



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2004559

du 14 mars 2013

Opposant : **GROUPE GO SPORT (Société Anonyme)**
17, avenue de la Falaise
38360 Sassenage
France

Mandataire : **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
Belgique

Droit invoqué 1 : **Enregistrement communautaire 5212261**
WANABEE

Droit invoqué 2 : **Enregistrement communautaire 4404737**

Wanabee

contre

Défendeur : **ARIH oglaševalska agencija, d.o.o.**
Celovška 32
1000 LJUBLJANA
Slovénie

Mandataire : **PATENTNA PISARNA, d.o.o.**
Čopova 14, p.p. 1725
1000 Ljubljana
Slovénie

Marque contestée : **Dépôt international 1004208**
Wannabesociety.com



1. Le 12 mars 2009, le défendeur a procédé au dépôt international de la marque verbale « wannabesociety.com », pour distinguer des produits et services en classes 16, 25, 35 et 38. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1004208 et a été publié le 16 juillet 2009 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2009/26*.

2. Le 29 septembre 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement dudit dépôt. L'opposition est basée sur les droits antérieurs suivants :

- Enregistrement communautaire, numéro 5212261, de la marque verbale « WANABEE » déposée le 4 juillet 2006 et enregistrée le 8 mai 2007 pour des produits en classes 22, 25 et 28 ;
- Enregistrement communautaire, numéro 4404737, déposé le 21 mars 2005 et enregistré le 4 mai 2006 pour des produits en classes 22, 25 et 28, de la marque semi-figurative suivante :

Wanabee

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. Initialement, l'opposition fut introduite contre tous les produits et services du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par les enregistrements antérieurs. Au moment de l'introduction de ses arguments, l'opposant a limité l'étendue de l'opposition à tous les produits en classe 25 et à certains services en classe 35 du dépôt contesté.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1^{er} joint à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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. Le 1 octobre 2009, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé à l'opposant et à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'OMPI »), la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. Suite à plusieurs demandes conjointes des parties, la période de *cooling off* a été prolongée. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 2 juin 2010. Le 9 juin 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 9 août 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

Le 9 août 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 25 août 2010, un délai jusqu'au 25 octobre 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le défendeur n'a plus réagi. Le 22 juillet 2011, l'Office a envoyé aux parties une communication disant que le défendeur n'avait pas réagi sur le fond de l'opposition, mais que les demandes conjointes de suspension, constituaient une réaction conformément à l'article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI et que l'Office allait donc statuer.

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

II. MOYENS DES PARTIES

12. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 ou services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

13. L'opposant donne tout d'abord une brève description de ses activités et s'étonne du dépôt en question, étant donné qu'il s'était déjà opposé précédemment avec succès contre des dépôts similaires du déposant.

14. Dans ses arguments, l'opposant limite son opposition contre les produits en classe 25 et certains services en classe 35 du dépôt invoqué.

15. Concernant la comparaison des signes, et en tenant compte du caractère distinctif et dominant de l'élément « WANNABE » au sein du signe contesté, l'opposant relève qu'il existe une ressemblance visuelle importante entre les signes, vu qu'ils ont en commun une longue séquence d'attaque de 7 lettres communes, placées dans le même ordre. Sur le plan phonétique, les signes sont susceptibles d'être lus et prononcés identiquement. De ce fait, l'opposant est d'avis qu'il est question d'une importante identité phonétique entre les signes. A défaut d'une signification quelconque, toute comparaison conceptuelle est impossible, conclut l'opposant.

16. Par ailleurs, l'opposant relève qu'il a pu constater sur le site web du défendeur que ce dernier utilise sur ses produits le signe « WANNABE » et non pas « WANNABESOCIETY.COM ».

17. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant constate que les produits visés par le dépôt contesté en classe 25 sont identiques, voire similaires aux produits de la classe 25 désignés par les droits invoqués. L'opposant considère que les services en classe 35 du dépôt contesté sont similaires aux produits couverts en classes 22, 25 et 28 des droits invoqués. Par rapport aux services de vente au détail à distance revendiqués par le dépôt contesté, qui ne précisent pas le type de produits concernés par ces services, l'opposant estime qu'il faut considérer que potentiellement, tous les types de produits sont visés, y compris ceux couverts par la marque de l'opposant.

—

a.

18. L'opposant considère que le niveau d'attention du public est un niveau d'attention normal.

o

19. Selon l'opposant, les droits invoqués jouissent d'un caractère distinctif élevé, tant intrinsèquement que du fait de leur usage depuis de très nombreuses années sur le territoire Benelux et au niveau communautaire.

20. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion entre les droits invoqués et le dépôt contesté. Il prie l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté pour les produits et services en question et de condamner le défendeur au paiement des taxes et frais exposés par l'opposant en vertu de l'article 81, paragraphe 1 du RMC.

B. Réaction du défendeur

21. Le défendeur n'a pas réagi quant au fond (voir supra, point 10).

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 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 que : « *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 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 ; 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 produits et services

25. 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, précité).

26. Lors de la comparaison des produits des droits invoqués avec les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits et services tels que formulés aux registres, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque, en tenant compte de la limitation indiquée par l'opposant.

27. Les listes de produits couvertes par les droits antérieurs étant identiques, elles seront traitées ci-dessous de manière confondue, sous l'appellation le « droit invoqué ».

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camouflages, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes.	
CI 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie et notamment pour le sport, chaussures de ski, de football, de rugby, de danse, de plage, après-ski.	CI 25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; tee-shirts; tee-shirts personnalisés; sous-vêtements; pantalons.
CI 28 Jeux, à l'exception des jeux de "GO", jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations pour arbres de Noël.	
	CI 35 Services de vente en gros et au détail de produits divers, y compris lacets, tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, tee-shirts, tee-shirts personnalisés, sous-vêtements, pantalons, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël ; services de vente au détail par courrier ; services de commercialisation de produits par Internet ; services de vente en ligne (services de commerce électronique) ; services de vente au détail par catalogue.

—

o.

29. Les produits « vêtements, chaussures, articles de chapellerie » en classe 25 du dépôt contesté, sont repris *expressis verbis* dans la liste des produits en classe 25 du droit invoqué. Ils sont donc identiques.

30. Les produits restants, à savoir « *tee-shirts personnalisés; sous-vêtements; pantalons* », sont des produits spécifiques appartenant à la catégorie plus générale des vêtements et sont dès lors identiques. 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 ; Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005 et Prazol, T-95/07, 21 octobre 2008).

Classe 35

31. En premier lieu, il convient de relever que la formulation utilisée en classe 35 n'est pas suffisamment précise. L'ajout de quelques exemples non-limitatifs, suite à l'utilisation des termes « y compris » n'est en soi pas une précision vu que ces services peuvent avoir trait à nombre d'autres produits. En outre, s'agissant de la comparaison des « services de vente au détail par courrier ; services de commercialisation de produits par Internet, services de vente en ligne (services de commerce électronique) ; services de vente au détail par catalogue » avec les produits en cause, il convient de rappeler que la Cour de justice de l'UE a jugé dans l'arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, 7 juillet 2005), qu'il devait être exigé du demandeur de marque qu'il précise les produits ou types de produits concernés par ces services. À cet égard, il y a lieu de relever que le défendeur n'a nullement précisé les produits ou types de produits concernés par les « services de vente au détail par courrier ; services de commercialisation de produits par Internet, services de vente en ligne (services de commerce électronique) ; services de vente au détail par catalogue » (voir, en ce sens, TUE, arrêt du 24 septembre 2008, The O Store, T-116/06).

32. Force est donc de constater que les services en classe 35 du dépôt contesté peuvent en raison d'un libellé très général, inclure tous les produits, y compris ceux couverts par la marque antérieure. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'ils présentent des similitudes avec les produits concernés.

33. En second lieu, il convient de relever que les produits énumérés en classe 35 du dépôt contesté sont des produits identiques, voire similaires aux produits de la marque antérieure.

34. En l'espèce, on ne peut dès lors que constater que le rapport entre les services fournis dans le cadre du commerce de détail et les produits visés par la marque antérieure est caractérisé par un lien étroit, en ce sens que les produits sont indispensables ou pour le moins importants, pour la prestation desdits services, ces derniers étant précisément fournis lors de la vente de ces produits. Tout comme il fut jugé par la Cour dans l'arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (précité), l'objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, la Cour ayant par ailleurs relevé que ce commerce comprend, outre l'acte juridique de vente, toute l'activité déployée par l'opérateur en vue d'inciter à la conclusion d'un tel acte. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l'absence de ces derniers (voir, en ce sens, arrêt The O Store, précité).

—

n.

35. D'autre part, le rapport entre les produits visés par la marque antérieure et les services fournis dans le cadre du commerce de détail de produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque antérieure, est également caractérisé par le fait que lesdits services tiendront, du point de vue du consommateur pertinent, un rôle important lorsqu'il procédera à l'achat des produits proposés à la vente.

36. Vu le fait que les services fournis dans le cadre du commerce de détail ont en l'espèce pour objet des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque antérieure, il s'ensuit qu'ils sont étroitement liés aux produits en question, le rapport existant entre ces services et ces produits étant caractérisé par une complémentarité telle que décrite au point 33 ci-dessus. Ainsi, lesdits services et produits présentent incontestablement des similitudes, eu égard au fait qu'ils sont complémentaires et que les premiers sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les seconds sont proposés à la vente. Il résulte donc de l'ensemble de ce qui précède qu'un certain degré de similitude existe entre les produits et les services en cause.

37. S'agissant des « *services de vente en gros* », il convient de relever qu'ils sont étroitement liés aux produits couverts par la marque antérieure, car lesdits services visent en tant qu'objets ces produits. Ils sont donc similaires (voir, par analogie, TUE, arrêt ROSALIA DE CASTRO, T-421/10, 5 octobre 2011).

Conclusion

38. Les produits et services en question sont identiques, voire similaires.

Comparaison des signes

39. 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.

40. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

41. 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, arrêt 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 (TUE, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

—
p.
42.
o

Les signes à comparer sont les suivants :

- Concernant le premier droit invoqué (enregistrement communautaire n°5212261)

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
WANABEE	Wannabesociety.com

Comparaison conceptuelle

43. L'élément « .com » à la fin du signe contesté apparaît comme un élément descriptif peu susceptible de retenir l'attention du public, qui y verra une référence à l'activité commerciale en ligne du défendeur, plutôt qu'une information sur l'origine de ses produits et services.

44. L'élément « society » est un mot anglais qui désigne une entreprise, une association, un groupe. De plus, vu la ressemblance qu'il présente avec le mot français « société », il convient de noter qu'il est possible qu'une grande partie du public reconnaisse dans ce terme, une description du type d'entreprise à l'origine des produits en cause (comme dans « société anonyme » par exemple). Pour cette partie du public, l'élément « society » a donc un impact limité dans l'évaluation du risque de confusion entre les deux signes.

45. Le terme « wannabe » du signe contesté, ayant également comme notation alternative « wannabee », signifie en anglais « *quelqu'un qui rêve de devenir comme son idole* ». Vu les deux orthographes possibles, il ne peut pas être exclu que la partie du public Benelux qui comprend la signification de ce terme va associer le seul élément verbal de la marque invoquée « wanabee » au terme anglais « wannabe(e) ». Quoi qu'il en soit, ce terme n'est pas descriptif des produits et services revendiqués et il sera perçu par le public comme étant l'élément le plus dominant des deux signes.

46. Pour la partie du public qui comprend la signification du terme « wannabe », il existe une ressemblance conceptuelle entre les signes en cause. Pour la partie du public qui ne comprend pas cette signification, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison visuelle

47. La marque invoquée est une marque verbale, écrite en majuscules et composée de sept lettres, à savoir « WANABEE ».

48. Le dépôt contesté est également une marque purement verbale, composée de deux éléments, à savoir un élément de quatorze lettres « Wannabesociety » et un élément de trois lettres précédé par un point : « .com ».

49. Comme mentionné ci-dessus, l'élément « .com » apparaît comme un élément descriptif et non distinctif. A cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, le public ne considérera en règle générale pas un élément descriptif d'une marque complexe comme l'élément

—

α

distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par cette marque (TUE, arrêts Budmen, T-129/04, 9 juillet 2003 et Activity Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007).

50. De plus, le consommateur attache en règle générale plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004).

51. La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de l'UE du 4 mai 2005, Westlife, T-22/04 et du 12 novembre 2008, Ecoblue, T-281/07). Bien que la partie initiale des deux signes ne soit pas identique, l'identité de six lettres placées dans le même ordre, crée une impression d'ensemble fortement similaire. L'ajout de l'élément verbal « society » dans le signe contesté ne remet pas cette conclusion en cause. En effet, vu la position initiale de l'élément verbal « Wannabe », l'attention du public pertinent se portera davantage sur ce terme.

52. L'Office conclut qu'il existe un certain degré de ressemblance visuelle entre les signes en conflit.

Comparaison phonétique

53. La marque invoquée est composée de trois syllabes, le signe contesté de neuf.

54. Toutefois, le consommateur moyen aura tendance à abréger oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer (TUE, arrêt GREEN by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009). Vu le caractère peu distinctif et descriptif de l'élément « .com », élément habituel pour désigner une activité commerciale sur Internet, il est fort probable qu'il ne sera pas prononcé par le public.

55. Phonétiquement, les termes « WANABEE » et « Wannabe », placés en début de signes seront en l'espèce prononcés de la même manière. L'ajout de l'élément « society » comme second terme dans le signe contesté aura une influence, toutefois limitée, sur l'impression phonétique globale produite par le dépôt contesté. En effet, l'élément verbal « society » sera perçu comme un élément secondaire du dépôt contesté. Conformément à la jurisprudence citée au point 50 (TUE, arrêt Mundicor, précité), le public pertinent attachera, en l'espèce, davantage d'importance à la première partie du dépôt contesté.

56. Par conséquent, l'Office conclut que les signes en cause ont un certain degré de ressemblance phonétique.

Conclusion

57. Les signes ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes se ressemblent pour une partie du public. Pour une autre partie du public, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

A.2. Appréciation globale

—

a.

58. 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.

59. 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, précités).

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

61. 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, précité). L'opposant prétend que les droits invoqués jouissent d'un pouvoir distinctif important en raison de la connaissance que le public en a. L'opposant ne fournit toutefois aucune pièce attestant de cette connaissance par le public. Cet argument ne peut donc pas être pris en considération. Dès lors, vu que les droits invoqués n'ont pas de signification en relation avec les produits et services revendiqués, ils disposent d'un caractère distinctif normal.

62. En conclusion, vu la ressemblance des signes constatée, l'Office est d'avis que le public pourra croire que les produits et services en question proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

63. L'argument de l'opposant concernant l'usage réel du signe fait par le défendeur sur son site Internet (voir point 16) est sans pertinence dans le cadre de l'appréciation du présent dossier, vu que l'Office ne peut se baser que sur les signes tels qu'ils figurent au registre.

64. L'opposant demande que le défendeur soit condamné au paiement des taxes et frais exposés par l'opposant en vertu de l'article 81, paragraphe 1 du RMC. Etant donné qu'il s'agit ici d'une procédure Benelux, régie par la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle, l'article pertinent est l'article 2.16, alinéa 5 CBPI. De plus, selon la règle 1.32, alinéa 3 du RE, les dépens à charge de la partie succombante sont fixés à un montant égal au montant de la taxe de base pour l'opposition.

C. Conclusion

—

n.

65. Sur base de ce qui précède, l'Office considère qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des produits et services identiques ou similaires.

66. Etant donné que l'opposition a abouti sur base du premier droit invoqué, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion avec le second droit invoqué. Une telle comparaison ne peut en effet pas influencer le résultat final.

IV. CONSÉQUENCE

67. L'opposition numéro 2004559 est justifiée.

68. Le dépôt international portant le numéro 1004208 n'est pas enregistré au Benelux pour les produits et services suivants :

- Classe 25 (*tous les produits*)
- Classe 35 : « *Services de vente en gros et au détail de produits divers, y compris lacets, tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, tee-shirts, tee-shirts personnalisés, sous-vêtements, pantalons, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël ; services de vente au détail par courrier ; services de commercialisation de produits par Internet ; services de vente en ligne (services de commerce électronique) ; services de vente au détail par catalogue* ».

69. Le dépôt international portant le numéro 1004208 est enregistré au Benelux pour les produits et services suivants, contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée :

- Classe 16 (*tous les produits*)
- Classe 35 : « *Publicité ; gestion d'activités commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité en ligne sur réseaux informatiques ; publicité ; publipostage ; diffusion d'annonces publicitaires ; mise à jour de matériel publicitaire ; rédaction de textes publicitaires ; publication de textes publicitaires ; services de mise en page à des fins publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur des supports de communication ; location de matériel publicitaire ; traitement administratif de commandes d'achats ; distribution d'échantillons ; promotion des ventes pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration de produits ; services de marketing et services de vente en gros et au détail de produits divers, y compris savons, savons liquides, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, crèmes pour la peau et lotions pour le corps, crèmes pour les mains, shampooings, gels pour les cheveux, lotions capillaires, dentifrices, désodorisants, désodorisants pour la maison, désodorisants de véhicules, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, programmes informatiques*

—
P
M
O

(logiciels téléchargeables), programmes informatiques enregistrés, logiciels enregistrés, sonneries de téléphone téléchargeables à partir de réseaux informatiques, préservatifs, métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, articles de bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, insignes en métaux précieux, papier, carton et produits en ces matières, produits imprimés, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel d'instruction et d'enseignement, matières plastiques pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés, cuir et imitations de cuir et produits en ces matières, peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, literie, oreillers, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, verreries, porcelaines et faïences, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, insignes, boutons et insignes décoratifs, moquettes, tapis, paillassons et nattes, tentures murales non en matières textiles, produits alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farines et préparations de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, sirop de mélasse, sel, vinaigre, sauces, condiments, épices, glace à rafraîchir, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, tabac, articles pour fumeurs, allumettes ; services de ventes par Internet ; études de marketing, recherche de marchés ; investigations pour affaires, recherches commerciales ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs (espaces-conseil destinés aux consommateurs) ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; organisation d'expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; gestion de fichiers informatiques ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; compilation d'informations dans des bases de données informatiques ; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques ».

- Classe 38 (tous les services)

70. 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 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 14 mars 2013

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn