

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2005295

du 30 juin 2011

- Opposant :** **GROTTO S.p.A**
Via Ponte dei Granatieri 4
36010 Chiuppano (Vicenza)
Italie
- Mandataire :** **Vereenigde Octrooibureaux N.V.**
Johan de Wittlaan 7
2517 JR Den Haag
Pays-Bas
- Droit invoqué 1 :** **G.A.S.**
(enregistrement communautaire 5018403)
- Droit invoqué 2 :** 
(enregistrement communautaire 2867463)
- Droit invoqué 3 :** 
(enregistrement communautaire 8806028)

contre

- Défendeur :** **TAMOKO SPRL**
Rue Berckmans 151
1060 Bruxelles
Belgique

- Marque contestée :** 
(dépôt Benelux 93512)

I. FAITS ET PROCEDURE



A. Faits

1. Le 17 mai 2010, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative suivante pour distinguer des produits en classes 18, 24 et 25 :

The logo consists of the words "OIL" and "GAS" in a bold, sans-serif font, separated by an ampersand "&". The ampersand is stylized and colored orange, while the letters are black.

Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 93512 et a été publiée le 21 mai 2010.

2. Le 15 juin 2010, 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 ;
- Enregistrement communautaire, numéro 8806028, de la marque semi-figurative  déposée le 12 janvier 2010, et enregistrée le 2 juin 2010, pour des produits en classes 24, 26 et 28.

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 et services revendiqués par les enregistrements antérieurs. Dans son argumentation du 24 décembre 2010, l'opposant limite les produits sur lesquels l'opposition est basée aux classes 18, 24 et 25.

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 23 juin 2010, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition. En ce

qui concerne l'échange des arguments, l'opposant a marqué sa préférence pour l'usage du néerlandais comme langue de procédure. Le 23 juin 2010, l'Office a informé le défendeur du souhait de l'opposant et l'a invité à exprimer ses préférences quant à la langue de procédure pour le 23 juillet 2010 au plus tard. Le 21 juillet 2010, le défendeur a informé l'Office qu'il refusait l'usage du néerlandais comme langue de procédure. Le 23 juillet 2010, l'Office a informé les parties de ce refus,

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 24 août 2010. Le 25 août 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 25 octobre 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 14 octobre 2010, les parties ont conjointement demandé la suspension de la procédure pour une durée de deux mois. Le 25 octobre 2010, l'Office a adressé un avis aux parties les informant que l'opposant disposait désormais d'un délai jusqu'au 25 décembre 2010 pour introduire ses arguments et pièces.

10. Le 24 décembre 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 3 janvier 2011, un délai jusqu'au 3 mars 2011 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments auprès de l'Office. Bien que le défendeur n'ait pas réagi sur le fond, sa réaction quant au choix des langues ainsi que les demandes de suspension conjointes précitées constituent une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI. Le 14 mars 2011, l'Office a informé les parties de la mise en délibéré de l'affaire.

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

13. Le 16 mars 2011, le défendeur a informé l'Office des raisons l'ayant empêché de déposer des arguments dans le délai imparti.

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 classes 18, 24 et 25 par le dépôt contesté sont repris à l'identique dans la liste des produits visés en classes 18, 24 et 25 par les droit invoqués.

16. Concernant la comparaison des signes, l'opposant considère que les éléments verbaux doivent être considérés comme dominants, à savoir « GAS » pour les droits invoqués et « OIL & GAS » pour le dépôt contesté. L'opposant relève que l'élément dominant des droits invoqués est repris intégralement dans le dépôt contesté. Il en déduit une ressemblance visuelle et phonétique entre les

signes. Sur le plan conceptuel, l'opposant considère que le terme « GAS » est un terme connu du public pertinent et que le terme « OIL & GAS » renvoie aux mots « OLIE » et « GAS », connus du public Benelux également. Ces mots feraient référence à des notions similaires. L'opposant en déduit une ressemblance conceptuelle des signes.

17. L'opposant considère que les droits invoqués ont un caractère distinctif élevé au regard des produits visés par les droits antérieurs en raison de leur réputation et de leur usage intensif, notamment sur le territoire Benelux.

18. L'opposant estime que l'attention du public pertinent est d'un niveau moyen.

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.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments dans le délai imparti par l'Office (voir points 11 et 13 ci-dessus).

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

21. 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.

22. 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* ».

23. 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



24. 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.

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'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).

26. 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).

27. Les signes à comparer sont les suivants :

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

Comparaison visuelle

28. 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 ».

29. En ce qui concerne le dépôt contesté, l'Office estime de la même manière que ce sont les éléments verbaux « OIL » et « GAS » qui doivent être considérés comme les éléments dominants. En effet, le signe typographique « & » ne sera perçu que comme une conjonction de coordination (« ET »), banale. De même le rond orange situé en arrière plan sera perçu comme un élément purement ornemental et secondaire.

30. 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 (TUE, arrêt Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010 et décision d'opposition OBPI, SAAB-SPYKER, n°2005435, 11 mai 2011).

31. Au vu de ces considérations, même si le signe contesté comprend deux mots de trois lettres, là où le droit invoqué n'en contient qu'un 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 « GAS » du droit invoqué sans que les éléments graphiques des signes en cause et l'ajout du terme « OIL » ne soient de nature à influencer cette conclusion.

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

Comparaison phonétique

33. 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).

34. Le droit invoqué ne contient qu'une syllabe là où le dépôt contesté en contient trois. La cadence de prononciation est donc très différente. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le dépôt contesté reprend intégralement le droit antérieur lequel conserve au sein du dépôt contesté une position distinctive autonome.

35. L'Office conclut donc que sur le plan phonétique, les signes présente un faible degré de ressemblance.

Comparaison conceptuelle

36. Le droit invoqué sera perçu par le consommateur Benelux comme une référence au terme anglais ou néerlandais « gas » renvoyant à la notion de « gaz » (corps se trouvant à l'état gazeux). Le signe contesté sera perçu par le consommateur francophone et néerlandophone comme composé du terme anglais « oil » (signifiant « huile ») et du terme anglais ou néerlandais « gas » (qu'il associera au terme « gaz » comme précisé ci-dessus).

37. Selon la jurisprudence, lorsqu'une marque composée est constituée de la juxtaposition d'un élément (en l'espèce « OIL ») et d'une autre marque (en l'espèce « GAS »), cette dernière marque,



même si elle n'est pas l'élément dominant dans la marque composée, peut conserver une position distinctive autonome dans la marque composée. Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires (TUE, arrêt Barbara Becker, T-212/07, 2 décembre 2008 et en ce sens également : TUE, arrêt Life Blog, T-460/07, 20 janvier 2010). En l'espèce, l'Office considère que l'élément verbal « GAS » garde au sein du dépôt contesté une position distinctive autonome.

38. Au vu de ces considérations, l'Office estime que les signes en cause ont un certain degré de ressemblance conceptuelle.

Conclusion

39. Les signes présentent un faible degré de ressemblance sur le plans visuel.. Sur les plans phonétique et conceptuel, les signes ont un certain degré de ressemblance.

- *Concernant le troisième droit invoqué (marque communautaire, n°8806028)*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

40. En dépit de la position initiale de l'élément figuratif du droit invoqué, l'Office considère que celui-ci ne sera pas perçu par le public comme l'élément dominant de la marque antérieure n°8806028. Au contraire, l'Office estime, conformément à la jurisprudence évoquée au point 28, que l'élément verbal « GAS » est dominant et qu'il attirera principalement l'attention du public pertinent.

41. Par conséquent, les conclusions relatives à la comparaison du signe contesté avec le second droit invoqué s'appliquent *mutatis mutandis* à la comparaison du signe contesté avec le troisième droit invoqué.

Comparaison des produits

42. 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).

43. Les conclusions tirées par l'Office concernant la comparaison des signes étant identiques pour les second et troisième droits invoqués, les produits couverts par ceux-ci sont traités de manière confondue.

44. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces	Cl 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces

matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; sacs, parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.	matières non compris dans d'autres classes ; malles et valises.
CI 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table.	CI 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes.
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.

45. Tous les produits visés par le dépôt contesté sont repris *expressis verbis* dans la liste des produits couverts par les droits antérieurs. Les produits doivent donc être considérés comme identiques.

A.2. Appréciation globale

46. 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.

47. 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.

48. 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).

49. 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 soutient que les droits invoqués jouissent d'une renommée particulière résultant de leur usage intensif, notamment au Benelux. Il fournit à l'appui de cette affirmation un dossier de pièces. Pour des raisons d'économie procédurale toutefois, l'Office ne procédera pas à l'examen desdites

pièces. En effet, l'issue d'un tel examen ne saurait, en l'espèce, avoir d'influence sur le résultat final de la procédure d'opposition.

50. En l'espèce, les signes présentent un faible degré de ressemblance au niveau visuel et un certain degré de ressemblance sur les plans phonétique et conceptuel. Les produits visés par les signes en cause sont eux parfaitement identiques. Dès lors, au vu du principe d'interdépendance précité (voir point 48), l'Office estime que le public pourra croire que les produits identiques couverts par les second et troisième droits invoqués, d'une part, et par le dépôt contesté, d'autre part, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

51. En ce qui concerne le défaut de dépôt d'arguments du défendeur (voir points 11 et 13), l'Office constate que la raison invoquée par le défendeur est son ignorance quant à l'obligation de déposer ses arguments pour le 3 mars 2011 au plus tard alors que les parties négociaient encore parallèlement entre elles. A cet égard, l'Office rappelle que les délais prévus à la règle 1.17, alinéa 1^{er} du Règlement d'exécution (ci-après « RE ») ne peuvent être étendus. En l'absence de suspension de la procédure de l'accord conjoint des parties, et à défaut de remise effective des arguments du défendeur à l'Office dans les délais prévus, d'éventuels arguments ultérieurs ne peuvent être pris en considération.

C. Conclusion

52. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les second et troisième droits invoqués désignant des produits identiques en classes 18, 24 et 25.

53. Etant donné que l'opposition a abouti sur base des second et troisième droits invoqués, 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

54. L'opposition numéro 2005295 est justifiée.

55. Le dépôt Benelux portant le numéro 93512 n'est pas enregistrée.

56. 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 : Cees Van Swieten