



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION
du 20 octobre 2015

N° 2009561

Opposant : **ETABLISSEMENTS SIMOND, société par actions simplifiée**

Les Trabets
74310 Les Houches
France

Mandataire : **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**

Postbus 379
1400 AJ Bussum
Pays-Bas

Droit invoqué : **Enregistrement communautaire 7175086**

SIMOND

contre

Défendeur : **BELGIAN APPAREL DISTRIBUTION SPRL**

Rue de Thyle 4 B
1495 Sart-Dames-Avelines
Belgique

Mandataire : **Cabinet d'Avocats Jean Luc Dalmeiren**

Rue de Thyle 4 B
1495 Sart-Dames-Avelines
Belgique

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1279102**

SIGISMOND

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

1. Le 19 novembre 2013, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque semi-figurative  , pour des produits en classes 9, 18 et 25. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1279102 et publié le 11 décembre 2013.

2. Le 31 janvier 2014, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire 07175086 de la marque verbale SIMOND, introduite le 8 août 2008 et enregistrée le 16 février 2010 pour des produits en classes 6, 8, 9, 11, 18, 20, 22, 25 et 28.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. Au départ, l'opposition avait été introduite contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits du droit invoqué. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant a limité l'opposition. De ce fait, cette dernière n'est plus que dirigée contre les produits en classes 18 et 25 du dépôt contesté et est uniquement basée sur les produits en classes 18 et 25 du droit invoqué (voir considération 16).

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 et a été communiquée aux parties en date du 5 février 2014.

8. Le 6 avril 2014, la phase contradictoire de l'opposition a débuté. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure en date du 11 avril 2014, en attribuant à l'opposant un délai jusqu'au 11 juin 2014 inclus pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinés à étayer l'opposition.

9. Le 2 juin 2014, l'opposant a introduit des arguments destinés à étayer l'opposition. Le 25 juin 2014, l'Office les a transmis au défendeur, en lui accordant un délai jusqu'au 25 août 2014 inclus pour y réagir.

10. Le 12 août 2014, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Vu que sa réaction n'avait pas été introduite en deux exemplaires, l'Office a prié le défendeur en date du 21 août 2014,

d'introduire un second exemplaire identique, en lui accordant un délai jusqu'au 21 octobre 2014 inclus pour ce faire.

11. Le défendeur a introduit le second exemplaire requis de sa réaction en date du 2 septembre 2014 et cette réaction a été après traduction envoyée à l'opposant, accompagnée de la traduction en question.

12. Egalement en date du 2 septembre 2014, le défendeur a constitué le Cabinet d'Avocats Jean-Luc Dalmeiren comme mandataire dans cette opposition. Cette constitution a été confirmée aux parties par l'Office, le 12 novembre 2014.

13. Chaque partie a introduit ses remarques dans les délais impartis par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

15. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

16. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant limite la base de l'opposition. L'opposition est donc uniquement dirigée contre les produits en classes 18 et 25 du dépôt contesté et basée sur les produits en classes 18 et 25 du droit invoqué (voir considération 4).

17. L'opposant affirme qu'il est l'un des principaux fabricants d'équipement de sport de montagne, connu pour ses produits de haute qualité et innovants.

18. L'opposant estime que visuellement, il est question d'un degré élevé de ressemblance entre le signe contesté et le droit invoqué vu que ces derniers ont en commun les deux premières lettres, tout comme les quatre dernières lettres. L'élément qui n'est pas commun -GIS du signe contesté, se retrouve au milieu et a pour cette raison un impact faible sur l'impression d'ensemble, selon l'opposant.

19. L'opposant estime que phonétiquement, il est question de ressemblance parce que deux des trois syllabes, à savoir les première et dernière syllabes du signe contesté SIGISMOND sont identiques aux syllabes qui forment le droit invoqué SIMOND.

20. Conceptuellement, l'opposant affirme que la marque et le signe concernent un nom de garçon. Bien que ceci ne constitue par un renvoi à un concept, la marque et le signe sont pour cette raison placés dans un même genre par le consommateur.

21. L'opposant estime que les produits en question sont identiques ou encore fortement similaires.

22. Le droit invoqué et le signe contesté se ressemblent fortement aux niveaux visuel et phonétique et les produits sont identiques ou encore fortement similaires, selon l'opposant qui prie donc également l'Office d'accueillir l'opposition et de condamner le déposant aux dépens.

B. Réaction du défendeur

23. Le défendeur argumente tout d'abord que l'opposant utilise le droit invoqué sous la forme d'une marque semi-figurative. Il joint la reproduction concernée du mot SIMOND en lettres bleues et grasses sur un fond blanc en dessous desquelles figurent les lettres minuscules Chamonix – Since 1860. A gauche de l'élément verbal SIMOND, un aigle stylisé est visible, en dessous duquel figurent trois sommets de montagnes se chevauchant. Par la suite, le défendeur compare de façon cohérente dans ses arguments, le signe introduit par ses soins au signe décrit ci-dessus.

24. Sur base de la position précitée, le défendeur conclut qu'il n'est pas question de ressemblances visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les marques concernées. Les deux logos sont trop différents et sont exactement opposés en ce qui concerne les couleurs (bleu/blanc contre blanc/bleu). Phonétiquement, la marque SIMOND est selon le défendeur constituée de sept lettres, partagées en deux syllabes, tandis que le signe contesté SIGISMOND compte neuf lettres, partagées en trois syllabes. Conceptuellement, il s'agirait d'une nom de famille (SIMOND) et d'un prénom (SIGISMOND). Le droit des marques n'a pas pour objectif d'interdire à un tiers l'usage de son nom ou de son adresse dans le commerce, selon le défendeur.

25. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur estime que le type des produits diffère vu leur nature et destination. Les produits de l'opposant sont uniquement destinés à des alpinistes et grimpeurs, tandis que les produits du défendeur concernent des vêtements de ville. Les produits proposés ne sont ni similaires, ni complémentaires, ni concurrents.

26. L'opposant s'adresse spécifiquement à des alpinistes et grimpeurs et ces derniers ne se tromperont pas facilement en ce qui concerne l'origine des produits tels que proposés par le défendeur.

27. Le défendeur estime que le signe SIGISMOND ne peut être uniquement annulé que si le défendeur tire injustement profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou si l'opposant rencontrait un quelconque désavantage.

28. Sur base de ce qui précède, le défendeur estime qu'il n'est pas question de risque de confusion. Il prie l'Office de rejeter l'opposition et de condamner l'opposant aux dépens.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion

29. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1 CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

30. 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 ».

31. Selon la jurisprudence constante 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 »), le risque de confusion pour le public, défini comme étant 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, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

32. 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).

33. 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 (arrêts Sabel et Lloyd, déjà cités).

34. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJCE, 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 (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

35. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
SIMOND	

Comparaison visuelle

36. Le droit invoqué est composé de la marque purement verbale SIMOND. Le signe contesté est une marque semi-figurative SIGISMOND. Elle est composée d'un rectangle bleu sur lequel le mot est apposé en lettres blanches. Pour les signes complexes (éléments verbal et figuratif), c'est souvent l'élément verbal qui a un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et fait souvent référence à un signe en utilisant l'élément verbal (TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Dans le cas qui nous occupe, l'aspect figuratif du signe contesté peut même être qualifié de marginal, vu que la représentation graphique est uniquement composée d'une reproduction de lettres plutôt banales et ordinaires sur un fond coloré ayant la forme d'une figure géométrique basale.

37. Le droit invoqué est composé de six lettres, le signe contesté en compte neuf. Toutes les lettres du droit invoqué se retrouvent dans le même ordre dans le signe contesté. Les deux signes commencent par les lettres SI- et finissent par les lettres identiques -MOND. Le signe contesté diffère du droit invoqué au niveau de la partie centrale où les lettres -GIS se retrouvent pour le signe contesté. En règle générale, le consommateur attachera plus d'importance à la première partie d'un signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). L'attention visuelle du consommateur sera portée sur les deux lettres initiales identiques et sur la terminaison identique de quatre lettres dans les deux signes.

38. Visuellement, il est question de ressemblance entre la marque et le signe.

Comparaison phonétique

39. Phonétiquement, il vaut que le droit invoqué est composé de deux syllabes, à savoir SI- et -MOND. Le droit invoqué va être prononcé [simõn] en français ou [simond] en néerlandais. Le signe contesté va être prononcé [siʒimõn] en français ou [siyimond] en néerlandais. Les signes ont une même sonorité initiale et finale. Phonétiquement, il vaut également que le consommateur va attacher plus d'importance à la première partie d'un signe (arrêt Mundicor, déjà cité). Phonétiquement, l'attention va être attirée par la sonorité identique initiale et finale des deux signes.

40. Il est question de ressemblance phonétique entre les signes.

Comparaison conceptuelle

41. Le droit invoqué et le signe contesté n'ont en tant que tels pas de signification établie. Ils pourraient peut-être être perçus comme noms. Toutefois, ceci n'implique nulle part que les mots se ressemblent conceptuellement. Le fait qu'une marque soit constituée d'un nom propre ne veut non plus pas dire que ce signe a également une signification établie (voir en ce sens OBPI, Rachel, décision d'opposition 2002674, 1^{er} juillet 2009), mis à part peut-être le cas où il s'agit d'un nom très connu (CJUE, Picasso, C-361/04, 12 janvier 2006 et OBPI, Amadeus Fire, décision d'opposition 2002041, 30 juillet 2010). Ceci n'entraîne cependant pas qu'ils peuvent pour ces raisons être comparés conceptuellement.

42. La comparaison conceptuelle n'est pas d'application.

Conclusion

43. Les signes se ressemblent aux niveaux visuel et phonétique. La comparaison conceptuelle n'est pas d'application.

Comparaison des produits

44. Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE arrêt Canon, déjà cité).

45. Lorsque l'on compare les produits du droit invoqué aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement les produits tels que formulés au registre et ceux repris dans le dépôt de marque.

46. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 18 Cuir et imitation du cuir; articles en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols, et cannes, fouets, sellerie, alpenstocks et sacs d'alpinistes; sacs de sport; sacs de voyage; bagages; bâtons d'alpinistes; sacs à magnésie; sacs de campeurs; sacs à dos; sacs à porter à la ceinture; fers à cheval.	CI 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; sacs de voyage en cuir; portefeuilles en cuir.
CI 25 Vêtements (habillement) pour l'alpinisme et	CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie;

<p>l'escalade, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) d'alpinisme et d'escalade, chapellerie pour l'alpinisme et l'escalade, pantalons d'alpinisme et d'escalade, vestes d'alpinisme et d'escalade, gants (habillement) d'alpinisme et d'escalade, vêtements imperméables, anoraks, parkas, combinaisons, coupe-vent, manteaux pour l'alpinisme et l'escalade; semelles pour chaussures d'alpinisme et d'escalade; chaussures d'escalade; ceintures; cuissardes (tenue en néoprène), harnais de cuisse pour l'escalade, tous les produits précités spécifiquement destinés à être utilisés pour l'alpinisme et l'escalade.</p>	<p>mocassins en cuir; vestes en cuir; ceintures en cuir; chaussures de villes (derbies) en cuir.</p>
---	--

Classe 18

47. Les produits « *cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie* » se retrouvent *expressis verbis* dans la liste des produits du droit invoqués et sont par conséquent identiques.

48. Les produits « *sacs de voyage en cuir* » du signe contesté constituent une espèce du genre « *sacs de voyage* » du droit invoqué et sont par conséquent identiques.

49. Les produits « *portefeuilles en cuir* » du signe contesté sont similaires aux produits « *sacs à porter à la ceinture* » du droit invoqué. Les deux connaissent un usage apparenté, à savoir le rangement d'argent, de cartes (de banque), de cartes d'identité ou de permis de conduire. Les produits concernés sont identiques en ce qui concerne leur nature, utilisation et destination. Par ailleurs, le « *sacs à porter à la ceinture* » du droit invoqué peuvent, en particulier lors d'activités de sport, de promenade et/ou de campement, être utilisés en tant qu'alternative pour les « *portefeuilles en cuir* » du signe contesté. Les produits sont par conséquent similaires.

Classe 25

50. Les produits « *ceintures en cuir* » du signe contesté constituent une variante spécifique des produits « *ceintures* » du droit invoqué et sont par conséquent identiques à ces dernières.

51. Les produits « *vêtements, chaussures, chapellerie ; mocassins en cuir ; vestes en cuir* » du signe contesté concernent tous des vêtements et des chaussures. La formulation des produits du signe contesté est plus large que celle du droit invoqué. Les produits du droit invoqué sont donc compris dans la description du signe contesté. Dans un tel cas, il est question de produits identiques (TUE, Metabiomax, T-281/13, 11 juin 2014). Si et dans la mesure où les produits du signe contesté ne comprenait pas une catégorie plus large que les produits du droit invoqué, à savoir « *chaussures de villes (derbies) en cuir* », il vaut encore que ces dernières sont pour le moins similaires à « *chaussures* ».

(à l'exception des chaussures orthopédiques) d'alpinisme et d'escalade » et à « chaussures d'escalade » vu les nature et destination communes de ces produits. Les magasins de chaussures pourront en effet vendre les deux types de chaussures.

Conclusion

52. Les produits sont en partie identiques et en partie similaires.

A.2. Appréciation globale

53. 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.

54. 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Les produits en question concernent des produits qui font partie d'achats courants, pour le moins périodiques. Le niveau d'attention du consommateur des produits peut être donc qualifié de normal. Le fait que les vêtements soient en particulier destinés à la pratique d'une activité spécifique n'a pas d'influence. Un même raisonnement peut également être tenu pour des vêtements de football ou de tennis.

55. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

56. 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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous déjà cités). Le droit invoqué a intrinsèquement un caractère distinctif normal vu qu'il ne décrit aucun des produits en question.

57. L'Office estime que sur base de la ressemblance entre la marque et le signe et des produits identiques et similaires, le public peut croire que les produits sont originaires de la même entreprise ou d'une entreprise liée économiquement.

B. Autres facteurs

58. Le défendeur compare de façon cohérente dans ses arguments le signe introduit par ses soins représentant une marque semi-figurative qui selon lui serait utilisée par l'opposant (voir considération 23). L'Office n'a pas tenu compte de ceci vu qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'usage réel des signes concernés dans le cadre d'une procédure d'opposition. La comparaison des signes a

exclusivement lieu sur base des données du registre (CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juin 2008, TUE, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 octobre 2008).

59. Le défendeur affirme que le droit des marques n'a pas pour objectif d'interdire à un tiers d'utiliser son nom ou adresse dans le commerce (considération 24). La limitation du droit des marques visée par le défendeur concerne l'article 2.23, alinéa 1 sps a CBPI. Cette limitation concerne un libre usage d'un nom ou d'une adresse dans le commerce. Un tel argument ne peut toutefois pas jouer de rôle dans cette procédure. La procédure d'opposition à l'Office est destinée à solutionner des conflits (potentiels) de manière rapide et simple. Cette procédure se limite pour ces raisons à des bases spécifiques, à savoir celles des articles 2.14, juncto 2.3, alinéa 1, sous a et b CBPI. La pertinence de ces articles se voit ainsi appréciée sur base des données telles que reprises au registre des marques. Tout autre motif possible d'opposition contre un dépôt ou de défense de ce dernier, ne joue aucun rôle dans une opposition. Pour ce faire, il y a lieu de s'adresser au juge.

60. Le défendeur estime que le signe SIGISMOND ne peut être annulé que lorsque le défendeur tire injustement profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque antérieure ou lorsque l'opposant rencontre un quelconque désavantage (voir considération 27). Un profit injustifié ou une atteinte au caractère distinctif ou à la réputation de la marque renvoient à l'article 2.3 CBPI, ou au critère de violation de l'article 2.20, alinéa premier, sous c CBPI. Un tel argument ne peut pas jouer de rôle dans une procédure d'opposition vu que les bases la concernant ont été explicitement fixées par le législateur aux articles 2.14 à 2.3, sous 4 et b CBPI (voir également ci-dessus, considération 60). Par ailleurs, l'Office relève que cette base n'a nulle part été invoquée par l'opposant.

C. Conclusion

61. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il est question de risque de confusion.

IV CONSÉQUENCE

62. L'opposition numéro 2009561 est justifiée.

63. Le dépôt Benelux 1279102 n'est pas enregistré pour les produits suivants :

Classe 18 : tous les produits.

Classe 25 : tous les produits.

64. Le dépôt Benelux 1279102 est enregistré pour les produits suivants vu que l'opposition n'était pas dirigée contre eux :

Classe 9 : tous les produits.

65. L'opposition étant justifiée dans son intégralité, le défendeur est dans l'obligation de payer à l'opposant la somme de 1.000 euros conformément à l'article 2.16, alinéa 5 de la CBPI en conjonction avec la règle 1.32, alinéa. 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 de la CBPI.

La Haye, le 20 octobre 2015

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif :
Ingvild van Os