identiques (voir, en ce sens, arrêts TUE, Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002 et TUE, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005). Comme les services de réservation d'hôtels sont des services de réservation de logements temporaires et les services de traiteurs d'entreprise sont des services de traiteurs, ces services sont identiques.

Conclusion

41. Les produits du défendeur ne sont pas similaires aux produits et services de l'opposant. Les services du défendeur sont soit identiques, soit similaires aux services de l'opposant.

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. 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).

44. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Vu que la classification utilisée ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agit de services pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé, il faut conclure qu'en l'espèce le niveau d'attention du public est moyen.

45. Il convient de relever que 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 (voir arrêt Canon, déjà cité). L'Office est d'avis que les droits invoqués disposent d'eux-mêmes d'un caractère distinctif normal car ils ne décrivent aucune caractéristique des produits et services en question.

46. Les marques et le signe se ressemblent dans un certain degré visuellement et ils se ressemblent phonétiquement. Une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente. Les produits du défendeur ne sont pas similaires aux produits et services de l'opposant. Les services du défendeur sont soit identiques, soit similaires aux produits et services de l'opposant. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office est d'avis que le public peut croire que ces services peuvent provenir de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

47. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les services identiques et similaires.

IV. CONSÉQUENCE

48. L'opposition portant le numéro 2011563 est partiellement justifiée.

49. Le dépôt Benelux numéro 1320360 n'est pas enregistré pour les services suivants :

- Classe 38 : Tous les services.
- Classe 43 : Tous les services.

50. Le dépôt Benelux numéro 1320360 est enregistré pour les produits suivants :

- Classe 25 : Tous les produits.

51. 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 RE.

La Haye, le 11 septembre 2018

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Rudolf Wiersinga