

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2002367**

**du 18 septembre 2009**

**Opposant:** **BBS International GmbH**

Welschdorf 220

77761 Schiltach

Allemagne

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

40, Square Marie-Louise, Boîte 19

1000 Bruxelles

Belgique

**Marque invoquée 1:**



(enregistrement international 547771)

**Marque invoquée 2:**

BBS

(enregistrement international 567454)

**Marque invoquée 3:**



(enregistrement international 844380)

*contre*

**Défendeur:** **IGS RIVA S.r.l.**

Via Collegio, 10

Fraz. Ruina

44030 RO (Ferrara)

Italie

**Mandataire:** **DLA Piper Nederland N.V.**

Boîte postale 75258

1070 AG Amsterdam

Pays-Bas


**Marque contestée:**



(dépôt international 940150)

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 27 août 2007, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque semi-figurative  désignant entre autres le Benelux, pour distinguer des produits en classe 12. Le dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 940150 et a été publié le 29 novembre 2007 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2007/43*.

2. Le 17 janvier 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement au Benelux de ce dépôt international. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- l'enregistrement international no. 547771, déposée le 10 janvier 1990 pour des produits en classe 12, de la marque semi-figurative :



- l'enregistrement international no. 567454, déposée le 14 février 1991 pour des produits en classe 12, de la marque verbale BBS ;
- l'enregistrement international no. 844380, déposée le 24 septembre 2004 pour des produits en classe 12, de la marque semi-figurative :



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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et basée sur tous les produits des marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, rapproché de l'article 2.18 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'opposition a été notifiée aux parties le 29 janvier 2008.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 30 mars 2008. En date du 1<sup>er</sup> avril 2008, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la communication concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 1<sup>er</sup> juin 2008 compris étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments étayant l'opposition.

9. Le 27 mai 2008, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 29 mai 2008, un délai jusqu'au 29 juillet 2008 compris étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. En date du 29 juillet 2008, le défendeur a réagi. Le 4 août 2008, l'Office a transmis cette réaction à l'opposant.

11. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais fixés 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 et services en question.

### **A. Arguments de l'opposant**

14. Selon l'opposant, les signes comprennent comme parties communes et distinctives les lettres BBS et sont donc ressemblants et susceptibles d'être confondus. La typographie du dépôt contesté n'est pas de nature à éluder la ressemblance et est par ailleurs très similaire à celle de la première marque invoquée.

15. L'opposant développe encore que les marques antérieures sont entièrement reprises dans le signe contesté BBS-RIVA et que ce signe ne forme pas dans son ensemble une unité au sein de laquelle l'élément BBS aurait perdu son individualité et son pouvoir distinctif propre.

16. La marque BBS est, selon l'opposant, mondialement connue et est donc particulièrement distinctive. Il est selon lui incontestable que des pièces de freins pour automobiles et des « roues de véhicules » sont des pièces qui seront associées par les consommateurs aux produits de l'opposant. Il remarque que ces produits sont destinés à être distribués dans des points de vente identiques et à une clientèle identique.

17. En ce qui concerne la troisième marque invoquée, l'opposant relève qu'elle est destinée à distinguer des bicyclettes, soit un type de véhicules comportant non seulement un système de freinage, mais également des roues de véhicules.

18. La présence dans le signe d'un autre élément qui pourrait éventuellement être jugé distinctif, n'est pas de nature à éviter la confusion. Il sera, selon l'opposant, considéré comme un nom donné à une extension de la gamme de produits de l'opposant.

19. L'opposant demande par conséquent que l'Office refuse l'enregistrement pour la totalité des produits couverts par le dépôt international.

#### **B. Réaction du défendeur**

20. Le défendeur estime que les signes ne se ressemblent pas. En effet, le suffixe ne peut pas être négligé dans l'appréciation globale. Vu que la marque se compose d'une abréviation de trois lettres qui ne signifie rien pour le consommateur moyen, elle ne dispose pas d'un pouvoir distinctif élevé. Le pouvoir distinctif du signe réside dans l'élément RIVA.

21. Par ailleurs, le défendeur souligne que le consommateur ne lira même pas la combinaison des lettres dans le signe comme BBS, mais probablement comme 885 ou toute autre combinaison de lettres et de chiffres.

22. Le défendeur conteste aussi l'argument de l'opposant qu'il existe une ressemblance visuelle entre les signes, ce vu la différence de couleur, le nombre de lettres et le trait d'union. Par rapport à la comparaison auditive, le défendeur soulève qu'il n'est pas possible de séparer artificiellement les éléments du signe. Considéré dans son ensemble, le signe contesté ne comporte aucune similitude auditive avec les marques invoquées.

23. Bien que la marque et le signe soient enregistrés pour la même classe, ils n'ont pas la même description de produits et ne sont dès lors pas identiques. Le défendeur développe encore qu'il s'agit effectivement de produits pour automobiles, mais que la substitution des produits n'est pas possible. Le consommateur moyen n'associera pas un frein avec une jante.

24. Le défendeur réfute l'allégation de l'opposant prétendant que la marque invoquée est une marque ayant une réputation mondiale et estime même que cette marque n'est pas connue au Benelux.

25. Par rapport à la troisième marque invoquée, déposée pour des bicyclettes, le défendeur considère que ce produit ne provoquera aucune confusion avec les produits proposés par le défendeur.

26. Selon le défendeur, un consommateur moyen ne confondra pas les produits proposés par le défendeur avec les produits de l'opposant et ne considérera pas le dépôt contesté comme une expansion de la gamme de produits de l'opposant.

27. Enfin, le défendeur fait encore référence à quelques affaires, tant au niveau communautaire qu'au niveau national, qui sont à ses yeux comparables.

28. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes et estime donc le refus du dépôt litigieux non fondé.

**III. DECISION**

**A.1. Risque de confusion**

29. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> sous a 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 sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI.

30. 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”.*

31. Selon la jurisprudence constante de la CJCE 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 CJCE, 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; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

**Comparaison des produits**

32. 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).

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

- *Marque invoquée IR567454*

<b>Opposition basée sur:</b>	<b>Opposition dirigée contre:</b>
<p>Cl 12 Jantes en métal léger pour voitures particulières, pièces de carrosserie, notamment spoilers avant et arrière en matière plastique.</p>	<p>Cl 12 Freins et embrayages, disques et mâchoires de freins et leurs parties, pinces de freins, plaquettes de freins, pompes et soupapes de freins, suspensions et amortisseurs, servomécanismes pour véhicules, roues de véhicules, avant-trains pour motocycles.</p>

34. Tant les produits du dépôt contesté que les produits de la marque invoquée sont des pièces d'assemblage pour véhicules. Ils sont donc destinés au même public qui d'une part est constitué de garagistes et d'autre part de personnes entretenant eux-mêmes leur véhicule.

*Conclusion*

35. Les produits en question sont similaires, vu que le public leur attribuera une même origine.


**Comparaison des signes**

36. 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 (CJCE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

37. 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.

38. Les signes à comparer sont les suivants:

- *Marque invoquée IR567454*

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
<b>BBS</b>	

*Comparaison visuelle*

39. Le droit invoqué est une marque verbale constituée de trois lettres, BBS.

40. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est une marque complexe en noir et blanc, composée de deux mots comprenant respectivement trois et quatre lettres, à savoir BBS et RIVA, liés par un trait d'union.

41. L'Office ne partage pas l'avis du défendeur que le public puisse lire dans l'élément d'attaque du signe litigieux autre chose que BBS. Même si c'était le cas, l'Office estime qu'au moins une partie du public lira BBS.

42. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas

toujours les signes et les évoque souvent en utilisant l'élément verbal. Tel est le cas pour le signe contesté, vu l'utilisation d'une typographie peu distinctive; l'élément verbal est donc l'élément dominant.

43. Dans le cas de marques verbales ou essentiellement verbales, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TPI, arrêt Mundicor, T-183/02 et 184/02, 17 mars 2004). Il convient de tenir compte des circonstances spécifiques de l'espèce. Dans ce cas précis, la marque invoquée est entièrement reprise au début du signe contesté et y maintient un caractère distinctif. Le droit invoqué est l'élément d'attaque du signe contesté dans lequel il forme un élément indépendant par l'utilisation du trait d'union qui suit cet élément.

44. Dès lors, l'Office constate que sur le plan visuel, l'impression d'ensemble donnée par les signes est ressemblante.

#### *Comparaison phonétique*

45. La marque invoquée est un sigle de trois lettres, qui seront prononcées l'une après l'autre, comme trois syllabes. Le signe contesté est composé du même sigle, ainsi que de l'élément verbal RIVA. La prononciation de l'élément d'attaque est identique. Aux trois premières syllabes du signe contesté sont ajoutées deux syllabes (RI et VA).

46. Sur le plan auditif, c'est également la première partie qui en général attire principalement l'attention du consommateur (voir arrêt Mundicor, précité).

47. Dès lors, l'Office constate que sur le plan auditif, l'impression d'ensemble donnée par les signes est ressemblante.

#### *Comparaison conceptuelle*

48. Les deux signes n'ont aucune de signification dans une des langues comprises par le public Benelux. L'aspect conceptuel n'a donc pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

#### *Conclusion*

49. Sur les plans visuels et auditifs, l'impression d'ensemble donnée par les signes est ressemblante. Etant donné que les deux signes n'ont pas de signification pour le public concerné, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

### **A.2. Autres facteurs pertinents**

50. 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.

51. 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).

52. 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. 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, déjà cité). Comme mentionné ci-dessus (voir point 34), le public concerné est un public mixte ayant un niveau d'attention pouvant varier selon les personnes en question. Il se peut que les amateurs de voitures aient un niveau d'attention plus élevé que les garagistes, ou inversement. Pour l'appréciation de la présente opposition, l'Office prendra en considération la partie de ce public ayant l'attention la plus faible, à savoir un public d'un niveau d'attention moyen.

53. 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). La notoriété a été invoquée, mais pas prouvée. Vu que la marque n'a pas de signification par rapport aux produits désignés, cette marque dispose d'un pouvoir distinctif normal.

54. Comme mentionné ci-dessus, le droit invoqué est l'élément d'attaque du signe contesté dans lequel il forme un élément indépendant par l'utilisation du trait d'union qui le suit. Le consommateur confronté aux signes pourrait croire que le dépôt litigieux est une marque dérivée de la marque de l'opposant.

## **B. Conclusion**

55. Les produits en question sont similaires, vu que le public leur attribuera une même origine. Sur les plans visuels et auditifs, l'impression d'ensemble donnée par les signes est ressemblante. Etant donné que les deux signes n'ont pas de signification pour le public concerné, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition. L'Office conclut que le public peut croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées et qu'il existe dès lors un risque de confusion.

56. Vu que l'Office a constaté l'existence d'un risque de confusion entre le signe contesté et un des droits invoqués, il n'y a plus lieu de revenir sur les autres droits invoqués.

## **IV. CONSÉQUENCE**

57. L'opposition est justifiée.

*Par ces motifs, l'Office décide que*



58. L'opposition portant le numéro 2002367 est fondée.

59. Le dépôt international no. 940150 n'est pas enregistré au Benelux.

60. 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 en liaison avec la règle 1.32 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 18 septembre 2009

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard