

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**du 29 avril 2009**

**N° 2000761**

**Opposant:**

**LYLE & SCOTT LIMITED**

Unit 3, First Floor, Ashted Lock, Dartmouth Middleway  
B7 4AZ Aston Science Park, Birmingham  
Grande-Bretagne

**Mandataire:**

**Bureau Gevers S.A.**

Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
Belgique

**Marques:**

Droit invoqué 1 :  (enregistrement communautaire 2637940)

Droit invoqué 2 :  (enregistrement communautaire 2638617)

Droit invoqué 3 :  (enregistrement communautaire 3658218)

*contre*

**Défendeur:**

**LES COMPLICES Société Anonyme**

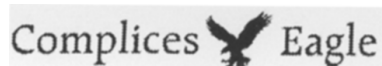
20, rue Rabelais  
93100 Montreuil Sous Bois  
France

**Mandataire:**

**Office Hanssens S.p.r.l.**

40, square Marie-Louise, Boîte 19  
1000 Bruxelles  
Belgique

**Marque contestée:**




(dépôt Benelux 1116092)

## I. FAITS ET PROCEDURE


### A. Faits


1. Le 25 juillet 2006, le défendeur a introduit un dépôt Benelux pour la marque semi-figurative


Complices  Eagle

pour distinguer des produits en classes 3, 9, 14, 18 et 25. La demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1116092 et a été publiée le 31 août 2006.

2. Le 30 octobre 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques figuratives communautaires antérieures suivantes:

-  portant le numéro 2637940, déposée le 2 avril 2002 pour des produits en classes 18, 25 et 28 et enregistrée le 28 août 2003;

-  portant le numéro 2638617, déposée le 2 avril 2002 pour des produits en classes 18, 25 et 28 et enregistrée le 10 février 2004;

-  portant le numéro 3658218, déposée le 16 avril 2004 pour des produits en classes 9, 14 et 18 et enregistrée le 14 juillet 2005.

3. L'opposant est le titulaire des droits invoqués, comme le fait apparaître le registre.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits désignés par le dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués des enregistrements antérieurs.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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. L'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé le 6 novembre 2006, aux parties, un avis relatif à la recevabilité de la procédure.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 7 janvier 2007. L'Office a adressé le 18 janvier 2007, aux parties, un avis relatif au début de la procédure. Un délai jusqu'au 18 mars 2007 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 8 mars 2007, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition, qui ont été envoyés par l'Office au défendeur le 20 mars 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 21 mai 2007, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Etant donné que la date finale pour l'introduction de sa réaction était un dimanche, la réaction du défendeur - conformément à la règle 3.9 du règlement d'exécution - a été reçue à temps. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 1<sup>er</sup> juin 2007.

11. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

12. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

## II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b CBPI: *risque de confusion en raison de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits des marques en question.*

### A. Arguments de l'opposant

14. L'opposant invoque d'abord la Communication no. 4/03 du Président de l'OHMI concernant l'utilisation des intitulés des classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire, et en particulier le point qui octroie la protection la plus large à cette hypothèse.

15. Selon l'opposant il ne fait aucun doute que certains des produits en classe 9 et tous les produits contenus en classes 14, 18 et 25 sont identiques ou à tout le moins très similaires à ceux proposés par l'opposant dans ces mêmes classes. Les produits en classe 3 doivent être considérés comme complémentaires et similaires aux produits de l'opposant, vu qu'il est, en effet, courant qu'un fabricant de vêtements décline une gamme de produits dérivés. Il soulève aussi que ses produits sont actuellement très « en vogue » et ajoute à cet égard un article de presse.

16. Quand on visite les sites Internet respectifs des parties, on peut constater, selon l'opposant, que les produits proposés à la vente sous le signe contesté sont identiques aux produits de l'opposant.

17. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant affirme que, d'un point de vue visuel, les marques sont hautement similaires. Elles représentent toutes à l'identique (ou comportant d'infimes différences) une silhouette d'aigle en vol sur le point de se poser ou de fondre sur sa proie.

Le mot « Eagle » étant descriptif, la seule dissemblance qui reste est le mot « complices » qui ne peut cependant pas suffire à lui seul pour empêcher la confusion. Au niveau conceptuel, les marques sont également fortement similaires.

18. D'un point de vue phonétique, l'opposant estime qu'il n'y a pas de comparaison possible. Vu qu'il s'agit essentiellement de vêtements et accessoires ou des produits dérivés, l'opposant est d'avis que l'impact oral de la marque est beaucoup moins important.

19. L'opposant fait remarquer que le défendeur n'hésite pas à utiliser son nouveau signe en reprenant uniquement la représentation de l'aigle, ce qui vient encore augmenter la confusion déjà existante.

20. L'opposant renvoie à deux décisions rendues au niveau communautaire et dont les enseignements lui paraissent pouvoir s'appliquer *mutatis mutandis* à la présente opposition.

21. L'opposant conclut qu'il y a lieu – au vu de tout ce qui précède – de déclarer l'opposition fondée.

#### **B. Réaction du défendeur**

22. Contrairement à ce que l'opposant prétend, il n'y a, selon le défendeur, aucun risque de confusion entre les signes en question. Dans le signe contesté, les éléments dénominatifs « Complices » et « Eagle » sont dominants. Le défendeur conclut que les signes ne concordent pas visuellement, ni conceptuellement et que la concordance phonétique n'existe pas non plus.

23. Le terme « Complices » est arbitraire pour les produits désignés et constitue l'élément d'attaque. Le graphisme d'un rapace perd, selon le défendeur, son caractère distinctif et attractif primaire compte tenu de sa dimension et de sa place. De plus, ce graphisme est différent de celui des rapaces invoqués. Le signe du défendeur peut, selon ce dernier, être lu et prononcé, contrairement aux marques de l'opposant.

24. Par ailleurs, le défendeur estime que l'opposant ne peut prétendre à un monopole sur toutes les variantes d'un aigle dans la position de vol revendiquée, qui se retrouve dans de nombreux emblèmes et autres marques, isolées ou en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs. Le public est selon le défendeur habitué à pareilles représentations d'un aigle qui a ainsi perdu de son caractère distinctif. Il conclut que les marques de l'opposant ne peuvent donc être considérées comme des marques « fortes ».

25. Le défendeur souligne qu'il existe aussi des enregistrements dans les mêmes classes de produits de marques antérieures au dépôt des marques de l'opposant, qui comportent une représentation d'un aigle dans une position de vol similaire.

26. En ce qui concerne l'argument de l'opposant, à savoir que les produits en classe 3 sont complémentaires et/ou similaires, le défendeur estime que cette interprétation n'est manifestement pas

raisonnable et vide de sa substance toutes les dispositions relatives au classement des produits et services et la règle de spécialisation de l'enregistrement des marques.

27. Par rapport à la communication no. 4/03 du Président de l'OHMI le défendeur est d'avis que celle-ci est invoquée à tort et lui semble avoir été mal interprétée. Il en résulte selon le défendeur qu'une spécification générale couvre les spécifications particulières et non l'inverse.

28. Le défendeur renvoie également à deux décisions en matière communautaire, dont les enseignements lui paraissent pouvoir s'appliquer à la présente opposition.

29. Le défendeur sollicite le rejet de l'opposition et l'enregistrement de son signe. Au cas où l'Office serait d'avis que son argumentation se révèle insuffisante, le défendeur demande la possibilité de déposer des clarifications, arguments ou pièces.

### **III. DECISION**

#### **A. Risque de confusion**

30. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

31. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: *"Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits existants 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"*.

32. Selon la jurisprudence constante de la CJCE relative à l'interprétation de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 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 CJCE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999; 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; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

#### **Comparaison des signes**




33. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (comp. article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI rapproché de l'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 (CJCE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

34. 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.

35. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJCE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

36. Vu que les signes des marques invoqués avec les numéros 2638617 et 3658218 sont identiques, l'Office procédera d'abord à la comparaison conjointe de ces signes avec le signe contesté :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	
	

*Comparaison visuelle*

37. Les droits invoqués sont des marques figuratives qui représentent un aigle en vol, sur le point de se poser ou de fondre sur sa proie.

38. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est une marque complexe, constituée des éléments verbaux « Complices » et « Eagle », avec au milieu de ces deux éléments la représentation d'un aigle en vol.

39. Visuellement, les deux signes ont en commun la représentation d'un profil d'aigle noir, orienté vers la gauche, avec des pattes en avant, aux griffes et ailes déployées et avec la tête légèrement vers le bas. Les légères différences entre les représentations respectives des aigles sont surtout dues au caractère moins détaillé de l'aigle du signe contesté. Ceci n'altère toutefois pas l'impression globale quasi-identique des éléments graphiques en présence.

40. En effet, il faut rappeler dans ce contexte que les consommateurs ont souvent un souvenir imparfait des marques. Un tel consommateur - qui n'a pas les deux aigles sous les yeux et qui ne peut procéder à leur comparaison détaillée - ne conservera en mémoire qu'une image réduite et imparfaite de leurs caractéristiques.

41. Malgré le fait qu'en règle générale, dans les signes complexes, l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif, il y a lieu de préciser que, étant donné que les marques sont perçues comme un tout, les consommateurs percevront la représentation de l'aigle en vol également dans le signe contesté, nonobstant le fait que c'est le mot « Complices » qui est l'élément d'attaque dans ce signe (voir en ce sens: TPI, Pelikan, T-389/03, 17 avril 2008). En effet, la représentation quasi-identique de l'aigle en vol n'est nullement négligeable, mais occupe au sein du signe contesté une place tout aussi essentielle que les éléments verbaux « Complices » et « Eagle » qui l'encadrent et est dès lors apte à retenir l'attention du consommateur. En effet, cet élément figuratif ne forme pas, avec les éléments verbaux présents dans le signe contesté, un tout indivisible, mais garde sa nature indépendante et distinctive dans ce signe.

42. L'Office conclut que, sur le plan visuel, les signes se ressemblent.

#### *Comparaison phonétique*

43. Bien que les marques invoquées soient des marques purement figuratives, vu qu'il s'agit d'une marque figurative représentant un aigle, le public pertinent du Benelux fera référence aux marques antérieures en utilisant le terme correspondant au terme aigle dans leur langue maternelle, à savoir en néerlandais « adelaar », en français « aigle », en allemand « Adler » ou encore en anglais « eagle ».

44. Le signe contre lequel l'opposition est dirigée se compose des éléments verbaux « Complices » et « Eagle ».

45. La prononciation de la deuxième partie du signe contesté est très proche de la translittération française « aigle » qui sera utilisée par le public francophone du Benelux pour faire référence à la marque invoquée.

46. Dès lors, sur le plan phonétique, il existe une ressemblance limitée entre les signes en cause.

#### *Comparaison conceptuelle*

47. Comme mentionné ci dessus, les marques invoquées seront perçues par le public pertinent comme la représentation d'un aigle.

48. Le signe contesté est constitué des mots « Complices », « Eagle » et une représentation d'un aigle.

49. Le mot « Complices » signifie, selon le Petit Robert de la langue française : « 1. Qui participe à l'infraction commise par un autre → associé ; 2. qui favorise l'accomplissement d'une chose → entendu »<sup>1</sup>.

50. Le mot « Eagle » est le mot anglais pour aigle, qui est d'ailleurs la désignation de l'élément figuratif qui le précède dans ce signe.

51. Vu que les signes en cause évoquent tous les deux le concept d'un aigle, l'Office constate que l'impression d'ensemble des signes se ressemble au niveau conceptuel.

*Conclusion*

52. L'impression d'ensemble des signes en cause se ressemble au niveau conceptuel. Sur le plan visuel, les signes se ressemblent et sur le plan phonétique, il existe une ressemblance limitée.

**A.2. Comparaison des produits**

53. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, arrêt Canon, déjà cité).

54. Vu que les signes des deux derniers droits invoqués sont identiques, l'Office traitera leurs produits également de manière confondue.

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	CI 3 Préparations pour blanchir, préparations pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie; produits cosmétiques anti-solaire et pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le bain (non à usage médical); lotions capillaires, baumes pour les cheveux, produits pour les soins et pour la teinture des cheveux; produits cosmétiques; produits de maquillage, fards, rouge à lèvres, mascara, fonds de teint; vernis pour les ongles; shampooing; laits et huiles de toilette; cirage; produits cosmétiques pour les animaux.

<sup>1</sup> Le Petit Robert de la langue française, 2009.



<p>CI 9 Appareils et instruments d'optique; lunettes, verres (lunettes), lunettes de soleil; clips solaires; lentilles; étuis, chaînes, cordons, montures, supports, branches, plaquettes, bandes de mousse et cordons, montures pour lunettes et lunettes de soleil; verres à usage optique ou conçus pour protéger les yeux; dispositifs anti-éblouissants; lunettes de protection; lunettes; protections de lunettes et cordonnets pour lunettes; oculaires et instruments contenant des oculaires; monocles; pince-nez; visières et lunettes; oeillets d'oculaires; lunettes de protection pour le sport; protège-yeux; lunettes et lunettes de protection; appareils de découpage de mousses rigides; filtres anti-éblouissants et filtres colorés; étuis pour tous les produits précités; étuis, récipients et supports pour lentilles de contact; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.</p>	<p>CI 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments optiques en particulier lunettes de vue, lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres de contact; appareils et support pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des sons ou des images; appareils et supports pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des données numériques et/ou analogiques des sons et des images; jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.</p>
<p>CI 14 Horlogerie et appareils et instruments chronométriques; horloges et montres; bracelets de montres; articles de bijouterie; bijouterie fantaisie; porte-clés, chaînes pour clés, colliers, bracelets, boucles d'oreille, broches et bagues; articles en métaux précieux ou plaqués compris dans la classe 14; récipients conçus pour transporter les produits précités; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.</p>	<p>CI 14 Métaux précieux et leur alliages; produits en ces matières; chandeliers et candélabres; objets d'art et statues, argenterie et orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers); ustensiles pour fumeurs; boîtes, corbeilles, écrins; médailles et pièces de monnaie, tous fait de métaux précieux et de leurs alliages ou en plaqué; bijoux en métaux précieux, bijoux de fantaisie, notamment des bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, broches, chaînes de montres, chaînes et colliers, sautoirs, épingles de cravates, médaillons; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; notamment des montres, bracelets de montre, réveille-matin, horloges électriques, chronomètres.</p>

<p>CI 18 Articles entièrement ou principalement en cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles, mallettes et valises; bagages; fourre-tout; sacs à main; étuis à clés, portefeuilles, bourses, porte-documents; ceintures; bagages pour le transport de vêtements; mallettes; porte-chéquiers; pochettes pour passeports; porte-cartes de crédit; parapluies: parasols; cannes. (E 3658218)</p> <p>CI 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. (E 2638617)</p>	<p>CI 18 Cuir et imitation cuir, sacs à dos, sacs de provisions; sacs à roulettes, sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs d'écoliers; cartables; sacs à mains, sacs du soir, sacs de sports autres que ceux destinés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs de voyages, portes documents, porte feuilles, porte cartes de crédits, cartables, malles et valises; parapluies, parasols; laisses, fouets; portemonnaies non en métaux précieux.</p>
<p>CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.</p>	<p>CI 25 Vêtements en particulier, lingerie, sous vêtements, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chemisiers, pulls, pantalons, jupes, robes, bermudas, shorts, chaussettes, bas, collants, ceintures, cravates, étoles et foulards, vestes, manteaux, anoraks, imperméables, parkas; chaussures, pantoufles, chaussons, bottes; chapellerie en particulier chapeaux, casquettes, bonnets et bérets.</p>
<p>CI 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.</p>	

*Classe 3*

55. Les produits de la classe 3 du signe contesté peuvent être classifiés, d'une part, comme des produits hygiéniques utilisés pour nettoyer des objets ou des lieux, et d'autre part comme des produits de soin pour les hommes et les animaux. Il ressort à l'évidence que tous ces produits ont une nature complètement différente et n'ont pas la même provenance commerciale que les produits des marques antérieures. En effet, ils répondent à des besoins complètement différents et ils ne sont pas couramment vendus dans les mêmes magasins ou dans les mêmes rayons d'étalage. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.

56. Les produits « savons; produits de parfumerie; produits cosmétiques anti-solaire et pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le bain (non à usage médical); lotions capillaires, baumes pour les cheveux, produits pour les soins et pour la teinture des cheveux; produits cosmétiques; produits de maquillage, fards, rouge à lèvres, mascara, fonds de teint; vernis pour les ongles; shampooing; laits et huiles de toilette » du signe contesté désignent diverses

préparations et substances destinées aux soins du corps et des cheveux, à leur toilette, leur beauté ou leur soin, issus de l'industrie des cosmétiques et distribués dans les parfumeries et les linéaires spécialisés des grandes surfaces. Ces produits n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits des marques antérieures, plus particulièrement les produits en classe 25, qui sont des articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer, issus de l'industrie de la confection et distribués dans les magasins d'habillement.

57. Nonobstant le fait que certaines sociétés, plus particulièrement des grandes marques du secteur du prêt-à-porter, ont tendance aujourd'hui à diversifier leur activité 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 : « *Force est de constater que, en eux-mêmes, les produits de parfumerie et les produits en cuir relevant de la classe 18 ne sauraient être considérés comme similaires. En effet, les produits de parfumerie et les produits en cuir sont manifestement différents sous l'angle tant de leur nature que de leur destination ou de leur utilisation. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que ceux-ci sont concurrents ou fonctionnellement complémentaires. Une conclusion identique s'impose en ce qui concerne la comparaison entre les produits de parfumerie et les articles d'habillement relevant de la classe 25. Ceux-ci se différencient aussi, en eux-mêmes, sous l'angle tant de leur nature que de leur destination ou de leur utilisation. Aucun élément ne permet, non plus, de considérer que ceux-ci sont concurrents ou complémentaires* » (voir TPI, Tosca Blu, T-150/04, 11 juillet 2007; voir également décision opposition OBPI, Rebel & Republic, no. 2000439).

#### Classe 9

58. Les produits « appareils et instruments optiques en particulier lunettes de vue, lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres de contact » en classe 9 du dépôt contesté sont similaires, voire même identiques aux produits de l'opposant, vu qu'il s'agit d'une même catégorie de produits, à savoir des produits de l'optique, comme des lunettes et leurs étuis, ainsi que des lentilles et leurs récipients.

59. Les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et support pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des sons ou des images; appareils et supports pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des données numériques et/ou analogiques des sons et des images » sont similaires, voire complémentaires aux appareils et instruments d'optique, vu que ces produits peuvent être incorporés dans les appareils et instruments d'optique ou peuvent être utilisés ensemble, comme par exemple des microscopes et des lentilles, des caméras et des objectifs et des systèmes de contrôle ou de mesurage d'autoroutes et des lecteurs de CD ou DVD qui utilisent des rayons optiques.

60. Les « jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision » sont similaires aux jeux en classe 28 de l'opposant, vu qu'il s'agit dans les deux cas de jeux. La nature et la destination de ces produits sont dès lors identiques.

61. Vu que la liste des produits de l'opposant consiste en des produits optiques et des produits y afférents, les autres produits de cette classe ne sont pas similaires aux produits de l'opposant. Ils ont une toute autre nature et destination que les produits de l'opposant.

#### *Classe 14*

62. Les produits en classe 14 sont identiques, voire fortement similaires aux produits des marques antérieures.

63. Les produits de la demande d'enregistrement « produits en métaux précieux et leur alliages; bijoux en métaux précieux, bijoux de fantaisie, notamment des bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, broches, chaînes de montres, chaînes et colliers, sautoirs, épingles de cravates, médaillons ; horlogerie et instruments chronométriques; notamment des montres, bracelets de montre, réveille-matin, horloges électriques, chronomètres » relèvent *expressis verbis* des produits en classe 14 des marques invoquées.

64. Les « chandeliers et candélabres; objets d'art et statues, argenterie et orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers); ustensiles pour fumeurs; boîtes, corbeilles, écrins; médailles et pièces de monnaie, tous fait de métaux précieux et de leurs alliages ou en plaqué » sont identiques, voire similaires aux produits « articles en métaux précieux ou plaqués compris dans la classe 14 ». En effet, la classification utilisée par l'opposant est plus générique et peut comprendre les produits du défendeur.

65. Les produits « métaux précieux et leur alliages » ainsi que les « pierres précieuses » sont les produits de base des produits revendiqués par les marques antérieures en classe 14. Il existe donc un lien direct et incontestable entre ces produits. On retrouve d'ailleurs ces produits souvent ensemble chez un joaillier.

#### *Classe 18*

66. Les produits suivants de la demande d'enregistrement relèvent *expressis verbis* des produits en classe 18 des marques invoquées : « cuir et imitation cuir ; porte feuilles, porte-documents, porte cartes de crédits, sacs à mains; malles et valises; parapluies, parasols; fouets ».

67. Les produits « sacs à dos, sacs de provisions; sacs à roulettes, sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs d'écoliers; cartables; sacs du soir, sacs de sports autres que ceux destinés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs de voyages ; cartables » sont tous des sacs, à savoir un accessoire destiné à contenir différents éléments, comme de l'argent, des papiers, des fards, des maillots de bain, des bagages, etc. Ces produits sont dès lors fortement similaires aux produits « mallettes et valises; bagages; sacs à main; bagages pour le transport de vêtements; mallettes » de l'opposant, vu qu'ils partagent la même destination et ont une même nature.

68. Une « laisse » est un lien avec lequel on attache un chien ou un autre animal pour le mener, le maintenir à ses côtés. Souvent une telle laisse est en cuir ou en métal. La destination est donc similaire

à celle d'un fouet et il existe également, entre les deux, une certaine complémentarité. Prenons l'exemple d'un cheval que l'on doit dresser.

69. Les « porte-monnaies non en métaux précieux » sont identiques, voire fortement similaires aux « bourses » et « portefeuilles » de l'opposant en classe 18. Il s'agit dans les deux cas de produits destinés à contenir de l'argent, à savoir de la monnaie ou des billets de banque.

70. Donc les produits de la classe 18 sont en partie identiques et en partie similaires.

#### *Classe 25*

71. Les produits en classe 25 « vêtements en particulier lingerie, sous vêtements, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chemisiers, pulls, pantalons, jupes, robes, bermudas, shorts, chaussettes, bas, collants, ceintures, cravates, étoles et foulards, vestes, manteaux, anoraks, imperméables, parkas; chaussures; chapellerie en particulier chapeaux, casquettes, bonnets et bérets » sont identiques aux produits en classe 25 de la marque antérieure. En effet, l'utilisation des mots « en particulier » indique qu'il s'agit seulement d'une énumération d'exemples non-limitative.

72. Les produits « pantoufles, chaussons, bottes » sont fortement similaires aux chaussures en classe 25 de la marque de l'opposant. Les chaussons sont des chaussures d'intérieur souples, légères et chaudes<sup>2</sup> et les pantoufles des chaussons bas, sans tige, ni talon<sup>3</sup>. Les bottes sont des chaussures (de cuir, caoutchouc, crêpe, toile, plastique, fourrure) qui enferment le pied et la jambe et parfois la cuisse<sup>4</sup>. Ces produits ont donc une nature et destination similaire et peuvent dans certains cas avoir un usage concurrentiel.

#### *Conclusion*

73. Dès lors, l'Office conclut que les produits sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement non similaires.

74. Vu que les produits du premier droit invoqué sont identiques aux produits de la deuxième marque invoquée, l'Office ne procédera plus, pour des raisons d'économie de procédure, à la comparaison de ce signe car ceci n'aura plus d'impact sur le résultat final.

#### **B. Autres facteurs pertinents**

75. En ce qui concerne l'argument de l'opposant relatif aux intitulés des classes (voir supra, 14), l'Office se réfère à la communication de l'Office du 1<sup>er</sup> septembre 2002 concernant la terminologie à utiliser dans la liste de produits et services lors d'un dépôt. Un dépôt qui utilise les « intitulés de classe » est réputé avoir été effectué pour les produits et/ou services qui figurent dans « l'intitulé » de la classe concernée.

---

<sup>2</sup> Voir Le Petit Robert de la langue française, 2009.

<sup>3</sup> Voir Le Petit Robert de la langue française, 2009.

<sup>4</sup> Voir Le Petit Robert de la langue française, 2009.

76. En ce qui concerne l'argument du défendeur relatif à l'application des classes (voir supra, 26), l'Office affirme que le classement n'a qu'un but administratif. L'article 2.20, alinéa 3 CBPI prévoit explicitement que « la classification adoptée pour l'enregistrement des marques conformément à l'Arrangement de Nice, ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude des produits ou services ».

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

78. 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

79. 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 a gardé en mémoire. 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 de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Force est de constater que les produits s'adressent à un public très divers, sans qu'une attention spécifique ne puisse être retenue. Le public concerné est dès lors formé de consommateurs moyens.

80. En ce qui concerne la remarque de l'opposant relative à l'utilisation du défendeur de la représentation de l'aigle sans les éléments verbaux (voir supra, 19) ainsi qu'aux produits offerts par les parties (voir supra, 16), l'Office soulève que, lors de l'appréciation de la présente opposition, un tel argument ne peut pas être retenu, étant donné que l'Office doit se baser sur les signes et produits comme enregistrés et déposés.

81. 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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, précité). Le défendeur a soulevé qu'il existe beaucoup de marques qui comportent la représentation d'un tel aigle (voir supra, 24). Toutefois, le simple fait qu'il existe d'autres marques, combinées ou non avec d'autres éléments, n'implique pas nécessairement que les marques antérieures n'aient pas de caractère distinctif.

82. L'opposant n'ayant pas suffisamment démontré que la marque antérieure jouissait d'un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu'en avait le public, cet argument ne peut pas être retenu. Dès lors, l'Office considère que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal.

83. La CBPI et le Règlement d'exécution ne prévoient pas la possibilité pour le défendeur de demander de pouvoir introduire des arguments ou pièces supplémentaires. Toutefois, l'Office a la possibilité, s'il considère que cela se justifie, de demander à une ou aux deux parties de déposer des arguments ou des pièces complémentaires dans un délai fixé à cet effet (voir règle 1.17, 1, g du Règlement d'exécution). Etant donné que l'Office estime qu'il dispose de tous les éléments pertinents, cette règle n'est pas invoquée. De plus, il revient aux parties de décider quels arguments elles veulent introduire.

### C. Conclusion

84. Vu ce qui précède, la ressemblance aux niveaux conceptuel et visuel, ainsi que la ressemblance limitée sur le plan phonétique, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause en ce qui concerne les produits identiques et similaires.

### IV. CONSÉQUENCE

85. L'opposition est partiellement justifiée.

*Par ces motifs, l'Office décide que*

86. L'opposition portant le numéro 2000761 est partiellement fondée.

87. La demande de marque Benelux portant le numéro 1116092 n'est pas enregistrée pour les produits suivants :

- Cl 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et support pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des sons ou des images; appareils et supports pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des données numériques et/ou analogiques des sons et des images; appareils et instruments optiques en particulier lunettes de vue, lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres de contact; jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.
- Cl 14 Métaux précieux et leur alliages; produits en ces matières; chandeliers et candélabres; objets d'art et statues, argenterie et orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers); ustensiles pour fumeurs; boîtes, corbeilles, écrins; médailles et pièces de monnaie, tous fait de métaux précieux et de leurs alliages ou en plaqué; bijoux en métaux précieux, bijoux de fantaisie, notamment des bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, broches, chaînes de montres, chaînes et colliers, sautoirs, épingles de cravates, médaillons; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; notamment des montres, bracelets de montre, réveille-matin, horloges électriques, chronomètres.
- Cl 18 Cuir et imitation cuir, sacs à dos, sacs de provisions; sacs à roulettes, sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs d'écoliers; cartables; sacs à mains, sacs du soir, sacs de sports autres que ceux destinés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs de voyages, porte-documents, portefeuilles, porte-cartes de crédits,

cartables, malles et valises; parapluies, parasols; laisses, fouets; porte-monnaie non en métaux précieux.

- Cl 25 Vêtements en particulier lingerie, sous vêtements, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, chemisiers, pulls, pantalons, jupes, robes, bermudas, shorts, chaussettes, bas, collants, ceintures, cravates, étoles et foulards, vestes, manteaux, anoraks, imperméables, parkas; chaussures, pantoufles, chaussons, bottes; chapellerie en particulier chapeaux, casquettes, bonnets et bérets.

88. La demande de marque Benelux portant le numéro 1116092 est enregistrée pour les produits suivants :

- Cl 3 Préparations pour blanchir, préparations pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie; produits cosmétiques anti-solaire et pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques pour le bain; sels pour le bain (non à usage médical); lotions capillaires, baumes pour les cheveux, produits pour les soins et pour la teinture des cheveux; produits cosmétiques; produits de maquillage, fards, rouge à lèvres, mascara, fonds de teint; vernis pour les ongles; shampooing; laits et huiles de toilette; cirage; produits cosmétiques pour les animaux.
- Cl 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.

89. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison avec la règle 1.32 du règlement d'exécution.

La Haye, le 29 avril 2009

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Françoise Dufrasne