



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2012055
du 17 avril 2018

Opposant : **M and M Direct Limited**
Clinton Road
Leominster Herefordshire HR6 0SJ
Royaume-Uni

Mandataire : **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendseweg 12
1382 LX Weesp
Pays-Bas

Droit invoqué : **FLUID** (marque de l'UE 12272084)

contre

Défendeur : **Damien Marechal**
Chaussée de Tongres 425
4450 Juprelle
Belgique

Mandataire : **Geradin société d'avocats SCRL**
Avenue Blonden 11
4000 Liège
Belgique

Signe contesté : **fluidfx** (Dépôt Benelux 1330733)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 15 avril 2016, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « fluidfx » pour distinguer des produits et services en classes 25, 35 et 41. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1330733 et publié le 20 avril 2016.
2. Le 8 juin 2016, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur la marque de l'Union européenne 12272084 de la marque verbale FLUID, déposée le 31 octobre 2013 et enregistrée le 25 mars 2014 pour des produits en classes 9, 18 et 25.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.
4. L'opposition était initialement dirigée contre tous les produits et services du signe contesté et basée sur tous les produits du droit invoqué. Avec l'introduction de ses arguments, l'opposant a limité la portée de l'opposition. Par conséquent, l'opposition est dirigée uniquement contre tous les produits en classe 25 et une partie des services en classe 35 du signe contesté et est basée sur les produits en classe 25 du droit invoqué.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, 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 un courrier envoyé le 13 juin 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. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 16 janvier 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 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 constate que les signes ont en commun l'élément identique FLUID. Étant donné qu'en principe le public pertinent se concentre surtout sur la partie initiale d'une marque, l'opposant en conclut que les signes se ressemblent visuellement.
10. L'élément identique FLUID se prononce dans les deux signes de la même façon en anglais, et dès lors, l'opposant estime que les signes se ressemblent sur le plan phonétique.
11. Conceptuellement, le mot FLUID veut dire « liquide » en anglais. Vu qu'en général le public pertinent au Benelux maîtrise bien la langue anglaise, cette signification sera comprise par ce public. Le suffixe « fx » dans le signe contesté n'ayant aucune signification, il est question d'une ressemblance conceptuelle, selon l'opposant.

12. L'opposant est d'avis que les produits du signe contesté en classe 25 sont identiques ou du moins fortement similaires aux produits du droit invoqué. Les services *organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles* et *organisation de défilés de mode à des fins commerciales* en classe 35 du signe contesté sont selon lui à considérer comme étant similaires aux produits du droit invoqué en classe 25.

13. Les autres services en classe 35 et les services en classe 41 n'étant pas similaires aux produits du signe contesté, l'opposant retire l'opposition pour ces services.

14. L'opposant prie à l'Office de reconnaître justifiée l'opposition et d'ordonner la radiation du signe contesté pour ce qui concerne les produits et services contre lesquels l'opposition se dirige.

B. Réaction du défendeur

15. Selon le défendeur, bien que la première syllabe FLUID des signes puisse être prononcée de manière similaire, la prononciation des deuxième et troisième syllabes FX du signe contesté diffère totalement. Il est impossible de prononcer FX en un son. Le défendeur estime donc que les signes sont manifestement distincts sur le plan phonétique.

16. Conceptuellement, le défendeur fait valoir que le droit invoqué est difficilement rattachable aux produits concernés, tandis que le signe contesté joue manifestement un rôle descriptif, car il décrit justement les produits qui seront utilisés par le défendeur dans le cadre de l'organisation de ses événements, à savoir de la mousse, de la fumée ou des bulles.

17. Le défendeur explique que ses produits vestimentaires ne seront utilisés que dans un but promotionnel de ses activités. Le droit invoqué par contre est clairement une marque vestimentaire, destinée à être apposée sur des vêtements achetés par les consommateurs. Le défendeur est donc d'avis que la destination et l'usage des produits diffèrent totalement de ceux du droit invoqué.

18. D'autre part, le défendeur estime que les services en classe 35 visés par l'opposition ne présentent aucune similarité avec les produits vestimentaires du droit invoqué. En aucun cas, l'organisation de défilés de mode ne peut être interprétée comme faisant partie de la définition des produits *vêtements, chaussures et chapellerie*.

19. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et prie dès lors à l'Office de rejeter l'opposition dans son entièreté.

III. DÉCISION

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 Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « 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. 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, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

24. 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).

25. Les signes à comparer sont les suivants :

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
| FLUID | Fluidfx |

Comparaison visuelle

26. Les deux signes sont des marques purement verbales, comprenant un mot de respectivement cinq et sept lettres.

27. Vu qu'on lit en général de gauche à droite, le consommateur moyen attachera plus d'attention à la première partie du signe contesté (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 Mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Cette première partie, FLUID, est identique au droit invoqué. Soit dit en passant que l'usage de lettres majuscules et de lettres minuscules est dénué de pertinence s'agissant de la comparaison visuelle de marques verbales (TUE, Nabersa (Faber), T-211/03, 20 avril 2005, ECLI:EU:T:2005:135 et Curon, T-353/04, 13 février 2007, ECLI:EU:T:2007:47). Il est vrai que le signe contesté comprend un élément supplémentaire, les lettres "fx", mais il s'agit là de deux lettres seulement qui se trouvent en outre tout à la fin du signe, tandis que les cinq premières lettres sont identiques et forment le même mot.

28. Visuellement, les signes se ressemblent.

Comparaison phonétique

29. Il n'est pas tout à fait juste que le droit invoqué et l'élément « Fluid » dans le signe contesté se prononcent en une seule syllabe, comme le suggère le défendeur (voir point 15), vu que les voyelles U et I seront prononcées séparamment : [flu-id]. Il est juste que la prononciation des lettres supplémentaires « fx » du signe

contesté est totalement différente de celle du droit invoqué, mais cela n'empêche pas qu'une partie tout aussi large est identique et se trouve par ailleurs au début du signe.

30. Les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

31. Les parties s'accordent sur le fait que le consommateur au Benelux comprendra tout de suite la signification du mot anglais FLUID (« liquide », « fluide »). Les lettres supplémentaires dans le signe contesté n'ont pas de signification et ne changent donc pas le concept du signe.

32. Le défendeur fait valoir qu'en relation avec les produits et services concernés, les signes ont une connotation différente (voir point 16). Or, l'Office fait remarquer que la signification très spécifique que donne le défendeur au signe contesté ne découle pas de la liste des produits et services.

33. Du point de vue conceptuel, les signes se ressemblent fortement.

Conclusion

34. La marque et le signe se ressemblent visuellement et phonétiquement. Sur le point conceptuel ils sont fort ressemblants.

Comparaison des produits et services

35. 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).

36. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement pris en considération, les produits et services tels que formulés au registre et ceux tels qu'indiqués dans la demande de marque.

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

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|---|--|
| Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. | Classe 25 Articles de chapellerie; articles vestimentaires de sport; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; sweats à capuche; t- shirts; tee-shirts; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; vestes. |
| | Classe 35 Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de défilés de mode à des fins commerciales. |

Classe 25

38. Les produits *articles de chapellerie* du signe contesté sont identiques aux produits *chapellerie* du droit invoqué.

39. Les produits articles vestimentaires de sport, sweat-shirts, sweat-shirts à capuche, sweats à capuche, t-shirts, tee-shirts, tee-shirts à manches courtes ou à manches longues et vestes du signe contesté font tous partie de la catégorie plus large et plus générale vêtements du droit invoqué et sont dès lors identiques à ces derniers. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les produits ou services visés par la marque antérieure incluent les produits ou services visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir en ce sens les arrêts TUE, Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:262 ; Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005, ECLI:EU:T:2005:420 et Prazol, T-95/07, 21 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

Classe 35

40. Selon l'opposant, mais sans justification de sa part, les services *organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles* et *organisation de défilés de mode à des fins commerciales* du signe contesté doivent être considérés comme similaires aux produits du droit invoqués en classe 25.

41. En général, les produits et les services sont par nature différents. Alors que les produits sont des marchandises tangibles (pouvant être transmises d'une personne à l'autre), les services sont des activités exercées par des professionnels. Par ailleurs, l'utilisation des produits et services diffère également. Cependant, les produits et les services peuvent tout à fait être complémentaires : certains services ne peuvent en effet pas être exécutés sans faire usage de certains produits.

42. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'il est uniquement question de complémentarité lorsque les produits et/ou services sont tellement liés que l'un ou l'autre des produits ou services 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 TUE, The O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

43. Dans le cas présent, cette complémentarité existe entre les produits du droit invoqué et les services du signe contesté. En effet, ces produits sont indispensables pour fournir les services. De plus, il est de pratique courante que les fabricants de vêtements organisent des défilés de mode afin de promouvoir ou de commercialiser leurs produits. Cette pratique est connue du public pertinent, à la fois les acheteurs de vêtements et les visiteurs des défilés de mode, et qui peut donc penser que la fourniture de ces produits et services est dans les mains des mêmes entreprises. Pour ces raisons, ces produits et services sont similaires.

Conclusion

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

A.2 Appréciation globale

45. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent en particulier un rôle dans l'appréciation du risque de confusion.

46. 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.

47. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits ou services en cause (arrêt Lloyd, déjà

cité). Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de produits qui peuvent être destinés au consommateur particulier normal, le niveau d'attention moyen devant donc être considéré comme normal.

48. 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 similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, déjà cités).

49. 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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Vu que le droit invoqué n'a pas de signification en relation avec les produits revendiqués, il dispose d'un caractère distinctif normal.

50. La marque et le signe se ressemblent visuellement et phonétiquement, tandis que la ressemblance conceptuelle est forte. Les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée sont en partie identiques et en partie similaires aux produits du droit invoqué. Sur cette base, et en observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que le public peut croire que les produits et services concernés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

51. Selon le défendeur, ses produits vestimentaires ne seront utilisés que dans un but promotionnel. L'Office fait remarquer, premièrement que ceci ne s'ensuit pas de la liste des produits et services et, deuxièmement que ceci n'exclut pas le risque de confusion avec les produits du droit invoqué. En effet, l'Office rappelle que seule la description des produits et services protégés et revendiqués est pertinente. A ce propos, il convient de souligner que l'utilisation envisagée ou effective d'une marque dont l'enregistrement est demandé, dans un secteur ou sur un marché déterminé, ne saurait être prise en compte dès lors que l'enregistrement considéré ne comporte une limitation en ce sens, fût-elle possible (TUE, arrêt M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juin 2004, ECLI:EU:T:2004:195 et arrêt ARTHUR ET FELICIE, déjà cité). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits et services 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, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juin 2008, ECLI:EU:C:2008:339 et TUE, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

C. Conclusion

52. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

53. L'opposition numéro 2012055 est justifiée.

54. Le dépôt Benelux 1330733 n'est pas enregistré pour les produits et services contre lesquels l'opposition était dirigée, à savoir :

Classe 25 Tous les produits.

Classe 35 Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de défilés de mode à des fins commerciales.

55. Le dépôt Benelux 1330733 est enregistré pour les services contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée, à savoir :

Classe 35 Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires; démonstration à des fins promotionnelles ou publicitaires; organisation d'événements, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation d'événements à des fins commerciales et publicitaires; organisation d'expositions à des fins commerciales; organisation d'expositions à des fins publicitaires; organisation d'expositions destinées aux entreprises; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de démonstrations à des fins commerciales; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; organisation de foires à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires commerciales; organisation de foires commerciales ou professionnelles; organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et de salons professionnels pour des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et de salons à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et de salons à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons à des fins commerciales; organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; organisation et conduite d'expositions à des fins commerciales; organisation et conduite de foires et d'expositions à des fins commerciales; organisation et conduite de foires et d'expositions à des fins publicitaires; organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; planification et organisation de foires, d'expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires; promotion de foires à des fins commerciales; réalisation d'expositions commerciales; réalisation d'expositions à des fins commerciales; réalisation d'expositions à des fins publicitaires; réalisation de foires commerciales; réalisation de salons professionnels; services d'organisation et de coordination de foires commerciales; services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; diffusion d'échantillons; diffusion de matériaux publicitaires dans la rue; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion de matériel publicitaire [feuilles, brochures et produits de l'imprimerie]; distribution d'imprimés publicitaires; distribution d'échantillons; distribution d'échantillons à des fins d'information publicitaire; distribution d'objets publicitaires; distribution de matériel promotionnel.

Classe 41 Tous les services.

56. 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 du Règlement d'exécution. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 17 avril 2018

Willy Neys
Rapporteur

Saskia Smits

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif :

Rémy Kohlsaas