

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2008570**

**du 25 avril 2016**

**Opposant :** **The Polo/Lauren Company L.P.**

650 Madison Avenue  
10022 New York, New York  
Etats-Unis

**Mandataire :** **V.O.**

Carnegieplein 5  
2517 KJ Den Haag  
Pays-Bas

**Marque invoquée 1 :** **Enregistrement européen 5824685**



**Marque invoquée 2 :** **Enregistrement Benelux 480814**



**Marque invoquée 3 :** **Enregistrement européen 4049201**



**Marque invoquée 4 :** Enregistrement européen 4164976



**Marque invoquée 5 :** Enregistrement européen 4164844

POLO

**Marque invoquée 6 :** Enregistrement européen 4049334

POLO

**Marque invoquée 7 :** Enregistrement Benelux 486281

POLO

**Marque invoquée 8 :** Enregistrement Benelux 521324

POLO

*contre*

**Défendeur :** Yildiz Saadettin

Rue Leon Paul Fargue 18  
95200 Sarcelles  
France

**Mandataire :** Office Freylinger S.A.

Route d'Arlon 234  
8010 Strassen  
Luxembourg

**Marque contestée :** Dépôt international 1145180



**I. FAITS ET PROCEDURE****A. Faits**

1. Le 15 octobre 2012, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classes 14, 18 et 25, le dépôt international ayant effet au Benelux de la marque figurative suivante :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1145180 et a été publié le 31 janvier 2013 dans la Gazette OMPI des marques internationales 2013/2.

2. Le 1<sup>er</sup> avril 2013, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement européen 5824685, déposé le 11 avril 2007 et enregistré le 5 février 2008 pour des produits en classes 3, 9, 18, 20, 21, 24 et 25 de la marque figurative suivante :



- enregistrement Benelux 480814, déposé le 13 mars 1990 et enregistré pour des produits en classe 25 de la marque figurative suivante :



- enregistrement européen 4049201, déposé le 29 septembre 2004 et enregistré le 3 novembre 2005 pour des produits en classes 9, 18, 20, 21, 24 et 25 de la marque figurative suivante :



- enregistrement européen 4164976, déposé le 2 décembre 2004 et enregistré le 7 décembre 2005 pour des produits en classe 14 de la marque figurative suivante :



- enregistrement européen 4164844, déposé le 2 décembre 2004 et enregistré le 7 décembre 2005 pour des produits en classe 14 de la marque verbale POLO ;
- enregistrement européen 4049334, déposé le 29 septembre 2004 et enregistré le 12 août 2010 pour des produits en classes 18 et 25 de la marque verbale POLO ;
- enregistrement Benelux 486281, déposé le 10 juillet 1990 et enregistré pour des produits en classe 25 de la marque verbale POLO ;
- enregistrement Benelux 521324, déposé le 20 juillet 1992 et enregistré pour des produits en classe 14 de la marque verbale POLO.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et fut initialement basée sur tous les produits des droits invoqués. Lors de l'introduction de ses preuves d'usage, l'opposant a limité les produits sur lesquels l'opposition est basée (voir point 25).

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18 juncto 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 3 avril 2013, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. Le 22 mai 2013, l'Office Freylinger SA s'est constitué comme mandataire pour le défendeur. L'opposant en a été informé le 24 mai 2013.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 juin 2013. Le 5 juin 2013, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 5 août 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

10. Le 17 juillet 2013, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés, accompagnés d'une traduction, au défendeur le 17 octobre 2013, un délai jusqu'au 17 décembre 2013 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 10 décembre 2013, le défendeur y a réagi en introduisant des arguments et en demandant l'introduction de preuves d'usage par l'opposant. Par courrier du 12 décembre 2013, l'Office a informé l'opposant de cette requête. Un délai jusqu'au 12 février 2014 inclus a été octroyé à l'opposant pour introduire des preuves d'usage.

12. Le 12 février 2014, l'opposant a introduit des preuves d'usage. De son côté, l'opposant a limité son opposition en retirant les classes 20 et 21 de l'enregistrement européen 4049201 comme base de l'opposition. Les preuves d'usage ont été envoyées au défendeur, accompagnées d'une traduction, le 28 avril 2014, un délai jusqu'au 28 juin 2014 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

13. Le 30 juin 2014, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Comme le dernier jour du délai imparti au défendeur était un samedi, ce délai a été prolongé jusqu'à la fin du premier jour d'ouverture de l'Office en application de l'article 3.9, alinéa 3 du Règlement d'exécution (ci-après « RE »), en l'espèce le lundi 30 juin 2014. Ayant constaté que la réaction du défendeur n'avait pas été introduite en deux exemplaires, l'Office l'en a informé par lettre du 22 juillet 2014 et a fixé un délai de deux mois jusqu'au 22 septembre 2014 pour introduire un second exemplaire identique. Le 28 juillet 2014, le défendeur a introduit un deuxième exemplaire de sa réaction. Cette réaction a été transmise par l'Office à l'opposant en date du 29 juillet 2014.

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

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

16. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.18 juncto 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 en question.

### **A. Arguments de l'opposant**

17. L'opposant expose l'historique des marques « The Polo/Lauren Company », POLO et de la marque semi-figurative du Joueur de Polo. Il en conclut que, suite à l'usage prolongé et intensif au Benelux, les marques invoquées ont acquis une renommée élevée aux yeux du public Benelux.

18. L'opposant attire l'attention de l'Office sur le fait qu'il existe des décisions d'opposition de l'Office qui sont similaires au dossier d'opposition en l'espèce.

19. En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes contestés, l'opposant fait observer que la marque opposée n'est en substance constituée que d'une combinaison des marques antérieures du déposant et que la ressemblance visuelle est donc très élevée. Lesdits signes présentent des caractéristiques communes et sont stylisés de manière identique. Vu les circonstances de la commercialisation des produits, l'aspect visuel est très important pour ces produits, selon l'opposant.

20. Sur le plan phonétique, l'opposant fait valoir que la marque POLO est reprise à l'identique dans le signe contesté. Phonétiquement, les droits invoqués et le signe contesté sont en partie identiques et en partie ressemblants dans un degré élevé.

21. Conceptuellement, les marques et le signe contesté doivent être considérées comme étant de pratiquement identiques, vu qu'ils concernent tous deux des joueurs de polo, stylisés de la même manière. Les éléments verbaux POLO CLUB ne font que renforcer encore la ressemblance conceptuelle. De plus, il existe une ressemblance conceptuelle entre les éléments FRANK FERRY et Ralph Lauren, le créateur de la marque RALPH LAUREN. En ajoutant le nom d'une personne au signe qui (comme pour Ralph Lauren) est composé d'un prénom d'une seule syllabe et d'un nom de famille de deux syllabes, il est suggéré qu'il est lié à The Polo/Lauren Company.

22. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant est d'avis que les produits du défendeur sont en partie identiques et en partie similaires aux produits de l'opposant.

23. L'opposant estime que le public pertinent est composé du public moyen vu qu'il s'agit de produits faisant partie des biens de consommation courants. Le niveau d'attention de ce public peut être considéré comme étant normal.

24. Sur base de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion. L'opposant demande donc d'accepter l'opposition, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le défendeur aux dépens de cette procédure.

25. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage. En même temps, il a limité les produits sur lesquels est basée son opposition.

## **B. Réaction du défendeur**

26. Le défendeur fait remarquer que les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement totalement différents, sachant que le seul élément en commun « POLO » est descriptif et l'élément le moins distinctif des signes contestés.

27. En ce qui concerne les preuves d'usage produites par l'opposant, le défendeur constate que 1. celles-ci ne sont pas introduites dans la langue de la procédure, 2. elles ne montrent aucunement une utilisation sérieuse de la marque POLO, 3. elles ne concernent pas le territoire Benelux et 4. il n'y a aucune indication concernant l'intensité de l'usage des marques. Pour toutes ces raisons, le défendeur

estime que les preuves d'usage soumises ne permettent aucunement d'attester l'usage des marques. Par conséquent il demande à l'Office de rejeter les preuves soumises et de confirmer l'enregistrement du signe contesté.

### III. DECISION

#### A.1. Risque de confusion

28. 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 b, CBPI.

29. 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* ».

30. 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**

31. 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, déjà cité).

32. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué 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.

33. L'Office juge utile d'apprécier la similitude des produits en première instance par rapport au premier droit invoqué qui n'était pas encore soumis à l'obligation d'usage au moment de la publication du signe contesté à cette marque (enregistrement européen 5824685). Les produits à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Cl 3 Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette ; déodorants ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles.</p>	
<p>Cl 9 Jumelles, étuis à lunettes, pince-nez, étuis pour pince-nez, chaînettes pour pince-nez, cordons pour pince-nez, chaînettes de lunettes, montures de lunettes, cordons de lunettes, lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, cordons de lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, chaînettes de lunettes de soleil, et lunettes de soleil.</p>	
	<p>Cl 14 Jewelry; jewelry products, precious stones; timepieces and chronometric instruments; precious metals and alloys thereof; works of art of precious metal; jewelry cases [caskets]; boxes of precious metal; watch cases, straps, chains, springs or glasses; key rings [trinkets or fobs]; statues or figurines (statuettes) of precious metal; cases or presentation cases for timepieces; medals.</p> <p><i>Cl 14 Bijouterie ; produits bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; écrins ; boîtes en métaux précieux ; boîtes de montre ; sangles ; chaînes ; ressorts ; lunettes ; porte-clés fantaisie ; statues ou figurines (statuette) en métaux précieux ; écrins ou étuis de présentation pour chronomètres ; médailles.</i></p>
<p>Cl 18 Cuir et imitations du cuir, sacs à mains, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs de</p>	<p>Cl 18 Leather and imitations of leather; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery;</p>



<p>campeurs, pelleterie, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou carton cuir, malles, portefeuilles, cartables d'écoliers et porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie), serviettes, sacs à dos, sacs de plage, porte-documents, cannes, porte-cartes, étuis pour clefs, bandoulières en cuir, filets, parasols, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, sac à dos, sacs d'écoliers, cartables d'écoliers, sacoches, sacs à provisions, valises, housses à vêtements, fourre-tout, malles de voyage, valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases", parapluies, fourreaux de parapluie, et portefeuilles ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.</p>	<p>wallets; purses (coin purses); handbags, backpacks, wheeled bags; bags for climbers and campers, travel bags, beach bags, school bags; vanity cases (empty); collars or clothing for animals; bags or net bags for shopping.</p> <p><i>Cl 18 Cuir et imitations cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; bourses, porte-monnaie ; sacs à main, sac à dos, sacs à roulette ; sacs d'alpinistes et de campeurs ; fourre-tout ; sacs de plage ; cartables d'écoliers; "vanity-cases" (vides) ; colliers ou vêtements pour animaux ; sacs ou sacs en toile à provisions.</i></p>
<p>Cl 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques, paniers, bouteille, pots et présentoirs pour magazines ; cintres pour manteaux et porte-manteaux ; housses à vêtements (garde-robes) ; coussins et oreillers ; plaques murales, statuettes et vannerie, fauteuils, moïse, lits, literie, encadrement de lit en bois, bancs, casiers à bouteilles, chaises, commodes, coffres, portemanteaux, caisses à claire-voie, transatlantiques, bureaux, tables roulantes, divans, coiffeuses, chaises longues, ventilateurs à usage personnel, repose-pieds, cadres, meubles, mannes, porte-chapeaux, porte-revues, mannequins, matelas (ressort), miroirs, carrelages (miroirs), présentoirs pour journaux, piédestaux, cadres pour photographies, oreillers, plaques, rotin, canapés, vitrines, bahuts, sacs de couchage pour le camping, sofas, statues en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, tabourets, tables, dessertes, plateaux, porte-parapluies, vannerie, carillons éoliens, oeuvres d'art, en bois, plâtre ou matières plastiques.</p>	
<p>Cl 21 Ustensiles et récipients non électriques</p>	

pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, éponges, brosse (à l'exception des pinceaux) ; matériel de brosse, articles à des fins de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (excepté le verre utilisé dans la construction), vaisselle en verre, porcelaine et faïence, récipients pour boire en verre et en matières plastiques, chopes en céramique, bols, récipients pour la nourriture et les boissons, plateaux non en métaux précieux, enseignes en porcelaine ou en verre ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; spatules, passoires, louches de cuisine, cuvettes, récipients calorifuges pour boissons, mixeurs [non électriques], ouvre-bouteilles, boîtes à savon, corbeilles à pain, brûleurs de parfum, beurriers, moules à gâteau, plateaux à fromage et cloches à fromage, marmites, carafes, friteuses électriques [non électriques], distributeurs de savon, boîtes pour la distribution de serviettes en papier, coquetiers, coupes à fruits, presse-fruits, poubelles, moules à glaçons, bouilloires [non électriques], mixers de cuisine [non électriques], boîtes à casse-croûte, mixeurs manuels pour cocktails, cuillers à mélanger, ronds de serviette non en métaux précieux, poêle à frire, sel et shakers, cocottes, sucriers, boules à thé [non en métaux précieux], cure-dents, peignes et éponges, peignes à cheveux, éponges de ménage, brosses, brosses cosmétiques, brosses à ongles, matériaux pour la brosse, paille de fer pour le nettoyage ; verrerie pour boissons, fouets non électriques à usage ménager, céramique, verrerie, porcelaine, faïence, vaporisateurs de parfum et vaporisateurs et vases, chopes à bière, ouvre-bouteilles, boîtes à pain, planches à pain, brosses à chaussures, beurriers, chandeliers, éteignoirs, bobèches, bougeoirs, agitateurs pour cocktails, services à café, cafetières, étuis pour peignes, peignes, bocaux à gâteaux secs, marmites, ustensiles de cuisson, tire-bouchons, vaisselle, tasses, carafes, plats, gourdes, verres à boire, coquetiers, figurines, coupes à fruits, bols en verre, verrerie, gobelets, seaux à glace,

<p>cruchons, bouilloires, services à liqueurs, casseroles, moulins à poivre, vaporisateurs de parfum, cruchons, objets en porcelaine, pots, anneaux pour la volaille, saladiers, salières, poêlons, brosses de rasage, boîtes à savon, porte-savons, bols à soupe, statues en porcelaine, terra-cotta ou en verre, statuettes en porcelaine, terracotta ou en verre, sucriers, assiettes de table, vaisselle, hanaps, théières, brosses de toilette, trousse de toilette, ustensiles de toilette, brosses à dents, cure-dents, plateaux, jarres, ustensiles pour le ménage, vases.</p>	
<p>CI 24 Tissus à usage textile ; housses de lit et de table, couvertures, linge de bain, linge de ménage, rideaux, linge de lit, couettes, couvertures de voyage, marchandises à la pièce en matières textiles pour fabriquer les articles précités couvertures pour lit, draps de lit, housses de lit, jetés de lits, couvertures, dessous de carafe, édredons en plumes d'eider, serviettes pour le visage, revêtements de meubles, drapeaux, mouchoirs, linge, housses de matelas, housses d'oreillers, taies d'oreillers, napperons, (matières textiles), couvertures piquées, serviettes (matières textiles), couvertures de table, linge de table, serviettes de table, sets de table, chemins de table, serviettes, couvertures de voyage, capitonnages (tissus), et tentures murales.</p>	
<p>CI 25 Vêtements, sous-vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements pour hommes, dames, enfants et nourrissons, jeans, pantalons tout-aller, pantalons, jupes, shorts, chemises, capes, jerseys, tee-shirts, chemises, chandails, gilets, chemisiers, robes, pulls, vêtements de nuit, peignoirs, tenues d'échauffement, pulls molletonnés, vêtements de pluie, chandails, foulards, chapeaux, casquettes, mitaines, combinaisons de ski, ceintures, blouses, maillots de bain, vêtements de jeu, bavoirs, bas, chaussettes, vêtements imperméables, sous-vêtements ; chaussures pour hommes, dames, enfants, et chaussures pour nourrissons, chaussures de sport, sandales, pantoufles,</p>	<p>CI 25 Clothing, footwear, headgear; shirts; leather or imitation leather clothing; belts (clothing); furs (clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery; socks; slippers; beach, ski or sports footwear; underwear.</p> <p><i>CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitations du cuir ; ceintures (vêtements) ; fourrures (vêtements) ; gants (vêtements) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; pantoufles ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.</i></p>

<p>bottes; chapellerie pour hommes, dames, enfants, et chapeaux pour nourrissons, bandeaux, protège-oreilles, casquettes, chandails, chemises, y compris chemises tricotées, tuniques, chemises de sport, pulls molletonnés et tee-shirts ; vestes, cravates, costumes, maillots de bain, ceintures, jupes, robes, manteaux, chapeaux, casquettes, smokings, pantalons, dessus, gilets, bonneterie, foulards, pyjamas, sous-vêtements, kilts, cache-nez, châles ; chaussures, bottes, pantoufles, et chaussures de sport ; blazers, bandeaux, manchettes, combinaisons, salopettes, pantalons de training, et vêtements de nuit.</p>	
	<p><i>(N.B.: La langue originale de l'enregistrement invoqué est l'anglais. La traduction en français de la liste des produits a été ajoutée pour augmenter la lisibilité de cette décision).</i></p>

*Classe 14*

34. Les produits « *porte-clés fantaisie* » du défendeur sont similaires aux produits « *étuis pour clefs (maroquinerie)* » en classe 18 de l'opposant. Les étuis pour clefs appartiennent à la catégorie plus générale des porte-clés. Comme ces produits servent le même but, porter des clés, sont produits par les mêmes entreprises et visent le même public, les produits sont considérés comme étant similaires.

35. Il n'y a pas de similarité entre les produits restants du défendeur en classe 14 et ceux de l'opposant. Les produits en classe 14 du défendeur concernent des produits de bijouterie, horlogerie, métaux précieux et instruments chronométriques. Les montres et autres produits d'horlogerie visent à mesurer et à indiquer le temps. La bijouterie et la joaillerie ont une fonction purement ornementale (voir, en ce sens TUE, Nollie, T-363/08 et T-364/08, 24 mars 2010). Les produits de l'opposant sont des produits de toilette (classe 3), des produits optiques, lunettes etc. pour protéger les yeux et/ou pour améliorer la vision (classe 9), des produits davantage destinés au stockage, à la protection contre la pluie et le soleil, à l'équipement du voyageur et des animaux (classe 18), des produits pour la décoration d'intérieur (classe 20), des articles de mobilier, comme de petits ustensiles et appareils pour le ménage et la cuisine ainsi que des ustensiles de toilette, la verrerie et des articles en porcelaine (classe 21), des produits utilisés principalement pour la maison ou sa décoration (classe 24) et des vêtements, chaussures et produits de chapellerie, tous des produits fabriqués pour couvrir le corps humain, le cacher, le protéger et/ou le parer (classe 25). L'Office estime que tous ces produits de l'opposant ont une nature, destination et utilisation bien différente que ceux du défendeur. Par conséquent, ils sont dissimilaires aux produits restants en classe 14 du défendeur.

*Classe 18*

36. Les produits « *cuir et imitations cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, sac à dos; sacs de campeurs ; fourre-tout ; sacs de plage ; cartables d'écoliers; "vanity-cases" (vides) ; colliers pour animaux ; sacs à provisions* » du signe contesté sont repris à l'identique dans la liste des produits en classe 18 des marques invoquées. Ces produits sont identiques.

37. Les produits « *sacs en toile à provisions* » du défendeur sont identiques aux produits « *sacs à provisions* » de l'opposant. Les produits du défendeur concernent un certain type de sacs à provisions. Les produits visés par les marques antérieures incluent donc les produits visés par la demande de marque. Par conséquent, ces produits sont considérés comme identiques (voir TUE, Hell, T-522/10, 17 janvier 2012).

38. Les produits « *peaux d'animaux* » en classe 18 du défendeur sont similaires aux produits « *vêtements* » en classe 25 de l'opposant. Il y a des manteaux de fourrure et toutes sortes de vêtements de fourrure comme des étoles, (des) cols de fourrure, (des) bonnets de fourrure. De plus, il existe aussi des sacs et des bottes comportant des pièces de fourrure ou de peau d'animal : vache, serpent, lapin ou autres. Ces accessoires peuvent contribuer à l'image que les consommateurs veulent donner d'eux grâce à leur habillement (OBPI, décision d'opposition 2002109, Digo, 2 avril 2009; confirmé par Gerechtshof 's-Gravenhage, Digo/Digel, 200.035.180/01, 3 novembre 2009).

39. Les produits « *bourses* » du défendeur sont similaires aux produits « *porte-monnaie* » de l'opposant. Les bourses contestées sont des petits sacs destinés à contenir de la monnaie. Ces produits coïncident donc en ce qui concerne leur destination, consommateurs finaux et points de vente.

40. Les produits « *sacs à roulette ; sacs d'alpinistes* » du défendeur sont similaires aux produits « *sacs à dos* » de l'opposant. En effet, ces produits ont une nature et destination similaires, notamment transporter des choses sur le dos ou autour du corps dans le cadre d'une activité sportive ou d'un voyage. Ils peuvent également coïncider en ce qui concerne les producteurs, les consommateurs finaux et les canaux de distribution. Ils sont aussi disponibles dans les mêmes points de vente et entrent en concurrence.

41. Les produits « *colliers pour animaux* » du défendeur sont similaires aux produits « *vêtements pour animaux ; couvertures pour animaux* » de l'opposant. Tous ces produits sont des accessoires pour animaux. Ils seront vendus dans les mêmes magasins pour animaux et viseront le même consommateur, notamment le propriétaire de l'animal. De plus, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises.

*Classe 25*

42. Les produits « *vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; pantoufles ; sous-vêtements* » du signe contesté sont identiques aux produits « *vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ;*

*foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; pantoufles ; sous-vêtements »* des marques invoquées qui sont repris *expressis verbis*.

43. Les produits « *vêtements en cuir ou en imitations du cuir ; fourrures (vêtements) ; gants (vêtements)* » et « *chaussures de plage, de ski ou de sport* » du défendeur sont identiques respectivement aux produits « *vêtements* » et « *chaussures* » de l'opposant. Tous les produits du défendeur peuvent être catégorisés comme un type spécifique de vêtements ou de chaussures. Lorsque les produits visés par les marques antérieures incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir TUE, Hell, précité).

#### *Conclusion*

44. Les produits du défendeur sont soit identiques, soit similaires, soit dissimilaires aux produits de l'opposant.



#### **Comparaison des signes**

45. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques 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.

46. 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, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

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

48. Les signes à comparer sont les suivant :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

*Comparaison visuelle*

49. Le droit invoqué est une marque figurative composée de trois joueurs de polo à cheval en action. Les joueurs tiennent dans leur main droite un maillet. Le signe contesté est une marque complexe. Elle est composée d'un élément figuratif en noir représentant deux joueurs de polo à cheval en action. Ils tiennent des maillets levés vers le haut. A côté de cet élément figuratif se trouvent les mots « FRANK FERRY » en majuscules grasses noires. En dessous figurent les mots « Polo Club », écrits en italique, dans une police de caractères plus petite et différente de celle des mots « FRANK FERRY ». Les mots « Polo Club » se trouvent entre deux tirets horizontaux.

50. En règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Bien que dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a, en principe, un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005), l'Office considère que l'élément figuratif dans le signe contesté n'est pas négligeable dans l'impression d'ensemble qu'il produit. Vu sa position au début du signe, sa taille et sa couleur noire, l'élément figuratif occupe une position autonome et distinctive dans l'ensemble du signe. Il n'échappera donc pas à l'attention du public pertinent.

51. L'Office estime qu'il existe un certain degré de similarité visuelle entre la marque invoquée et le signe contesté vu qu'ils ont en commun l'image de plusieurs joueurs de polo, à cheval et en action, regardant vers la gauche, avec des maillets levés.

*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 (TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005 et TUE, Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010). Le public concerné, amené à se référer au signe contesté, le prononcera soit comme « FRANK FERRY Polo Club », soit comme « FRANK FERRY », en supposant que le consommateur abrège le signe à quelque chose qui est plus facile à prononcer (TUE, Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006 et TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009).

53. En ce qui concerne des marques purement figuratives, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu'une marque purement figurative représente une forme que le public pertinent est facilement à même de reconnaître et d'associer à un mot précis et concret, c'est par ce mot qu'il désignera ladite marque, tandis que si une marque figurative comporte également un élément verbal, ce sera en principe par l'emploi de celui-ci que ledit public se référera à cette dernière marque (TUE, GelenkGold, T-599/13, 7 mai 2015). Dans le cas d'espèce l'Office considère que le droit invoqué figuratif sera prononcé comme « joueurs de polo ».

54. L'Office conclut que la marque et le signe, soit se ressemblent dans un certain degré sur le plan phonétique en supposant que le droit invoqué est prononcé comme « FRANK FERRY Polo Club », soit ne sont pas similaires en supposant que ledit droit est prononcé comme « FRANK FERRY ».

#### *Comparaison conceptuelle*

55. La marque figurative invoquée fait référence au sport d'équipe équestre par la représentation de trois joueurs de polo en action.

56. Le signe contesté comporte l'image de joueurs de polo ainsi que les éléments verbaux « FRANK FERRY Polo Club ». L'Office considère que le public pertinent percevra les éléments « FRANK FERRY » comme le nom d'une personne précise, qui n'a pas lui-même de signification précise (voir dans ce sens la décision d'opposition OBPI, Rachel, 2002674, 1 juillet 2009), et les éléments « Polo Club » comme une référence à un club sportif de polo. L'élément figuratif sera également perçu comme une référence à ce sport.

57. L'Office estime que les signes en conflit véhiculent tous le concept du sport Polo. Pour ces raisons, l'Office conclut qu'il existe un certain degré de ressemblance conceptuelle entre la marque antérieure et le signe contesté.

#### *Conclusion*

58. L'Office est d'avis que la marque antérieure et le signe contesté présentent un certain degré de ressemblance sur le plan visuel et conceptuel. Sur le plan phonétique, soit les signes contestés se ressemblent dans un certain degré, soit ils diffèrent.



### **A.2. Preuves d'usage**

59. L'Office rappelle d'abord qu'il ressort de la comparaison des produits ci-dessus que seuls les produits en classe 14 du signe contesté sont encore en cause, excepté les produits porte-clés fantaisies en ledit classe. Il a déjà été constaté que ces produits restants ne sont à aucun égard similaires aux produits du droit invoqué. Ledit droit n'était cependant pas encore soumis à l'obligation d'usage à l'époque de la publication du signe contesté.

60. L'Office établit que l'opposant a également invoqué les enregistrements européens 4164976 (marque figurative, joueur de polo) et 4164844 (marque verbale, POLO) et l'enregistrement Benelux



521324 (marque verbale, POLO), qui ont été enregistrés pour des produits en classe 14. Il s'agit de droits et produits suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	
<p>POLO</p>	
<p>Cl 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, montres. (Enregistrement européen 4164976, Enregistrement européen 4164844 et Enregistrement Benelux 521324)</p>	<p>Cl 14 Jewelry; jewelry products, precious stones; timepieces and chronometric instruments; precious metals and alloys thereof; works of art of precious metal; jewelry cases [caskets]; boxes of precious metal; watch cases, straps, chains, springs or glasses; statues or figurines (statuettes) of precious metal; cases or presentation cases for timepieces; medals.</p> <p><i>Cl 14 Bijouterie ; produits bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; écrins ; boîtes en métaux précieux ; boîtes de montre ; sangles ; chaînes ; ressorts ; lunettes ; Statues ou figurines (statuette) en métaux précieux ; écrins ou étuis de présentation pour chronomètres ; médailles.</i></p>

61. Contrairement au droit invoqué et déjà examiné ci-dessus, l'enregistrement européen 4164976, l'enregistrement européen 4164844 et l'enregistrement Benelux 521324 étaient déjà soumis à l'obligation d'usage à l'époque de la publication du signe contesté (ci-après « les droits invoqués soumis à l'obligation d'usage » ou « les droits invoqués »). Par conséquent, il faut examiner si ces droits ont été utilisés effectivement pour les produits en classe 14, à l'exception des produits porte-clés fantaisie.

**Les principes**

62. 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.

63. Etant donné que l'enregistrement des droits invoqués soumis à l'obligation d'usage est antérieur au 31 janvier 2008, la demande de preuves d'usage est fondée pour ces droits.

64. Le dépôt contesté a été publié le 31 janvier 2013. La période de cinq ans – la période pertinente – s'étend, dès lors, du 31 janvier 2008 au 31 janvier 2013.

65. « 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).

66. En outre, le TUE 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, Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002; TUE, Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 et TUE, Sonia Rykiel, déjà cité).

67. Deux des droits invoqués soumis à l'obligation d'usage sont des marques européennes, anciennement appelées « marques communautaires », dont l'obligation d'usage est réglée par l'article 15 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (ci-après « RMC »). Cet article dispose : « Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage ».

68. Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (C-149/11, Onel), la CJEU a expliqué plus précisément cette disposition. En ce qui concerne la notion « dans la Communauté », la Cour considère qu'il existe une différence entre l'étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires. En effet, une marque communautaire jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale. De ce fait, il est certes justifié de s'attendre à ce qu'une marque communautaire fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'« usage sérieux », sauf si le marché des produits ou des services concernés est, de fait, cantonné au territoire d'un seul État membre. Pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux dans la Communauté », il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

69. 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 fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

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

70. Parmi les pièces introduites par l'opposant, l'Office considérera seulement celles qui sont pertinentes pour la décision à prendre, à savoir les pièces ayant pour but de démontrer l'usage pour les produits en classe 14 des droits invoqués soumis à l'obligation d'usage. À cette fin, l'opposant a introduit les pièces suivantes (l'énumération de l'opposant est retenue) :

- Pièce 10 : Déclaration de Mme. Y. Kirk, Senior Director Marketing wholesale Europe pour Ralph Lauren à Genève
- Pièces 13 : Plusieurs déclarations de distributeurs aux Pays-Bas et en Belgique
- Pièce 15 : Publicité dans le magazine Vanity Fair pour des boutons de manchette avec y dessus le droit invoqué (le joueur de polo)
- Pièce 19 : Exemples d'ébauches d'annonces publicitaires pour des horloges Ralph Lauren de 2012
- Pièce 23 : Information sur la vente des boutons de manchette en Europe sous le droit invoqué (le joueur de polo)
  - Chiffres de vente au détail des boutons de manchette à Milan en 2010, 2011 et 2012 (pièce 23, a)
  - Tableau concernant la commercialisation de boutons de manchette au Royaume-Uni et en Espagne pour les saisons 2011 jusqu'à 2013 (pièce 23, b)
  - Photos montrant des boutons de manchette avec le droit invoqué « joueur de polo » (pièce 23, c)
  - Deux tableaux "fall 2010 Menswear Accessories – sample assortment cuff links" et "Spring 2010 – Silver cufflinks" (pièce 23, d)
- Pièce 25 : Relevé de toutes les publicités en France faisant référence à « RL watches » et « RL Jewelry » pendant la période 2010-2012
- Pièce 27 : Catalogues des accessoires des années 2009 et 2010 dans lesquels figurent des boutons de manchette. Ces catalogues sont exclusivement destinés à l'usage en interne.

71. L'Office établit que ces pièces ne concernent pas tous les produits revendiqués en classe 14 des droits invoqués. Les preuves retenues concernent seulement des horloges, de la joaillerie et bijouterie et des boutons de manchette.

72. En ce qui concerne les preuves d'usage ayant trait à des horloges, joaillerie et bijouterie, l'opposant produit les pièces suivantes:

- Deux déclarations de 11 février 2014 de distributeurs à Amsterdam et à Knokke attestant l'usage des droits invoqués dans la période 2008-2013 pour : horloges, bijouterie et joaillerie, entre autres (pièce 13)
- Exemples d'ébauches d'annonces publicitaires pour des horloges Ralph Lauren (pièce 19)

- Relevé de toutes les publicités en France dans la période 2010-2011 et 2011-2012 faisant référence à des catégories de publicités appelées « RL watches » et « RL Jewelry » (pièce 25).

73. En ce qui concerne les déclarations des distributeurs (pièce 13), l'Office rappelle d'abord que la valeur probante de ces déclarations est inférieure à celle des preuves indépendantes. Ces déclarations peuvent être influencées par les intérêts particuliers de l'opposant. Cela ne signifie pas que ces déclarations n'ont pas de valeur probante. Elles doivent cependant être appréciées en combinaison avec d'autres preuves et à la lumière des circonstances du cas particulier. En général, il y aura donc besoin de preuves supplémentaires vu la valeur probante inférieure de ces déclarations (voir dans ce sens, TUE, Salvita, T-303/03, 7 juin 2005). Bien que les deux déclarations soient postérieures à la période pertinente (février 2014), l'Office les prend en considération vu qu'elles font explicitement référence à la période pertinente 2008-2013.

74. En l'espèce, il est donc nécessaire d'apprécier les deux déclarations à la lumière des autres preuves pertinentes, ici les exemples d'ébauches d'annonces publicitaires ainsi que le relevé de publicités diffusées en France, pour qu'on puisse vérifier si ces preuves soutiennent ce qui est dit dans les déclarations. Il s'avère après analyse de ces pièces supplémentaires qu'elles ne démontrent pas l'usage des droits invoqués pour des horloges, bijouterie et joaillerie (pièces 19 et 25). Il s'agit respectivement des photos d'horloges, de bijouterie ou de joaillerie, sans aucune indication des droits invoqués, ni de la période pertinente en ce qui concerne les exemples d'ébauches d'annonces publicitaires. En d'autres mots ces preuves ne peuvent pas soutenir les déclarations produites. Par conséquent, l'Office est d'avis que l'ensemble de ces preuves ne suffisent pas à établir un usage sérieux de nature à maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits horloges, joaillerie et bijouterie en classe 14.

75. Enfin, l'opposant introduit des preuves d'usage par rapport aux produits boutons de manchette en classe 14 :

- Déclaration de 12 février 2014 du Senior Director Marketing wholesale Europe pour Ralph Lauren, Madame Kirk, dans laquelle elle déclare que toutes les photos, ainsi que tous les catalogues et publicités introduits dans cette procédure par rapport à, entre autres, des boutons de manchette dans la période pertinente sont véridiques et exacts (pièce 10)
- Publicité du juillet 2008 dans le magazine Vanity Fair en Allemagne pour des boutons de manchette portant le droit invoqué (le joueur de polo) (pièce 15)
- Information sur la vente des boutons de manchette en Europe sous le droit invoqué (joueur de polo) (pièce 23)
  - Chiffres de vente au détail des boutons de manchette à Milan en 2010, 2011 et 2012. Ce relevé présente également deux photos de boutons de manchette portant le droit invoqué « joueur de polo ». Il ressort de ce résumé que le nombre des unités vendues par an est limité, à savoir 12 unités en 2012, 6 en 2011 et 12 en 2010 (pièce 23, a).
  - Tableau fournissant des informations sur des boutons de manchette avec le joueur de polo au Royaume-Uni et en Espagne pour les saisons 2011 jusqu'à 2013, y compris (pièce 23, b).

- Photos de cinq sortes de boutons de manchette, portant les références ACL05, ACL09, ACL01, ACL05 436131586 et ACL06 436131588. Sur trois de ces sortes de boutons de manchette est utilisé le droit invoqué « joueur de polo ». Ces photos ne portent pas d'indications pertinentes de date, ni de territoire (pièce 23, c).
- Deux tableaux "fall 2010 Menswear Accessories – sample assortment cuff links" et "Spring 2010 – Silver cufflinks". Ces tableaux montrent plusieurs photos de différentes sortes de boutons de manchette ainsi que des informations sur ces produits. L'origine territoriale de ces pièces n'est pas claire (pièce 23, d).
- Catalogues des accessoires des années 2009 et 2010 dans lesquels figurent des boutons de manchette avec y dessus les droits invoqués. Ces catalogues sont exclusivement destinés à l'usage en interne (Pièce 27)

76. Il ressort d'une analyse des pièces fournies qu'aucune de ces pièces ne démontrent l'usage du droit invoqué POLO par rapport aux boutons de manchette. L'Office conclut donc que l'opposant n'a pas réussi à démontrer l'usage sérieux de la marque POLO pour les boutons de manchette en classe 14.

77. En ce qui concerne l'usage du droit invoqué figuratif « joueur de polo » pour des boutons de manchette en classe 14, l'Office rappelle que les preuves d'usage doivent contenir des indications sur le lieu, la durée, l'étendue et le mode d'usage qui est fait de la marque antérieure pour les produits sur lesquels l'opposition est basée. L'Office établit que parmi les preuves fournies, seuls l'exemple de publicité dans le magazine Vanity Fair en Allemagne (pièce 15), le chiffre de vente à Milan (pièce 23, a) et le tableau fournissant des informations concernant le Royaume-Uni et l'Espagne (pièce 23, b) contiennent une date claire, un lieu établi et un usage de la marque invoqué par rapport aux boutons de manchette.

78. Après analyse des pièces mentionnées ci-dessus, l'Office a noté que le volume commercial de l'exploitation de la marque figurative « joueur de polo » pour les boutons de manchette était limité. L'opposant produit un seul document indiquant un chiffre de ventes réalisées à Milan pour les années 2010, 2011 et 2012 (pièce 23, a). D'autres chiffres de ventes dans d'autres pays de l'Union Européenne n'ont pas été produits. Les autres preuves que l'opposant a introduites manquent toutes d'indications sur le lieu (pièce 23, c et d et pièce 27) ou nécessitent elles-mêmes des preuves supplémentaires ; voir la déclaration de Madame Kirk, une telle déclaration ayant une valeur probante inférieure à celle de sources indépendantes. À défaut de tels éléments supplémentaires nécessaires, l'Office considère que le titulaire de la marque n'a pas réussi à écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (TUE, VOGUE, T-382/08, 18 janvier 2011).

79. L'Office conclut donc que les éléments de preuve fournis par l'opposante, même appréciés globalement, n'établissent pas à suffisance de droit l'usage sérieux de la marque invoquée « joueur de polo » dans l'Union Européenne durant la période pertinente pour les boutons de manchette.

#### *Conclusion*

80. L'opposant n'a pas démontré de manière convaincante qu'il a fait un réel usage des droits invoqués soumis à l'obligation d'usage dans une période de cinq années précédant la publication du

signe contesté pour les produits en classe 14. En vertu de la règle 1.17, alinéa 1, sous e RE l'Office ne peut pas tenir compte de ces produits en appréciant le risque de confusion. Par conséquent la ressemblance entre ces signes ne doit pas être examinée.

## **A.2. Appréciation globale**

81. 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.

82. 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 ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

83. 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).

84. 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). Dans le cas d'espèce, les produits en cause s'adressent essentiellement au grand public et sont des produits de consommation courante, pour lesquels le niveau d'attention du public pertinent est moyen.

85. L'Office relève que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de les marques antérieures s'avèrent importantes. 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). Les marques invoquées disposent d'un caractère distinctif normal par rapport aux produits pour lesquels ils ont été enregistrés. L'opposant indique qu'il utilise ses marques depuis longtemps et de manière intensive (voir point 17). Dans le cas où il tenterait de démontrer que ses marques bénéficient d'un caractère distinctif élevé et donc d'une protection plus étendue, l'Office ne juge pas utile d'examiner cette affirmation, puisqu'une protection plus étendue ne remplace pas le critère du risque de confusion : si les produits ne sont pas similaires, il ne peut pas exister un risque de confusion.

86. L'Office conclut que les produits du défendeur sont pour une partie identiques, pour une partie similaires et pour une partie dissimilaires à défaut de preuves d'usages suffisantes pour les marques invoquées étant soumis à une obligation d'usage, aux produits de l'opposant. Il existe un certain degré de ressemblance entre la marque et le signe contesté sur les plans visuel et conceptuel. Sur le plan phonétique, les signes en conflit, soit se ressemblent dans un certain degré, soit diffèrent. Pour ces raisons, et observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que le public peut croire que les produits identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

**B. Autres facteurs**

87. En ce qui concerne le renvoi des parties à la jurisprudence d'autres instances nationales ou européennes (voir point 18), 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).

88. 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 (voir point 24). L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 RE prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

**C. Conclusion**

89. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits identiques et similaires.

**IV. CONSÉQUENCE**

90. L'opposition portant le numéro 2008570 est partiellement justifiée.

91. Le dépôt international, ayant effet dans le Benelux, numéro 1145180 n'est pas enregistré pour les produits suivants :

- Classe 14 : *Porte-clés fantaisie*
- Classe 18 : *(tous les produits)*
- Classe 25 : *(tous les produits)*

92. Le dépôt international, ayant effet dans le Benelux, numéro 1145180 est enregistré pour les produits suivants :

- Classe 14 : *Bijouterie ; produits bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; écrins ; boîtes en métaux précieux ; boîtes de montre ; sangles ; chaînes ; ressorts ; lunettes ; statues ou figurines (statuette) en métaux précieux ; écrins ou étuis de présentation pour chronomètres ; médailles.*

93. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE.

La Haye, le 25 avril 2016

Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard