



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2007524**

**du 20 mars 2017**

**Opposant :** **GILMAR S.P.A.**  
Via Malpasso 723/725  
47842 SAN GIOVANNI IN MARGINANO (RN)  
Italie

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

**Marque invoquée 1 :** **Enregistrement international 674618**



**Marque invoquée 2 :** **Enregistrement international 513595**

ICE

*contre*

**Défendeur :** **ICE IP S.A.**  
Rue des Tilleuls 3  
8832 Rombach  
Luxembourg

**Mandataire :** **PETOSEVIC BVBA**  
Avenue Louise 523  
1050 Bruxelles  
Belgique

Marque contestée : Enregistrement Benelux accéléré 915975



## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 15 février 2012, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque complexe



pour distinguer des produits en classes 9, 18 et 25. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), le défendeur a requis l'enregistrement sans délai dudit dépôt (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 915975 et a été publié le 13 mars 2012. Pendant la procédure, le défendeur a limité la liste des produits aux produits en classe 9.

2. Le 15 mai 2012, l'opposant a introduit une opposition contre cet enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement international 674618, désignant entre autres le Benelux, déposé le 2 juillet 1997 et enregistré pour des produits en classe 9 de la marque complexe suivante :



- enregistrement international 513595, désignant entre autres le Benelux, déposé le 31 juillet 1987 et enregistré pour des produits en classes 3, 18 et 25 de la marque verbale suivante : ICE.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a de la CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 16 mai 2012. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. De plus, la procédure a été suspendue plusieurs fois sur demande des parties. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 16 janvier 2014.

## II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « 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 en question.

### A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant expose les faits et la procédure. Il rappelle le profil de sa société et l'origine de ses marques, soulignant le fait que Gilmar est une société active dans le domaine de la mode et dont les origines remontent à 1962. Ladite société conçoit, commercialise et distribue ses marques, comme par exemple « ICEBERG », « ICE » et « ICE ICEBERG », dans le monde entier. L'opposant a créé toute une famille de marques basée sur le mot « ICE ». La ligne « ICEBERG » a été créée au milieu des années 70 comme première collection. Cette ligne a rapidement acquis une grande notoriété au sein du public et a donné naissance à une seconde collection appelée la collection « ICE ». A son tour, la collection « ICE » se divise en sous-collections clairement identifiées par des marques secondaires (par exemple : ICE HISTORY, ICE JEANS, SPORT ICE).

10. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant fait valoir que les produits visés par le signe contesté sont, soit identiques, soit fortement similaires et à tout le moins complémentaires aux produits désignés par les droits invoqués.

11. Sur le plan visuel, les signes en conflit sont très fortement ressemblants, selon l'opposant. L'élément « ICE » mis en exergue au sein du signe contesté est pratiquement identique aux marques invoquées. L'opposant est d'avis qu'il existe une parfaite ressemblance entre les éléments dominants sur le plan visuel, voire une identité, susceptible de créer un risque de confusion très important auprès du public pertinent. Phonétiquement, les droits invoqués sont parfaitement identiques à l'élément dominant du signe contesté « ICE ». Conceptuellement, le mot « ICE », qui signifie « glace » en anglais, a la même signification conceptuelle pour les signes contestés.

12. L'opposant explique que, dans le domaine de la mode, les marques « ICE » et « ICEBERG » sont fortement réputées pour leur caractère unique. Les marques « ICE » et « ICEBERG » font par ailleurs l'objet d'un usage intensif et bénéficient d'une réputation significative, notamment sur le territoire Benelux. Par conséquent, les marques antérieures jouissent d'un caractère distinctif accru, au Benelux, en lien avec les articles de mode en classes 9, 18 et 25.

13. A titre subsidiaire et informatif, l'opposant fait remarquer qu'en juin 2012 les parties en cause ont conclu un arrangement et signé un accord de coexistence. Néanmoins, le défendeur a délibérément violé les termes de l'accord signé, obligeant de ce fait l'opposant à maintenir et poursuivre les procédures entamées, d'après l'opposant.

14. L'opposant argumente que l'existence d'une famille de marques « ICE » entraîne un risque sérieux d'association, et par conséquent un risque de confusion avec les autres marques dérivées de

« ICE » utilisées pour des produits similaires. La Division d'opposition de l'Office de l'Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (ci-après « EUIPO ») l'a déjà reconnu dans des cas similaires impliquant l'opposant.

15. Pour ces raisons, l'opposant estime qu'il existe dans l'esprit du consommateur moyen un risque de confusion entre lesdites marques ou d'association entre les sociétés de l'opposant et du défendeur. Il demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté dans le Benelux et d'accorder un montant de 1.000 euros à l'opposant conformément à l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison avec la règle 1.32 du RE. Il demande enfin que la décision ait force exécutoire conformément à l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

16. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage.

## **B. Réaction du défendeur**

17. Le défendeur fait d'abord remarquer que les preuves d'usage communiquées par l'opposant doivent être rejetées. Les documents fournis ne prouvent pas un usage créant ou maintenant des parts de marché au profit des produits ou des services protégés. L'usage du signe « ICE ICEBERG » ou du signe « ICEBERG » ne permet pas de démontrer l'usage des droits invoqués. Néanmoins, si toutefois un usage devait être accepté, il ne peut l'être que pour la marque verbale invoquée (et non la marque complexe invoquée) et pour les produits en classes 18 et 25, d'après le défendeur.

18. En ce qui concerne l'argument reposant sur l'existence d'une série de marques, le défendeur constate que l'opposant a uniquement fait opposition sur base de deux marques d'une série qu'il prétend être nettement plus importante. En outre, l'opposant ne prouve pas l'usage d'autres marques qu'il invoque à l'appui de la série de marques et qui sont pourtant sous obligation d'usage. Aucun des éléments requis pour invoquer une série de marques n'a été apporté de sorte que cet argument doit être rejeté.

19. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur observe que l'élément « ICE » dans le signe contesté constitue un élément distinctif. Ledit signe est plus long et plus complexe que les marques invoquées. Phonétiquement, les signes en cause ne partagent pas le même rythme ou la même intonation. Le fait que les signes coïncident dans l'élément ICE n'est pas en soi suffisant pour conclure, ipso facto, que les marques se ressemblent. En effet, le défendeur a effectué une recherche au sein des registres Benelux, international et communautaire et a détecté en classe 9 plus de 190 marques actives reprenant l'élément ICE.

20. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur considère que l'opposant n'a pas apporté la preuve d'usage de la marque antérieure complexe. Ce droit et sa protection pour les produits en classe 9 doivent dès lors être écartés. Dans le cas où un usage de la marque antérieure verbale devrait être pris en compte, le défendeur conteste toute similarité avec les produits du défendeur en classe 9. Selon lui, il existe une différence marquante entre les produits des classes 18 et 25 et les produits de la classe 9 du défendeur.

21. Le défendeur fait également remarquer que les marques invoquées n'ont pas de caractère distinctif, ni une réputation élevée. Par contre, il estime que le signe contesté a acquis un caractère distinctif élevé en raison d'un usage intensif. Ceci permet au signe contesté de se distinguer d'autres marques et ainsi d'éviter tout risque de confusion avec les droits invoqués. Le défendeur fournit des documents pour plusieurs pays en Europe qui démontrent le caractère distinctif et la réputation du signe contesté.

22. En raison des produits en cause, le consommateur aura un degré d'attention plus élevé, d'après le défendeur, ce qui lui permettra de comprendre que les produits couverts par les deux marques ne sont pas sous le contrôle d'une même entité économique. Le consommateur ne procédera pas à l'achat sans examen et comparaison suffisante des produits en cause, de sorte que de légères différences seront facilement reconnues par le consommateur.

23. Les signes n'étant pas similaires du point de vue visuel ou phonétique et les produits étant différents, le défendeur conclut que le public visé ne supposera pas que les produits concernés proviennent de la même entreprise, ou d'entreprises économiquement liées. Par conséquent, il n'y a pas de risque de confusion dans le Benelux et l'opposition doit donc être rejetée. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI iuncto règle 1.32 RE.

### **III. DECISION**

#### **A.1. Preuves d'usage**

24. 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 sérieux 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.

25. Le dépôt contesté a été publié le 13 mars 2012. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 13 mars 2007 au 13 mars 2012.

26. Etant donné que l'enregistrement des droits invoqués est antérieur au 13 mars 2007, la demande de preuves d'usage pour ces droits est fondée.

27. « Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir

l'existence d'un caractère sérieux » (Ordonnance CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003 ; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003).

28. En outre, le Tribunal de l'UE a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 et arrêt Sonia Rykiel, déjà cité).

29. Conformément à la règle 1.29 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

#### ***Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant***

30. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

- 1) Chiffre d'affaires des ventes au Benelux sous les lignes « ICEBERG » et « ICE lines » de 2001 à 2012 ;
- 2) Résumé des frais et dépenses de GILMAR pour la publicité au Benelux de 2002 à 2010 et en 2012 pour les lignes « ICEBERG », « ICE JEANS », « ICE B/ ICE J » et « ICE Iceberg » ;
- 3) Factures relatives aux ventes au Benelux de vêtements, chapellerie, chaussures, sacs et articles de cuir sous la ligne « ICE Iceberg » pour les années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des photos des articles mentionnés sur les factures ;
- 4) Publicité publiée en Belgique et aux Pays-Bas dans les années 2010 et 2011 concernant des vêtements et des sacs, ainsi que des extraits de sites web de 2012 et 2013 ;
- 5) Extrait de la base de clients de Gilmar reprenant des clients en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas ;
- 6) Exemples de catalogues des années 2010, 2011 et 2012 pour des produits en classes 18 et 25 sous la marque « ICE Iceberg » ;
- 7) Extrait du site web WHOIS démontrant que l'opposant est le titulaire des noms de domaines iceiceberg.com et ice-iceberg.com ;
- 8) Photos montrant les boutiques ICE ICEBERG à Amsterdam et à Rotterdam ;
- 9) Huit factures pour des montures de lunettes émises par Allison S.p.A, le licencié de l'opposant, datant de 2006 à 2010 ;
- 10) Déclaration émise par Allison S.p.A. relative à la relation entre l'opposant et Allison ;
- 11) Chiffre d'affaires d'Allison S.p.A. par rapport aux ventes de produits « ICE » et « ICEBERG » au Benelux de 2008 à 2010 ;
- 12) Extraits de site web démontrant des modèles de lunettes sous la marque « ICEBERG » datant du 28 août 2012 et des exemples de publicité publiée au Pays-Bas en 2007, 2008 et 2012 ;
- 13) Catalogues de lunettes et lunettes de soleil ICE/ICEBERG ;

- 14) Extraits du site web d'Allison S.p.A. démontrant des lunettes sous la marque « ICEBERG », ainsi que des références à des manifestations internationales de la mode à Milan (Mido) et Paris (Silmo) ;
- 15) Copie d'un article de presse publié en Belgique « Ice-Watch enterre la hache de guerre avec Gilmar » dd. 20 juillet 2012.

31. Après analyse des preuves d'usage communiquées, l'Office constate d'abord que l'ensemble desdites preuves concerne seulement une partie limitée des produits revendiqués par les droits invoqués.

32. L'Office rappelle que les droits invoqués ont été déposés pour les produits suivants :

- Marque antérieure verbale « ICE » (513595) :
  - Cl 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
  - Cl 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
  - Cl 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
- Marque antérieure complexe « ICE » (674618) :
  - Cl 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs enregistrés.

33. Aucune des preuves d'usages introduites ne concerne les produits en classe 3.

34. En ce qui concerne les produits en classe 9, l'Office établit qu'aucune des preuves d'usage ne concerne les produits mentionnés dans cette classe. L'opposant a seulement introduit des pièces relatives à des montures de lunettes (voir les factures du licencié Allison (pièce 9) reprenant des références de montures présentés dans les catalogues de lunettes et sur les extraits du site web d'Allison (pièces 13 et 14)). La classification du droit invoqué ne contient pourtant pas de termes comprenant des montures de lunettes. Par conséquent, l'opposant n'a pas produit de preuves pour les produits en classe 9.

35. En ce qui concerne les produits en classe 18 du droit invoqué, l'opposant a produit des factures relatives aux ventes au Benelux pendant la période pertinente des sacs, ceintures et portefeuilles (pièce 3). Il a également introduit des publicités publiées en Belgique et aux Pays-Bas



concernant des sacs (pièce 4), ainsi que des catalogues présentant entre autres des sacs (pièce 6). Les sacs peuvent être considérés comme une sous-catégorie des produits « malles et valises » en classe 18 du droit invoqué. Les produits ceintures et portefeuilles n'appartiennent pas à la liste des produits en classe 18. Ce ne sont pas des produits « cuir et imitation du cuir » vu que ce terme fait référence à la matière première et pas au produit fini, comme les ceintures et les portefeuilles. De plus, le terme « produits en ces matières non compris dans d'autres classes » en classe 18 est un « terme vague » qui ne permet pas à l'Office d'en établir l'usage sérieux. Pour ces raisons, l'Office conclut que les preuves d'usage produites peuvent seulement servir à démontrer l'usage des produits « sacs » en classe 18 du droit invoqué.

36. En ce qui concerne les produits en classe 25 du droit invoqué, les factures pour la vente de vêtements, chaussures et chapellerie, les exemples de publicité, ainsi que les catalogues pour de tels produits (pièces 3, 4 et 6) concernent bien les produits « vêtements, chaussures et chapellerie » revendus par le droit invoqué en classe 25.

### *Conclusion*

37. Sans préjuger de l'usage sérieux ou non des droits invoqués, l'Office constate que les preuves d'usage ont uniquement trait à l'usage d'une partie des produits, à savoir des produits « sacs » en classe 18 et « vêtements, chaussures et chapellerie » en classe 25. C'est pourquoi l'Office examine d'abord, pour des raisons d'économie procédurale et avant de traiter la force probante des preuves d'usage, le risque de confusion potentiel entre les marques en cause au vu des seuls produits précités.

### **A.2. Risque de confusion**

38. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

39. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « *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* ».

40. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après: « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; voyez 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**

41. 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, déjà cité).

42. Lors de la comparaison des produits des droits invoqués à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits tels que formulés au registre et les produits tels qu'indiqués dans la demande de marque, pour autant que l'usage en a été démontré.

43. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	Cl 9 Supports d'enregistrement magnétiques; cartes magnétiques; logiciels; appareils téléphoniques; écouteurs téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; appareils photographiques; récepteurs radio; émetteurs radio; matériel informatique; pièces et accessoires pour dispositifs électroniques numériques portables et mobiles; pièces et accessoires de téléphones mobiles; étuis de téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; piles et batteries; chargeurs; écouteurs; hautparleurs; microphones; appareils pour connecter et charger des dispositifs électroniques numériques portables et portatifs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil; étuis de lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes.
Cl 18 Sacs.	
Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.	

44. Les produits « supports d'enregistrement magnétiques ; cartes magnétiques ; logiciels ; appareils téléphoniques ; écouteurs téléphoniques ; transmetteurs téléphoniques ; appareils photographiques ; récepteurs radio ; émetteurs radio ; matériel informatique ; pièces et accessoires pour dispositifs électroniques numériques portables et mobiles ; pièces et accessoires de téléphones mobiles ; étuis de téléphones mobiles ; housses pour téléphones mobiles ; piles et batteries ; chargeurs ; écouteurs ; hautparleurs ; microphones ; appareils pour connecter et charger des dispositifs électroniques numériques portables et portatifs ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; étuis de lunettes ; verres de lunettes ; montures de lunettes » en classe 9 du défendeur ne sont pas similaires aux produits de l'opposant. Les produits en cause ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination. En particulier, en ce qui concerne les étuis du défendeur, ils ne sont pas similaires aux produits sacs en classe 18 de l'opposant. L'Office tient à remarquer que le

seul fait que ces produits peuvent servir à ranger des choses ne suffit pas à établir un lien de similarité entre eux.

45. Les produits « *lunettes ; lunettes de sport ; lunettes de soleil* » du défendeur ne sont pas non plus similaires, ni complémentaires aux produits « *vêtements, chaussures, chapellerie* » de l'opposant en classe 25. Le seul fait que les lunettes sont des articles pouvant également avoir un caractère esthétique ne suffit pas à les rendre complémentaires d'un point de vue esthétique aux produits de l'opposant. Selon la jurisprudence, une complémentarité d'ordre esthétique entre des produits peut faire naître un degré de similitude. Une telle complémentarité esthétique doit consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu'un produit est indispensable ou important pour l'utilisation de l'autre et que les consommateurs jugent habituel et normal d'utiliser lesdits produits ensemble (TUE, Sissi Rossi, T-169/03, 1er mars 2005). Il n'est ni indispensable, ni important de porter des lunettes pour accompagner des « vêtements, chaussures et chapellerie » en classe 25 de l'opposant. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les produits du défendeur ne sont pas non plus similaires aux produits en classe 18 de l'opposant.

#### *Conclusion*

46. Les produits du défendeur ne sont pas similaires aux produits de l'opposant.

#### **Comparaison des signes**

47. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de similarité entre les produits, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des signes. En effet, il ne peut être question d'un risque de confusion si les produits ne sont pas similaires (voir article 2, paragraphe 3, sous b CBPI).

#### **B. Autres facteurs**

48. En ce qui concerne l'argument de l'opposant relatif à l'existence d'une famille de marques basées sur le radical « ICE » (voir points 9 et 14), l'Office rappelle que si l'opposant souhaite invoquer une marque de série, il doit apporter la preuve que deux conditions sont cumulativement réunies. En premier lieu, le titulaire d'une série d'enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l'usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d'un nombre de marques susceptible de constituer une « série ». En second lieu, le signe contesté doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série (CJUE, arrêt Bainbridge, 13 septembre 2007, C-234/06 et OBPI, décision d'opposition Gezondheid magazine voor gezond leven, 2001939, 7 avril 2009). L'Office estime que les conditions pour établir l'existence d'une famille de marques ne sont pas remplies. L'opposant ne pouvant fournir d'éléments à l'appui de cette thèse, son argument reposant sur l'existence d'une famille de marques en l'espèce doit être rejeté. Le seul fait d'invoquer l'existence d'une série de marques ne suffit pas.

49. L'opposant indique que ses marques bénéficient d'une réputation significative, notamment sur le territoire Benelux et que par conséquent, elles jouissent d'un caractère distinctif accru (voir point 12).

Dans le cas où il tenterait de démontrer que ses marques bénéficient d'une grande notoriété et donc d'un caractère distinctif élevé et d'une protection plus étendue, l'Office ne juge pas utile d'examiner cette affirmation, puisqu'elle n'influencera pas le résultat de cette procédure.

50. L'opposant explique que les parties avaient convenu d'un arrangement, mais que le défendeur aurait violé les termes de cet accord entre parties. L'Office fait observer que la procédure d'opposition a pour but de résoudre des conflits, potentiels ou non, sur base des seuls motifs prévus à l'article 2.14, CBPI. D'autres motifs, tels que la mauvaise foi (voir point 13), ne peuvent être pris en considération dans le cadre du contentieux d'opposition dévolu à l'Office. Ces motifs ne peuvent être invoqués que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

51. En ce qui concerne le renvoi de l'opposant à la jurisprudence de l'EUIPO (voir point 14), 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, CURON, T-353/04, 3 mai 2007).

52. Le défendeur fait observer qu'il existe d'autres enregistrements de marques contenant également le mot ICE (voir point 19). L'Office estime qu'il n'est sans doute pas exclu dans certains cas que la coexistence de marques antérieures sur le marché affaiblit le risque de confusion établi entre deux marques en conflit. Il ne peut cependant uniquement être tenu compte de ceci que lorsque le défendeur a au moins au cours de la procédure démontré que cette coexistence repose sur le fait qu'il n'est pas question de risque de confusion pour le public concerné entre les marques antérieures évoquées par le défendeur et la marque antérieure de l'opposant sur laquelle cette opposition est basée, ce sous réserve que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques (voir en ce sens TUE, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007 ; LIFE BLOG, T- 460/07, 20 janvier 2010). Dans le cas qui nous occupe, aucune preuve n'a été introduite par le défendeur.

53. Le défendeur estime que le signe contesté bénéficie d'une notoriété éliminant tout risque de confusion en l'espèce (voir point 21). Vu que le signe contesté est postérieur aux droits invoqués, le défendeur ne peut pas invoquer la notoriété du signe contesté pour étayer sa thèse qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en cause (voir CJUE, La Española, C-498/07, 3 septembre 2009).

### **C. Conclusion**

54. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de similarité entre les produits, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des signes, ni apprécié les preuves d'usage. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit, là, de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

## **IV. CONSÉQUENCE**

55. L'opposition portant le numéro 2007524 n'est pas justifiée.

56. L'enregistrement accéléré Benelux numéro 915975 reste enregistré.

57. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 20 mars 2017

Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Rudolf Wiersinga