



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2006790

du 20 mars 2013

Opposant : **Rothmans of Pall Mall Limited**

Zählerweg 4

6300 Zug

Suisse

Mandataire : **Novagraaf Nederland B.V.**

Hoogoorddreef 5

1101 BA Amsterdam

Pays-Bas

Droit invoqué 1 : Enregistrement Benelux 708032



Droit invoqué 2 : Enregistrement Benelux 710985

ROYALS

contre

Défendeur : **BR International Holdings Inc., Trident Chambers, Wickhams Cay 1,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands**

c/o P.O. Box 261031

Jebel Ali, Dubaï

Emirats arabes unis

Mandataire : **JACCOBACCI & PARTNERS**

23-25 Rue Jean-Jacques Rousseau

75001 Paris

France

Marque contestée : Dépôt Benelux 1228482



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 4 juillet 2011, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative reprise ci-dessous, pour distinguer des produits en classe 34 :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1228482 et a été publié le 13 juillet 2011.

2. Le 29 septembre 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition est basée sur les droits antérieurs suivants :

- enregistrement Benelux numéro 708032, de la marque semi-figurative reprise ci-dessous, déposée le 31 octobre 2011 pour des produits en classe 34 :



- enregistrement Benelux numéro 710985, de la marque verbale **ROYALS**, déposée le 6 décembre 2001 pour des produits en classe 34.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits visés par le dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par les marques antérieures.

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 4 octobre 2011, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties une notification de recevabilité de l'opposition.

8. Le 3 octobre 2011, une autre opposition a été introduite contre le dépôt contesté, ce qui a été communiquée aux parties le 5 octobre 2011.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 décembre 2011. Le 12 décembre 2011, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 12 février 2012 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

10. Le 10 février 2012, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 21 février 2012, un délai jusqu'au 21 avril 2012 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 18 avril 2012, le mandataire Arnold & Siedsma à Anvers a réagi pour le défendeur et a demandé d'être constitué comme mandataire pour le défendeur, ce qui a été communiqué aux parties le 19 avril 2012. De plus, il a communiqué qu'il ne désirait pas encore réagir à ce stade de la procédure aux arguments de l'opposant, mais qu'il souhaitait des preuves d'usage concernant les droits invoqués. Le 19 avril 2012, l'Office a prié l'opposant d'introduire des preuves d'usage en lui accordant un délai jusqu'au 19 juin 2012 inclus pour ce faire.

12. Le 11 mai 2012, le mandataire Arnold & Siedsma à Anvers a informé l'Office qu'il ne souhaitait plus être constitué comme mandataire pour le défendeur, mais que le cabinet Jacobacci & Partners SPA restait le mandataire auprès de l'Office dans cette opposition. L'Office en a informé les parties le 22 mai 2012.

13. L'opposant a introduit les preuves d'usage requises en date du 19 juin 2012. Celles-ci ont été envoyées au défendeur le 20 juin 2012, en lui accordant un délai jusqu'au 20 août 2012 inclus pour y réagir, ainsi qu'aux arguments de l'opposant.

14. Le 16 août 2012, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Vu que sa réaction ne fût pas introduite en deux exemplaires, l'Office a prié le défendeur le 28 août 2012 d'introduire un second exemplaire identique de ses arguments en lui attribuant un délai jusqu'au 28 octobre 2012 inclus pour ce faire. Le 6 septembre 2012, le défendeur a introduit un second exemplaire de ses arguments. Cependant, cet exemplaire n'étant pas identique au premier, l'Office a demandé le défendeur le 11 septembre 2012 de lui fournir un second exemplaire identique dans le délai initialement accordé. Le 16 octobre 2012, le défendeur a introduit un second exemplaire identique de ses arguments, qui a été transmis à l'opposant le 17 octobre 2012.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

17. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a. et 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

18. L'opposant estime que les produits du dépôt contesté sont identiques aux produits des marques invoquées.

19. En ce qui concerne la comparaison des marques, l'opposant remarque que dans l'ensemble, la marque contestée contient beaucoup d'éléments également présents dans le droit invoqué.

20. Sur le plan visuel, l'opposant fait les constatations suivantes : on retrouve dans le centre du dépôt contesté ainsi que dans celui des marques invoquées, un rectangle de dimension voisine ; le mot « royals » est l'élément dominant et distinctif dans les marques antérieures et les mots « business royals » le sont dans le signe contesté. Enfin, l'élément figuratif héraldique dans le signe contesté est très similaire à celui des droits antérieurs. Il en résulte que les signes sont très similaires sur le plan visuel.

