

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DECISION en matière d'OPPOSITION**  
**N° 2002972**  
**du 20 janvier 2010**

**Opposant :** **Michael Huber München GmbH**  
Feldkirchener Str. 15  
85551 Kirchheim  
Allemagne

**Mandataire :** **Octroibureau Los en Stigter B.V.**  
Weteringschans 96  
1017 XS Amsterdam  
Pays-Bas

**Marque invoquée :** **GECKO** (enregistrement européen 3423688)

*contre*

**Défendeur :** **Marketing and Business Products**  
ZA des 4 nations,  
2 rue Henri Farman  
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE,  
France

**Mandataire :** **BREDEMA**  
**IP Assets management & Strategy**  
38, avenue de l'Opéra  
75002 Paris  
France

**Marque contestée :**



(numéro de dépôt international 955103)

**I. Faits et procédure****A. Faits**

1. Le 25 octobre 2007, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque combinée



pour distinguer des produits en classes 2, 9 et 16, entre autres pour le Benelux. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 955103 et a été publié le 17 avril 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2008/11*.

2. Le 18 juin 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt au Benelux. L'opposition est basée sur l'enregistrement européenne de la marque verbale GECKO, déposée le 22 octobre 2003 et enregistrée le 15 mars 2005 pour des produits en classe 2.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de l'enregistrement communautaire invoqué.

4. L'opposition est dirigée contre une partie des produits du dépôt contesté, à savoir contre tous les produits en classe 2, et est basée sur tous les produits revendus par l'enregistrement antérieur.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1<sup>er</sup>, joint 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 a adressé la notification concernant la recevabilité de l'opposition à l'OMPI et à l'opposant le 4 juillet 2008.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 novembre 2008, suite à une demande conjointe des parties introduite le 29 août 2008 de suspension de la procédure d'opposition. Dans cette même lettre, le défendeur a constitué un mandataire dans la procédure d'opposition. Le 14 novembre 2008, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai de deux mois étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 22 décembre 2008, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition ; accompagnés d'une traduction, ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 9 janvier 2009, un délai jusqu'au 9 mars 2009 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Bien que le défendeur n'ait pas réagi sur le fond, la constitution du mandataire du 29 août 2008 ainsi que la demande conjointe de la suspension de la procédure d'opposition constituent une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 3 sous b. CBPI.

11. Le 16 mars 2009, à l'échéance du délai pour l'introduction d'une réaction, une communication a été envoyée aux deux parties les informant que l'opposition était en attente d'une décision.

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 2.18, alinéa 1<sup>er</sup>, joint à 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 l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services des marques en question.

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

14. L'opposant relève en premier lieu que les produits en classe 2 du signe contesté sont identiques aux produits de sa marque.

15. Ensuite, l'opposant insiste sur le fait que son entreprise est la plus grande entreprise du Hubergroup, qui lui fait partie des cinq plus grands producteurs d'encre d'imprimerie du monde. Le droit invoqué est une marque importante pour l'opposant et est, par conséquent, enregistrée dans divers autres pays que ceux de l'Union européenne.

16. En ce qui concerne la ressemblance entre le droit invoqué et le signe contesté, l'opposant souligne que la partie figurative de ce signe est d'une importance secondaire par rapport à l'élément verbal.

17. Ensuite, l'opposant remarque que les éléments « print » et « by MBP » peuvent en grande partie être négligés dans l'évaluation de la ressemblance entre le signe et la marque. L'élément « print » est, selon l'opposant, descriptif pour les produits concernés. L'indication « by MBP » sera, également selon l'opposant, interprétée par le public pertinent comme une indication que le produit de l'entreprise provient de MBP. L'opposant réfère au jugement de la CJUE dans l'affaire Thomson Life et remarque que la simple réunion du nom de l'entreprise d'un tiers avec une marque enregistrée ne peut pas enlever un risque de confusion entre la marque composée et la marque enregistrée.

18. Suite à ce qui précède, l'opposant conclut que l'élément dominant du signe contesté est l'élément ECO. Selon l'opposant, il peut être établi qu'il existe une grande ressemblance phonétique et une ressemblance visuelle moyenne entre le droit invoqué et le signe contesté.

19. En résumé, l'opposant est d'avis qu'il existe un risque de confusion entre GECKO et ECO, une ressemblance qui est accentuée par le fait que les produits concernés sont identiques.

20. L'opposant demande par conséquent que l'Office refuse l'enregistrement pour les produits en classe 2.

### **B. Réaction du défendeur**

21. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments ou pièces (supra point 10).

### III. DECISION

#### A.1. Risque de confusion

22. 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.

23. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: *"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"*.

24. 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; 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; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

#### Comparaison des signes


25. 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 (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

26. 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.

27. 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 (CJUE, 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).

28. Les signes à comparer sont les suivants:

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

29. Le droit invoqué est une marque verbale, constituée des lettres GECKO. GECKO signifie « lézard grimpeur portant aux doigts des quatre pattes des lamelles adhésives » (Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009). Le mot GECKO est composé de deux syllabes.

30. Le signe contesté est une marque complexe, constitué des mots « print » et « eco » et de la combinaison des lettres « MBP », précédée de l'article « by ». Le mot « print », dégradé de blanc à gris, est placé sur un fond noir ; le mot « eco », en blanc, sur un fond vert et les lettres blanches « MBP » sur un fond bleu en dégradé allant de bleu foncé à bleu ciel. Dans la lettre « M » se trouvent quelques traits en forme de triangle, dont un trait est plus gras, sur lequel quatre traits plus fins sont placés en équerre. Le signe contesté a partiellement une signification. « Print » veut dire « imprimer », « eco » est une abréviation usuelle pour « écologique » qui veut dire : « qui respecte l'environnement » (Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009). L'indication « by MBP » n'a pas de signification spécifique. Le signe contesté est donc composé de quatre mots qui comptent au total sept syllabes, contrairement à la marque invoquée qui se compose d'un seul mot. Seul les lettres E, C et O du droit invoqué sont repris dans le signe contesté. La prononciation de cette combinaison de lettres sera en outre différente pour les deux signes suite à la lettre « k » qui suit la lettre « c » du droit invoqué.

31. L'Office est d'avis que la marque et le signe ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble.

*Comparaison des produits*

32. Pour raison d'économie procédurale, l'Office abandonne la comparaison des produits. Ceux-ci ne peuvent plus avoir d'influence sur la décision à prendre. Même au cas où les produits étaient identiques, il ne pourrait être question de risque de confusion puisque la marque et le signe ne se ressemblent pas. Afin de faciliter la lecture et la considération de l'étendue de cette opposition, les produits en question sont repris ci-dessous.

CI 2 Encres d'imprimerie, en particulier encres	CI 2 Encres d'imprimerie.
---	---------------------------

hélioliquides et couleurs d'imprimerie pour l'impression flexographique	
--	--

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

33. L'opposant souligne que le droit invoqué est une marque importante et que cette marque est, par conséquent, enregistrée dans divers autres pays que l'Union européenne. Cet argument n'est pas opportun, puisque l'Office ne peut que tenir compte des données telles que mentionnées dans le registre.

#### **B. Conclusion**

34. Le signe contesté ne ressemble pas, dans son impression d'ensemble, au droit invoqué. Pour cette raison, l'Office n'a pas comparé les produits. En effet, même si les produits étaient identiques, il ne pourrait tout de même pas être question de risque de confusion puisque les signes ne se ressemblent pas.

#### **IV CONSÉQUENCE**

35. L'opposition portant le numéro 2002972 n'est pas justifiée.

36. La demande de marque Internationale portant le numéro 955103 sera enregistrée pour le Benelux.

37. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur 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 20 janvier 2010

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys