

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2004594

du 30 juin 2011

Opposant : **GROTTO S.p.A**
Via Ponte dei Granatieri 4
36010 Chiuppano (Vicenza)
Italie

Mandataire : **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Droit invoqué 1 : **G.A.S.**
(enregistrement communautaire 5018403)



Droit invoqué 2 :
(enregistrement communautaire 2867463)

contre

Défendeur : **LAMKHATRI Abdelhak**
Rue Haute 24
1435 Corbais
Belgique

Mandataire : **Dominique Léonard**
Avenue des Cdts Borlée 43
1370 Jodoigne
Belgique


Marque contestée : **GASOIL**
(dépôt Benelux 1183110)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 12 juin 2009, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « GASOIL » pour distinguer des produits en classe 25. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1183110 et a été publiée le 3 juillet 2009.

2. Le 1^{er} octobre 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les droits antérieurs suivants :

- Enregistrement communautaire, numéro 5018403, de la marque verbale « G.A.S. » déposée le 30 mars 2006, et enregistrée le 8 octobre 2009, pour des produits et services en classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 35, 41, 42, 43 et 45 ;
- Enregistrement communautaire, numéro 2867463, de la marque semi-figurative  déposée le 23 septembre 2002, et enregistrée le 17 juillet 2008, pour des produits et services en classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 41, 42, 43 et 45.

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

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués en classe 25 par les enregistrements antérieurs.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés 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 5 octobre 2009, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition. Ayant constaté qu'une des parties n'avait pas reçu la notification du 5 octobre 2009, l'Office a adressé aux parties, par courrier du 9 novembre 2009, une nouvelle notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 10 janvier 2010. Le 14 janvier 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 14 mars 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 15 mars 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci sont réputés avoir été déposés dans le délai imparti par l'Office. En effet, conformément à l'article 3.9 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »), le délai du 14 mars 2010 expirant un dimanche, jour de fermeture de l'Office, est automatiquement étendu au premier jour ouvrable qui suit, soit en l'espèce, le

15 mars 2010. Les arguments de l'opposant ont été envoyés par l'Office au défendeur le 22 avril 2010, un délai jusqu'au 22 juin 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 19 juin 2010, l'Office a reçu un courrier l'informant de l'intervention d'un mandataire en représentation des intérêts du défendeur. Cette intervention a été communiquée aux parties par courrier du 12 juillet 2010.

11. Le 19 juin 2010 également, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Etant donné que ces arguments ont été introduits en un seul exemplaire, l'Office a demandé au défendeur par courrier du 12 juillet 2010 un second exemplaire de ses arguments et pièces, à remettre au plus tard le 12 septembre 2010. Un second exemplaire des arguments du défendeur a été réceptionné par l'Office le 1^{er} septembre 2010. Le 13 septembre 2010, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. 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 et services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

15. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant constate que les produits visés en classe 25 par le dépôt contesté sont repris à l'identique dans la liste des produits visés en classe 25 par les droit invoqués et qu'ils sont, par conséquent, identiques.

16. Concernant la comparaison des signes, l'opposant relève que les lettres « GAS » sont les éléments dominants des droits invoqués et que la comparaison doit être effectuée entre les signes « GAS » et « GASOIL ». A cet égard, il constate que les lettres « GAS » sont intégralement reprises par le dépôt contesté et en constitue les trois premières lettres. L'opposant s'appuie sur la jurisprudence européenne selon laquelle, la première partie est celle qui attire normalement l'attention du consommateur. L'opposant estime que les signes en cause ont un haut degré de ressemblance visuelle. Phonétiquement, l'opposant considère que la lettre « S » se prononcera de la même manière, à savoir le son [z] et que l'accent tonique sera placé sur la première syllabe. Il en déduit une ressemblance phonétique entre les signes.

17. Sur le plan conceptuel, l'opposant considère que les droits invoqués renvoient au « gaz » (corps gazeux naturel ou manufacturé) alors que le dépôt contesté renvoie au terme anglais « gasoil » (produit combustible de la distillation du pétrole utilisé comme carburant dans les moteurs diesels). L'opposant estime qu'il existe une ressemblance conceptuelle entre les signes en cause lesquels renvoient tous les deux à des produits utilisés comme combustibles.

18. L'opposant considère que les droits invoqués ont un caractère distinctif élevé au regard des produits repris en classe 25.

19. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre les droits invoqués et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté et de condamner le défendeur à payer à l'opposant un montant de 1.000 EUR, à titre de dépens.

B. Réaction du défendeur

20. A titre préliminaire, le défendeur relève que l'opposant est un producteur de produits qui n'a pas de point de vente dans le territoire protégé. Le défendeur, lui, n'exploite qu'un seul point de vente et ne produit pas les biens vendus.

21. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur conteste la ressemblance visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause. Tout d'abord, sur le plan visuel, le défendeur conclut à l'existence de différences résultant des éléments graphiques d'un des droits invoqués en comparaison avec le caractère verbal du dépôt contesté. Sur le plan phonétique, les droits invoqués ne comportent qu'une syllabe alors que le dépôt contesté en contient deux. Le public-cible, composé de jeunes, aurait l'attention attirée par la syllabe « OIL » en raison de son origine anglophone, prise chez ce type de public. Conceptuellement, « gas » renvoie à un état gazeux alors que « gasoil » renverrait à un état liquide.

22. Le défendeur ajoute encore que « le mot GAZ est un mot utilisé dans la langue française » et que « le mot GAZOIL est un mot d'origine anglophone ». Le défendeur attire l'attention de l'Office sur les résultats d'une requête saisie dans le moteur de recherche Google sur base des termes « GAZ » et « GASOIL », laquelle afficherait des résultats très différents ne permettant d'établir aucun lien entre ces deux termes de recherches. Il ajoute enfin que le signe « GAS » est déjà utilisée dans de nombreux secteurs d'activités économiques.

23. Le défendeur mentionne qu'il utilise l'appellation « GASOIL » depuis l'année 1999 sans que l'opposant n'établisse un usage antérieur.

24. Le défendeur conclut que, vu les différences entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il n'y a pas de risque de confusion entre les signes pour les produits visés en classe 25.

25. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition, de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté et de condamner l'opposant au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dépens.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

26. 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 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.

27. 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* ».

28. 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 signes


29. 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.

30. 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).

31. 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).

32. Les signes à comparer sont les suivants :

- *Concernant le second droit invoqué (marque communautaire, n° 2867463)*

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <p>GASOIL</p> |

Comparaison conceptuelle

33. Le droit invoqué sera perçu par le consommateur comme une référence au terme anglais ou néerlandais « gas » renvoyant à la notion de « corps se trouvant à l'état gazeux ». Par extension, il peut donc renvoyer au gaz utilisé comme combustible de chauffage (gaz naturel) ou comme carburant dans certains véhicules (LPG).

34. Le signe contesté sera perçu par le consommateur francophone comme le terme anglais « gasoil » renvoyant au carburant utilisé dans les moteurs diesels (plus communément appelé lui-même également : « diesel ») ou comme combustible de chauffage. Ce terme est largement connu du public francophone au Benelux. En ce qui concerne le public néerlandophone, l'Office estime qu'il ne comprendra pas la signification du terme « GASOIL » comme désignant le carburant communément nommé « diesel » mais qu'il le décomposera néanmoins en deux parties aux significations claires, à savoir, le terme néerlandais ou anglais « GAS » (voir signification précitée) et le terme anglais « OIL » signifiant « huile », connu du public néerlandophone et très proche de sa traduction néerlandaise « olie ».

35. S'agissant de la comparaison des signes, le public francophone connaît la différence entre le « gaz » et le « gasoil » qui constituent, d'une part, les deux grandes alternatives en matière de combustibles de chauffage d'habitation (gasoil/mazout de chauffage et gaz naturel) et, d'autre part, deux des trois types de carburants majeurs pour véhicules (gasoil/diesel, gaz, essence). Si ce public différenciera facilement les produits auxquels renvoient les termes « GAS » et « GASOIL », il n'en demeure pas moins que ces concepts conservent une certaine connotation commune en raison de la destination similaire de ces produits. L'Office conclut donc que sur le plan conceptuel, les signes en cause conservent un faible degré de ressemblance.

36. Le public néerlandophone, en tant qu'il découpera, le signe « GASOIL » en deux parties « GAS » et « OIL » pourra également percevoir une faible ressemblance conceptuelle entre les signes en cause, vu la reprise à l'identique du terme « GAS ».

37. L'Office conclut que, sur le plan conceptuel, les signes en cause ont un faible degré de ressemblance.

Comparaison visuelle

38. Le dépôt contesté est un signe purement verbal constitué d'un mot de six lettres, à savoir « GASOIL ». Le signe invoqué est un signe semi-figuratif composé d'un élément verbal de trois lettres, à savoir « GAS » écrit en lettres blanches. Ces lettres sont placées sur une forme géométrique noire aux angles arrondis, s'apparentant à deux ailes arquées asymétriques.

39. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. En l'espèce et concernant le droit invoqué, l'attention du public se portera sur l'élément verbal central « GAS ». La forme géométrique noire, située en arrière-plan, sera perçue par le public concerné comme un aspect purement ornemental du signe, notamment destiné à favoriser le contraste avec les lettres blanches de l'élément verbal « GAS ». L'Office estime donc que l'élément dominant du droit invoqué est l'élément verbal « GAS ».

40. En règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). L'élément verbal du signe invoqué est totalement intégré dans le signe contesté « GASOIL » duquel il constitue les trois premières lettres. Comme évoqué ci-dessus (voir point 34), le terme « GAS » conservera pour le public néerlandophone une place autonome au sein du terme « GASOIL ».

41. Au vu de ces considérations, même si le signe contesté comprend six lettres, là où le droit invoqué n'en contient que trois et que corrélativement, le nombre de syllabes diffère également, l'Office estime qu'il subsiste une ressemblance visuelle des signes en cause due à la reprise intégrale de l'élément dominant du droit invoqué comme première syllabe du dépôt contesté sans que les éléments graphiques du droit invoqué ne soient de nature à influencer cette conclusion.

42. L'Office conclut que sur le plan visuel, les signes en cause ont un certain degré de ressemblance.

Comparaison phonétique

43. Lorsque les consommateurs nomment des signes complexes composés d'éléments verbaux et figuratifs, ils ont généralement recours aux seuls éléments verbaux, négligeant par conséquent normalement les éléments figuratifs qui ne peuvent donc intervenir dans le cadre de l'appréciation phonétique (TUE, arrêt O Orsay, T-39/04, 14 février 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt BROTHERS by CAMPER, T-43/05, 30 novembre 2006).

44. La prononciation du droit invoqué et de la première partie du signe contesté sera prononcée de la même manière par le public néerlandophone. La même constatation peut être faite pour le public francophone, sous réserve de la lettre « S » du terme « GASOIL » qui pourrait être prononcée [z]. En tout état de cause, les sons [s] et [z] sont très similaires.

45. L'Office constate donc que, phonétiquement, le droit invoqué est intégralement repris dans le signe contesté et en constitue la première syllabe. Vu l'importance qui est normalement attachée au début des signes par le public pertinent (voir TUE, arrêt Mundicor, précité), l'Office conclut que sur le plan phonétique, les signes en cause présentent un certain degré de ressemblance. L'ajout de la syllabe « -OIL » n'est pas de nature à annihiler cette ressemblance.

Conclusion

46. Les signes présentent un faible degré de ressemblance au niveau conceptuel. Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont un certain degré de ressemblance.

Comparaison des produits

47. 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 (CJUE, arrêt Canon, précité).

48. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué avec les 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.

49. Les produits à comparer sont les suivants :

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; manteaux, pardessus, blousons, blousons, pantalons, jeans, vestes, chemises, jupes, bonneterie, soutien pour les épaules, combinaisons sportives, sweat-shirts, bas, chaussettes, cravates, chapeaux, bérets, foulards, chaussures, bottes, pantoufles. | CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. |

Classe 25

50. Les « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25 sont repris *expressis verbis* dans la liste des produits visés par le dépôt contesté. Ils sont donc identiques.

A.2. Appréciation globale

51. 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.

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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Vu que la classification utilisée ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agirait de produits pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé, il faut conclure qu'en l'espèce le niveau d'attention du public est un niveau d'attention normal.

53. L'Office rappelle qu'il ressort de la jurisprudence, que si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l'image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d'une plus grande importance (TUE 6 octobre 2004, arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03). Néanmoins, il n'en demeure pas moins que l'aspect phonétique peut également rester pertinent dans l'appréciation du risque de confusion, et que la similitude sur ce plan ne peut être

simplement négligée (TUE, arrêt FILDOR, T-99/06, 23 septembre 2009). En l'espèce, s'agissant de la commercialisation de vêtements relevant de la classe 25, l'Office estime que les aspects visuels et phonétiques jouent, tous deux, un rôle important (en ce sens : OBPI, décision d'opposition LOTTE, 2000155, 20 juillet 2007).

54. 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). Vu que le droit invoqué n'a pas de signification en relation avec les produits revendiqués, il dispose d'un caractère distinctif normal.

55. 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). En l'espèce, les signes présentent un faible degré de ressemblance au niveau conceptuel et visuel et un certain degré de ressemblance au niveau phonétique. Les produits visés par les signes en cause sont eux parfaitement identiques. Dès lors, au vu du principe d'interdépendance précité, l'Office estime que le public pourra croire que les produits identiques couverts par le droit invoqué et par le dépôt contesté proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

56. L'argument du défendeur selon lequel l'opposant n'aurait pas de point de vente sur le territoire Benelux (voir point 20) ne peut être pris en considération par l'Office. En effet, en application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée. En l'espèce, les droits antérieurs ont été enregistrés dans le délai de cinq ans précédent la publication du dépôt contesté, de telle sorte qu'ils ne peuvent, dans le cadre de la procédure, être soumis à obligation d'usage. Dans le cas présent donc, l'absence de point de vente au Benelux pour les produits couverts par les droits antérieurs n'est pas de nature à influencer la décision de l'Office..

57. En ce qui concerne l'argument du défendeur relatif à l'existence de marques « GAS » dans de nombreux secteurs (voir point 22), il convient de rappeler qu'il n'est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure, le défendeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'opposant qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. Force est toutefois de constater qu'en l'espèce, le défendeur n'a nullement démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de

confusion (TUE, arrêt Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007 et arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010).

58. En ce qui concerne l'argument du défendeur selon lequel ce dernier utiliserait le terme « GASOIL » depuis 1999 et que l'opposant ne prouverait pas qu'il dispose de droits antérieurs (voir point 23), l'Office rappelle qu'il ne statue, dans le cadre de la procédure d'opposition, que sur les conflits existant entre une marque antérieure enregistrée ou une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris et une marque postérieure déposée par un tiers. L'existence, prétendue ou avérée, de droits quels qu'ils soient, appartenant au défendeur ou à un tiers, et qui seraient, eux-mêmes, antérieurs aux droits invoqués par l'opposant ne relève pas du contentieux de l'opposition tel que prévu par la CBPI et ne peuvent, par conséquent, être pris en considération par l'Office.

59. L'argument du défendeur, selon lequel la vente de ses produits s'adresserait à un public jeune au degré d'attention plus élevé (voir point 21) ne peut être pris en considération par l'Office. En effet, seule la description des produits protégés et revendiqués est pertinente. Il convient de souligner, à ce propos, que l'utilisation envisagée ou effective d'une marque dont l'enregistrement est demandé, dans un secteur ou sur un marché déterminé, ne saurait être prise en compte dès lors que l'enregistrement considéré ne comporte une limitation en ce sens, fût-elle possible (en ce sens : TUE, arrêt M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juin 2004 et arrêt ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, 24 novembre 2005). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (en ce sens : CJUE, arrêt Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

C. Conclusion

60. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des produits identiques en classe 25.

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

IV. CONSÉQUENCE

62. L'opposition numéro 2004594 est justifiée.

63. La dépôt Benelux portant le numéro 1183110 n'est pas enregistrée.

64. 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 30 juin 2011

Lionel Duez
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Loes Burger - van Eijk