21. Il en est de même, selon l'opposant, pour la comparaison auditive : les deux dernières syllabes du signe contesté et celles des marques antérieures sont prononcées de façon identique.

22. Enfin, sur le plan conceptuel, les signes sont également très similaires selon l'opposant, puisqu'ils contiennent tous l'élément « royals », pluriel du mot « royal », un adjectif qui qualifie ce qui appartient à un roi ou qui a un rapport avec un roi. Le mot « business » dans le signe contesté signifie « commerce » ou « commercial », mentionne l'opposant ; il considère les mots « king size filter » du signe contesté comme négligeables puisqu'ils n'ont aucun pouvoir distinctif.

23. Etant donné que les marques antérieures ROYALS n'ont pas de signification spécifique vis-à-vis des produits concernés, elles possèdent, selon l'opposant, un caractère distinctif normal.

24. L'opposant conclut que le consommateur moyen pourra croire que les produits portant le signe contesté appartiennent à la gamme de produits de l'opposant, qu'ils proviennent donc de la même entreprise.

25. Enfin, l'opposant renvoie aux refus d'enregistrements, selon lui similaires, prononcés par différentes instances européennes dans lesquels il a pu empêcher l'enregistrement de marques presque identiques au signe contesté.

26. Il existe donc, conclut l'opposant, un risque de confusion entre lesdites marques. Il demande à l'Office d'accueillir l'opposition, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de charger les dépens fixés au défendeur.

B. Réaction du défendeur

27. Le défendeur informe l'Office du fait que la marque contestée est une marque enregistrée dans plus de 66 pays à travers le monde, utilisée à grande échelle et avec une forte intensité et représentant des produits d'excellente qualité et jouissant d'une très bonne réputation. C'est pourquoi le défendeur a été très étonné que l'opposant ait introduit une opposition contre son dépôt.

28. Selon le défendeur, il n'existe pas de similitude susceptible d'entraîner une confusion entre les marques. Alors que les marques invoquées sont constituées d'un seul mot, le signe contesté est constitué d'éléments figuratifs et contient deux mots, « business » et « royals », apparaissant au milieu d'un emblème et attirant l'attention du consommateur. De ces deux mots, « business » est l'élément prépondérant selon le défendeur, ce terme étant rarement utilisé dans un sens élogieux. De plus, le défendeur estime l'élément « business » particulièrement distinctif pour les produits en cause.

29. Le défendeur remarque que l'utilisation d'armoiries contenant une couronne est extrêmement fréquente dans le secteur du tabac. C'est pourquoi, selon lui, les armoiries utilisées dans les marques respectives de l'opposant et du défendeur ne sont pas très distinctives. Néanmoins, il est d'avis que le public ne les considérera pas comme étant similaires vu les positions différentes des lions, des couronnes, blasons et ornements divers.

30. Le défendeur estime que le mot « royals » est un mot générique, utilisé couramment dans le milieu commercial pour indiquer l'importance d'un produit ou d'un service. Il renvoie à une décision de l'Office confirmant ce point de vue. Suite à ce qui précède, le défendeur estime que les marques antérieures sont uniquement constituées d'un élément textuel descriptif, tandis que le signe contesté contient en plus un élément distinctif. Il conclut qu'une similitude ne peut être observée et que par conséquent, il n'existe pas de risque de confusion.

31. Selon le défendeur, la coexistence des marques invoquées et du signe contesté, pendant plusieurs années dans différents pays, a prouvé qu'il n'existait pas de confusion entre ces marques parmi les consommateurs.

32. En ce qui concerne le niveau d'attention du consommateur, le défendeur remarque qu'il est question d'un niveau supérieur d'attention suite à la fidélité de ce consommateur à la marque de cigarettes qu'ils fument.

33. Au vu de ces considérations, le défendeur estime qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et de condamner l'opposant aux dépens.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

34. Conformément aux directives des articles 2.16, alinéa 3, sous a et 2.26, alinéa 2, sous a CBPI et à la règle 1.29 du RE, la marque invoquée doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux dans le territoire Benelux durant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

35. Vu que le droit invoqué a été enregistré plus de cinq ans précédant la date de publication du dépôt, la requête concernant l'introduction de preuves d'usage est fondée.

36. Le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage introduites par l'opposant. L'Office ne procédera donc pas à l'appréciation des preuves d'usage. La règle 1.25 sous d RE établit que « des faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés ». L'Office estime que vu que le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage, les parties sont d'accord sur le fait que le droit invoqué a fait l'objet d'un usage sérieux.

A.2. Risque de confusion

37. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, 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.

38. 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* ».

39. 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 Etats 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

40. 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.

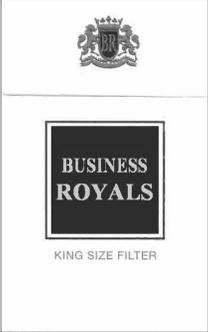
41. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure », que la perception des marques qu'a le consommateur

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).

42. 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).

43. Les signes à comparer sont les suivants :

Concernant le second droit invoqué (enregistrement Benelux n°710985)

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>ROYALS</p>	

44. Le dépôt contesté est un signe complexe de forme rectangulaire délimité par un trait gris et divisé en deux parties inégales. La partie inférieure, la plus grande, contient un carré noir entouré d'un liseré blanc dans lequel figurent les mots « BUSINESS ROYALS » en caractères majuscules gris, le mot « ROYALS » en lettres plus grandes que le mot « BUSINESS ». Sous ce carré sont inscrits les mots « king size filter » en caractères majuscules gris plus petits. La partie supérieure du rectangle comporte en son centre un blason représentant deux lions dressés sur leurs pattes arrière, de part et d'autre d'un écu portant les inscriptions BR et surmonté d'une couronne, le tout placé au-dessus d'un ruban de forme ondulée. Même si ce signe complexe n'est pas une représentation tridimensionnelle, l'Office est néanmoins d'avis que l'ensemble sera reconnu par le public concerné comme un paquet de cigarettes.

45. Le droit invoqué est une marque verbale constitué du mot « ROYALS ».

Comparaison conceptuelle

46. Dans une marque complexe, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie de cette marque comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 ; arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006 et arrêt ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007). Dans le cas présent, en ce qui concerne les éléments « king size filter », l'indication « filter » renvoie à un certain type de cigarettes, à savoir des cigarettes (à bout) filtre¹. Il en va de même pour les mots « king size », puisqu'ils décrivent des cigarettes longues². La combinaison des mots est donc descriptive pour un type de cigarettes.

47. Compte tenu de ce qui précède, les éléments dominants des deux signes sont « BUSINESS ROYALS » pour le dépôt contesté et « ROYALS » pour le droit invoqué. Les marques ont donc en commun l'élément « ROYALS », signifiant « la famille royale »³. Il convient de remarquer, à ce sujet, que la signification à laquelle renvoie le défendeur (voir point 30) est celle donnée au mot « ROYAL », c'est-à-dire sans « s » à la fin ; en effet, cette différence donne aux mots un sens différent. En ce qui concerne le mot « business » du signe contesté, il renvoie à « affaires ».

48. Les signes se ressemblent sur le plan conceptuel.

Comparaison visuelle

49. Dans les signes composés (éléments verbaux et figuratifs), 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. Ceci est renforcé par le fait que les éléments verbaux des marques en question sautent plus aux yeux que les éléments figuratifs qui eux, de plus, consistent, comme le mentionne également le défendeur (voir point 29), de représentations usuelles pour des paquets de cigarettes.

50. Vu le caractère descriptif des éléments « king size filter » du signe contesté (voir point 46), les éléments dominants des deux signes sont « BUSINESS ROYALS » pour le dépôt contesté et « ROYALS » pour le droit invoqué. Le droit invoqué reprend à l'identique l'élément verbal « ROYALS ». De plus, cet élément est représenté en lettres plus grandes que l'autre élément verbal du signe contesté, « BUSINESS ».

51. Les signes ont un certain degré de ressemblance sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

52. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE du 25 mai 2005, PC WORKS, T-352/02 et du 21 avril 2010, Thai Silk, T-361/08).

¹ Le Robert & Collins, dictionnaire anglais-français, 8ème édition

² Le Robert & Collins, dictionnaire anglais-français, 8ème édition

³ Le Robert & Collins, dictionnaire anglais-français, 8ème édition

53. L'Office estime que le sous-titre « king size filter » du signe contesté, compte tenu de son caractère descriptif, de sa position secondaire et de ses caractères beaucoup plus petits, ne sera pas pris en compte dans la prononciation (voir dans ce sens TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009).

54. Le signe contesté reprend, tel que mentionné ci-dessus, à l'identique l'unique élément du droit invoqué, l'élément verbal « ROYALS » (voir point 47). Le public fera référence au signe contesté en mentionnant également l'élément « BUSINESS ».

55. Sur le plan phonétique les signes ont un certain degré de ressemblance.

Conclusion

56. Les signes se ressemblent sur le plan conceptuel et ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique.

Comparaison des produits

57. Pour apprécier la similitude des 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, déjà cité).

58. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, doivent être pris en considération les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

59. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
KI 34 Sigaretten; tabak; tabaksproducten; artikelen voor rokers, waaronder aanstekers; lucifers. <i>Cl 34 Cigarettes ; tabac ; produits de tabac ; articles pour fumeurs, entre autre briquets et allumettes.</i>	Cl 34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigarettes, cigarillos, cigares, briquets pour fumeurs, tabac à priser, pipes, blagues à tabac, tabac à chiquer, papier à cigarettes, filtres pour cigarettes.
<i>NB : La liste des produits de cet enregistrement est en néerlandais. La traduction française est uniquement jointe afin de faciliter la lecture de cette décision</i>	

60. Les produits *tabac, articles pour fumeurs, allumettes, cigarettes et briquets pour fumeurs* sont repris expressis verbis dans la liste des produits visés par le signe en cause. Ils sont donc identiques.

61. Les *cigarillos, cigares, tabac à priser, pipes, blagues à tabac et tabac à chiquer* tombent sous la dénomination plus générique *produits de tabac* du droit invoqué. Ces produits sont donc fortement similaires, voire identiques.

62. Les *articles pour fumeurs compris dans la classe 34* du droit invoqué comprennent entre autres les *papier à cigarettes* et *filtres pour cigarettes* du signe contesté. Il sont destinés au même public, à savoir les fumeurs. Il existe dès lors une forte similitude, voire identité entre ces produits.

Conclusion

63. Les produits du signe contesté sont en partie identiques ou tout au moins similaires aux produits du droit invoqué.

B. Appréciation globale

64. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent en particulier un rôle dans l'appréciation du risque de confusion.

65. De façon générale, deux marques se ressemblent lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (TUE, Matratzen, déjà cité).

66. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, déjà cités).

67. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd, déjà cité). Il s'agit dans ce cas-ci de différents articles pour fumeurs. En général, les fumeurs ont une préférence pour un certain type de cigarettes et resteront fidèles à des produits de la même marque (voir également la décision d'opposition de l'OBPI, numéro 2000832, RUBA-Aruba, 31 mars 2009). Le niveau d'attention du consommateur sera donc plus élevé que la moyenne.

68. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, déjà cité). Vu que le droit invoqué n'a pas de signification en relation avec les produits revendiqués, contrairement à ce qu'estime le défendeur (voir point 30), il dispose d'un caractère distinctif normal.

69. En l'espèce, les signes se ressemblent sur le plan conceptuel et ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique. Les produits visés par les signes en cause sont, eux,

identiques ou (fortement) similaires. Dès lors, au vu du principe d'interdépendance précité, l'Office estime que le public, malgré un niveau d'attention plus élevé, pourra croire que les produits couverts par le droit invoqué et par le dépôt contesté proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

D. Autres facteurs

70. L'opposant renvoie à plusieurs refus d'enregistrement de différentes instances européennes (voir point 25). Cependant, l'Office rappelle que dans le cadre de la procédure d'opposition, il prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne lient l'Office (voir OBPI, décision d'opposition ZOE, 2001789, 28 juillet 2009 ; également par analogie : TUE, arrêt CURON, T-353/04, 3 mai 2007).

71. En ce qui concerne l'argument du défendeur concernant l'absence de confusion entre les marques concernées (voir point 31), l'Office remarque que dans le cadre d'une procédure d'opposition et suite aux règles 2.14, alinéa 1, sous a et 2.3 sous b CBPI, il examine la possibilité d'*un risque* de confusion (passage en italique ajouté par l'Office). Il n'est donc pas nécessaire que la confusion se soit réellement manifestée.

72. La procédure d'opposition auprès de l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'autre partie. L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du RE prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

E. Conclusion

73. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes.

74. L'opposition ayant abouti sur base du second droit invoqué, l'Office n'a pas procédé à l'examen du risque de confusion potentiel entre le premier droit invoqué et le dépôt contesté.

IV. CONSÉQUENCE

75. L'opposition numéro 2006790 est justifiée.

76. Le dépôt Benelux portant le numéro 1228482 n'est pas enregistré.

77. 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 du Règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman