**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**2013850**

**du 20 décembre 2019**

**Opposant :** **JD Sports Fashion Plc**
Hollinsbrook Way, Pilsworth
Bury, Lancashire BL9 8RR
Royaume-Uni

**Mandataire :** **NLO Shieldmark B.V.**
New Babylon City Offices
Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA La Haye
Pays-Bas

**Marque invoquée 1 :** **Marque de l'Union européenne 2979631**

SIZE?

**Marque invoquée 2 :** **Marque de l'Union européenne 4332664**

SIZE?

*contre*

**Défendeur :** **SA Sizable**
Avenue Louise 54
1050 Bruxelles
Belgique

**Mandataire :** **Alexis Ewbank**
Rue Camille Lemonnier 1
1050 Bruxelles
Belgique

**Marque contestée :** **Dépôt Benelux 1364479**

SIZABLE

## I. FAITS ET PROCÉDURE

### A. Faits

1. Le 14 novembre 2017, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 16, 25 et 35, la demande Benelux de la marque verbale SIZABLE. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1364479 et a été publiée le 20 novembre 2017.

2. Le 17 janvier 2018, l'opposant a faite opposition à l'enregistrement de cette demande L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Marque de l'Union européenne 2979631, déposée le 17 décembre 2002 et enregistrée le 20 décembre 2004 pour des produits et services en classes 18, 25, 28 et 36 de la marque verbale SIZE?;
- Marque de l'Union européenne 4332664, déposée le 10 mars 2005 et enregistrée le 18 avril 2006 pour des services en classe 35 de la marque verbale SIZE?.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est faite à tous les produits et services du signe contesté et fut initialement basée sur tous les produits et services des marques invoquées et ensuite limitée aux produits en classe 25 de la première marque invoquée et aux services de la deuxième marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14 de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »).[1]

6. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 18 janvier 2018. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 26 février 2019.

## II. MOYENS DES PARTIES

8. En application de l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous a et b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

[1] La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

**A. Arguments de l'opposant**

9. L'opposant limite d'abord la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est basée.

10. L'opposant constate que les trois premières lettres et la dernière lettre des signes sont identiques. Les points de ressemblance l'emportent donc clairement. Les signes se ressemblent au niveau visuel.

11. Les lettres SIZ des marques invoquées sont reprises au début du signe contesté. La marque invoquée se prononce SAIZ, le signe contesté, SAIZ ABEL, selon l'opposant. La marque invoquée sera, tout comme le début du signe contesté, prononcée de manière identique. Par ailleurs, phonétiquement la lettre S et la lettre Z occupent une place importante dans les signes. Le point d'interrogation dans la marque invoquée ne joue qu'un rôle secondaire comparé à l'élément SIZE. Les signes se ressemblent donc également sur le plan phonétique.

12. Les marques invoquées et le signe contesté sont des termes anglais. Le défendeur estime que le public moyen du Benelux a en grande partie une connaissance raisonnable de l'anglais. Ce public moyen concerné reconnaîtra tant les marques invoquées que le signe contesté comme des termes qui font référence à la taille ou à l'étendue. La seule différence au niveau de l'épellation ne change en rien ceci. Les signes se ressemblent fortement au niveau conceptuel, d'après l'opposant.

13. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant estime que les produits et services sont soit identiques, soit similaires.

14. L'opposant considère que le public pertinent est le consommateur moyen et le niveau d'attention sera par conséquent normal. Les marques invoquées ont pour le moins un caractère distinctif normal, vu qu'elles ne décrivent aucune des caractéristiques des produits et services.

15. L'opposant conclut que les signes se ressemblent et que les produits et services sont identiques ou similaires. Il est donc probable que le public concerné confondra les marques et le signe contesté. L'opposant demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté et d'ordonner que les frais sont à charge du défendeur.

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

**B. Réaction du défendeur**

17. Le défendeur demande d'abord à l'opposant de fournir des preuves d'usage des marques invoquées.

18. Le défendeur fait remarquer que le terme 'size' n'est pas distinctif car il est descriptif pour les produits concernés et c'est un signe très courant pour tous lesdits produits. Par contre, le signe contesté est distinctif grâce à l'adjonction 'able'. Seul le point d'interrogation peut être considéré comme distinctif dans les marques invoquées.

19. Toute l'argumentation de l'opposant est sans pertinence puisque le public, confronté à la banalité et au caractère descriptif du terme 'size' ne pourra ni retenir 'size', ni confondre les deux signes pour ces produits et services.

20. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur fait observer qu'il n'existe pas de similitude entre les produits de la classe 16 du signe contesté et ceux des marques invoquées.

21. En ce qui concerne les preuves d'usage, le défendeur considère que l'ensemble des preuves produites ne suffit pas pour établir l'usage effectif des marques invoquées pour les classes concernées, notamment au Benelux.

22. Le défendeur est donc d'avis que l'opposition ne peut qu'être rejetée.

## III. DÉCISION

### A.1. Preuves d'usage

23. En application de l'article 2.16bis, alinéa 1 CBPI l'opposant doit, à la demande du défendeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis, alinéa 1 CBPI ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. Compte tenu de la date de dépôt de l'opposition, la preuve doit prouver l'usage au cours des cinq années précédant la date de publication de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

24. Le dépôt contesté a été publié le 20 novembre 2017. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 20 novembre 2012 au 20 novembre 2017.

25. Etant donné que l'enregistrement des droits invoqués est antérieur au 20 novembre 2012, la demande de preuves d'usage pour les marques invoquées est fondée.

26. « 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, ECLI:EU:C:2003:438).

27. 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 des 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, ECLI:EU:T:2002:316 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 et arrêt Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135).

28. Les droits invoqués soumis à l'obligation d'usage sont des marques de l'Union 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 de l'Union européenne (ci-après « RME »)[2].

29. Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816), 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.

30. Conformément à la règle 1.25 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***

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

1. Extrait du site web www.jdplc.com démontrant que le propriétaire de la marque SIZE? est JD Sports Fashion PLC ;

2. Aperçu des efforts publicitaires et promotionnels de l'opposant dans les médias concernant la marque SIZE? durant la période 2005-2012 ;

3. Rapports annuels de JD Sports Fashion de 2016, 2017 et 2018 ;

4. Extrait du site web exploité par JD Sports Fashion Plc, présentant un aperçu des magasins SIZE? de l'opposant et leurs dates d'ouverture ;

5. Extraits du site web www.size.co.uk du 19 septembre 2018 sur lesquels on peut retrouver l'adresse et les heures d'ouverture de plusieurs magasins SIZE?. Ces pièces ne sont pas datées;

6. Plusieurs impressions de différents comptes Instagram exploités sous la marque invoquée par les différents magasins SIZE?. Ces pièces ne sont pas datées ;

[2] Le RME a entretemps été modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015. Le premier alinéa de l'article 15 n'a pas changé, sauf le remplacement des termes « Marque communautaire » et « Communauté » par « marque de l'Union Européenne » et « Union ».

7. Photos faites via Google le 25 septembre 2018 de magasins SIZE? exploités dans l'Union européenne ;

8. Extrait du site web www.size.co.uk du 31 janvier 2017 relatif à la marque SIZE? affichant une liste de destinations internationales pour la livraison des produits ;

9. Données WHOIS démontrant l'enregistrement de différents noms de domaines pour 'sizeoffical' avec les gTLD .be, .nl, .fr, .dk, .ie, .it et .at au nom de l'opposant en 2014;

10. Impressions de différents sites web SIZE? recueillies le 25 septembre 2018 par le biais de Internet Archive Wayback Machine. Ces impressions mentionnent la marque invoquée en relation avec des activités de vente en ligne. Elles réfèrent aux sites web size.co.uk, sizeofficial.fr, sizeofficial.nl, sizeofficial.es, sizeofficial.de et mentionnent des dates entre 2013, 2015 et 2017 ;

11. Page de produits (vêtements) du site web www.size.co.uk du 25 septembre 2018, ainsi que des photos de vêtements affichant la marque SIZE? mentionnée sur l'étiquette. Les photos ne portent ni d'indication sur la date, ni sur le lieu ;

12. Articles de presse concernant l'ouverture de magasins sous la marque SIZE? au Royaume-Uni, en Belgique, en Espagne, en Allemagne datant de 2014, 2015 et 2018 ;

13. Aperçu du nombre de personnes suivant les réseaux sociaux Facebook et Instagram de SIZE? dans divers pays de l'UE (Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Irlande, Allemagne, Danemark, Suède). Cette pièce ne porte pas de date.

14. Présentations marketing concernant l'ouverture du magasin SIZE? à Anvers. Cette pièce n'est pas datée.

32. Les pièces 3, 4, 8, 9 et 12 prouvent que l'opposant a utilisé la marque SIZE? pendant la période pertinente sur le marché européen pour des services en classe 35 (à savoir des services de vente au détail et de vente en ligne concernant des vêtements et des chaussures). Les rapports annuels de 2016 et 2017 mentionnent qu'il existe 36 magasins SIZE? en 2016 et 37 en 2017 situés pour la plupart au Royaume Uni mais également en France (4) ; au Danemark (1) ; aux Pays-Bas (1) ; en Allemagne (1) et en Espagne (1). L'entité Sports Fashion de l'opposant, dont les magasins SIZE? font partie selon ces rapports, a réalisé un gain opérationnel de 162,9 millions £ GBP en 2016 et 245 millions £ GBP en 2017.

33. Les autres pièces produites par l'opposant ne datent pas de la période pertinente ou ne sont pas datées. L'Office considère que le seul fait que certaines pièces ne dateraient pas de la période pertinente ou ne soient pas datées n'implique pas nécessairement qu'elles seront écartées par l'Office. Même si une pièce porte une date postérieure à une date déterminée, il peut arriver, en effet, que l'on puisse en tirer des conclusions sur une situation antérieure à cette date (CJUE, Aire Limpio, C-488/06, 17 juillet 2008, ECLI:EU:C:2008:420). En outre, ces pièces peuvent étayer les autres éléments probants présentés (TUE, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:225). L'Office tient à souligner qu'il évaluera toujours cas par cas la totalité des pièces introduites pour déterminer l'existence d'un usage normal. Par conséquent, en analysant conjointement ces documents (l'aperçu des efforts publicitaires et

promotionnels, les différents extraits des sites web SIZE? démontrant l'usage de la marque pour des services de vente au détail et en ligne, ainsi que l'usage de cette marque sur des réseaux sociaux), l'Office estime que dans ce cas ces pièces doivent être prises en considération vu qu'elles peuvent étayer le contenu des autres pièces fournies couvrant la période pertinente. La raison sous-jacente est qu'elles permettent de mieux apprécier la portée de l'usage de la marque antérieure pour des services de vente au détail, ainsi qu'en ligne au cours de la période pertinente.

*Conclusion*

34. L'Office observe sur base de l'ensemble des pièces introduites que l'usage sérieux des marques invoquées durant la période pertinente dans l'Union européenne a seulement été prouvé pour la deuxième marque invoquée, à savoir des services en classe 35 de *rassemblement, pour des tiers, de vêtements, chaussures, chapellerie, appareils et équipements de sport à vendre en ligne, afin de permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits à partir de sites ou de pages web sur l'internet spécialisés dans la commercialisation de vêtements et articles de sport, ainsi que des services de rassemblement, pour des tiers, de vêtements, chaussures, chapellerie, appareils et équipements de sport, afin de permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail de vêtements et de chaussures*.

35. Pour les autres produits en classe 25 de la première marque invoquée sur lesquels l'opposition est basée, l'usage sérieux n'a pas été démontré. En vertu de l'article 2.16bis, sub 2 CBPI la décision doit donc uniquement être basée sur la deuxième marque invoquée.

**A.2. Risque de confusion**

36. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, CBPI, le 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 2.2ter CBPI.

37. L'article 2.2ter, alinéa 1 CBPI, stipule : *« Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:* […] *b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».*

38. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

***Comparaison des produits et services***

39. 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. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

40. Lors de la comparaison des produits et services de la marque invoquée à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les services pour lesquels l'usage a été prouvé, ou tels que formulés au registre et les produits et services tels qu'indiqués dans la demande de marque.

41. Les produits et services à comparer sont les suivants :

| **Opposition basée sur :** | **Opposition dirigée contre :** |
|---|---|
| | Cl 16 Catalogues de vente par correspondance. |
| | Cl 25 Vêtements pour hommes; vêtements pour femmes; vêtements pour enfants; sous-vêtements; chaussettes et bas; chaussures. |
| Cl 35 Rassemblement, pour des tiers, de vêtements, chaussures, chapellerie, appareils et équipements de sport à vendre en ligne, afin de permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits à partir de sites ou de pages web sur l'internet spécialisés dans la commercialisation de vêtements et articles de sport ; rassemblement, pour des tiers, de vêtements, chaussures, chapellerie, appareils et équipements de sport, afin de permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail de vêtements et de chaussures. | Cl 35 Services de vente au détail concernant les vêtements ; services de vente au détail concernant les chaussures. |

*Classe 16*

42. Les produits du défendeur sont similaires dans un degré limité aux services de l'opposant. Dans des catalogues de vente par correspondance des produits sont rassemblés afin de permettre aux clients de les visualiser et de les acheter facilement. Ces produits et services servent donc le même but, à savoir faciliter la vente des produits, et peuvent être offerts par les mêmes entreprises. Il convient de noter que les entreprises qui fabriquent les produits du défendeur peuvent aussi étendre leurs activités au domaine dans lequel les services de rassemblement propices à la vente des produits sont fournis. Il existe donc un lien étroit entre ces produits et services en ce sens que le défendeur peut assurer les services connexes

de vente de l'opposant, soit directement, soit en faisant intervenir une autre entreprise. Ces produits et services peuvent donc être considérés comme étant complémentaires.

*Classe 25*

43. En règle générale, les produits diffèrent par leur nature des services. Dans le cas de produits, il s'agit de produits physiques pouvant être transmis et dans le cas de services, d'activités non tangibles prestées. La manière dont on les utilise est également inhérente à ces différences. Des produits et services peuvent cependant être complémentaires, étant donné que certains services ne peuvent pas être prestés sans utiliser certains produits.

44. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'il est uniquement question de complémentarité lorsque les produits et/ou services sont liés à tel point que l'un ou l'autre des produits ou services est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits ou services incombe à la même entreprise (voir en ce sens TUE, The O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008, ECLI :EU :T :2008 :399). Dans le cas présent, l'Office considère qu'il est question d'un lien étroit entre les produits du défendeur et les services de l'opposant permettant de conclure à une complémentarité ou une similarité (voir dans ce sens OBPI, décision d'opposition 2003457 YOUNIQUE, du 31 août 2010). Les produits du défendeur sont similaires dans un degré limité aux services de l'opposant. Le rapport entre ces services et ces produits est caractérisé par un lien étroit : comme lesdits produits, vêtements (pour hommes, pour femmes, pour enfants ainsi que des sous-vêtements et des chaussettes et bas) et chaussures, sont indispensables ou, du moins, importants pour la prestation des services de vente au détail concernant des vêtements et chaussures visés par le signe contesté, ces derniers articles sont justement fournis à l'occasion de la vente desdits produits. Les services et les produits visés par les signes en cause sont, par conséquent, liés par un rapport de complémentarité. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les produits et les services visés par les signes présentent un degré limité de similitude.

*Classes 35*

45. Les services du défendeur sont identiques aux services *rassemblement, pour des tiers, de vêtements, chaussures, chapellerie, appareils et équipements de sport, afin de permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail de vêtements et de chaussures* de l'opposant. L'Office rappelle que des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les services que désigne la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (voir TUE, Hell, T-522/10, 17 janvier 2012, ECLI:EU:T:2012:9). Les services de rassemblement des produits pour la vente desdits produits incluent donc les services de vente au détail du défendeur.

*Conclusion*

46. Les produits et services du défendeur sont soit identiques, soit similaires dans un degré limité, aux services de l'opposant.

***Comparaison des signes***

47. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1, 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, ECLI :EU :C :1997 :528).

48. 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.

49. Les signes à comparer sont les suivants :

| **Opposition basée sur :** | **Opposition dirigée contre :** |
|---|---|
| SIZE? | SIZABLE |

*Comparaison visuelle*

50. La marque invoquée est une marque verbale composée d'un mot de quatre lettres, SIZE, suivi par un point d'interrogation. Le signe contesté est également une marque verbale composée d'un mot de sept lettres SIZABLE.

51. 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, ECLI:EU:T:2004:79). La marque et le signe commencent par les mêmes lettres SIZ. De plus, ils partagent leur dernière lettre E. Les signes diffèrent par l'ajout des lettres ABL au milieu du signe contesté et par l'ajout d'un point d'interrogation dans la marque invoquée.

52. Les signes se ressemblent visuellement dans un certain degré.

*Comparaison phonétique*

53. La marque invoquée sera prononcée en une syllabe comme SIZE. Le signe contesté sera prononcé en trois syllabes comme SI-ZA-BLE. La marque invoquée et les trois premières lettres du signe contesté seront prononcées de façon identique vu que le dernier E dans la marque invoquée est un E muet qui n'est pas prononcé. La prononciation des signes diffère par la prononciation des lettres ABL dans le signe contesté. Le E à la fin du signe contesté ne sera pas non plus prononcé, vu qu'il s'agit également d'un E muet.

54. Les signes se ressemblent phonétiquement dans un certain degré.

*Comparaison conceptuelle*

55. Le droit invoqué est composé du mot anglais 'size', signifiant 'taille', suivi par un point d'interrogation. Ce point d'interrogation sera perçu comme un simple signe de ponctuation.

56. Le signe contesté est composé du mot anglais 'sizable' signifiant 'non négligeable' mais aussi 'assez important'.[3] On peut décomposer le mot anglais 'sizable' en la racine 'size' suivi du suffixe 'able' qui est ajouté à un substantif pour créer un adjectif attribuant la qualité concernée à quelqu'un ou quelque chose.

57. L'Office estime que les mots des signes seront facilement et immédiatement reconnus par le public Benelux, étant donné que ces mots font partie du vocabulaire de base de l'anglais que le consommateur du Benelux est sensé maîtriser.

58. Conceptuellement les signes se ressemblent vu qu'ils se réfèrent tous les deux au mot anglais 'size'.

*Conclusion*

59. Les signes se ressemblent dans un certain degré sur les plans visuel et phonétique et ils se ressemblent sur le plan conceptuel.

**A.2. Appréciation globale**

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

61. 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).

62. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, 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). Dans le cas d'espèce, les produits et services en cause s'adressent au grand public, pour lesquels le niveau d'attention du public pertinent est moyen.

63. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, déjà cité). Le défendeur estime que dans le cas présent, l'élément SIZE est dépourvu de tout caractère distinctif (voir

[3] See https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french.

point 18). Bien que cet élément puisse référer à la taille des vêtements et chaussures vendus, il n'est pas descriptif pour des services de vente. Même si la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif limité, une telle reconnaissance n'empêchera pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir par analogie, arrêt CJUE, Canon, déjà cité), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (TUE, Pages Jaunes, T-134/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:387 et CJUE, compressor technology, C-43/15P, 8 novembre 2016, ECLI:EU:C:2016:837). En outre, l'Office rappelle que l'existence d'un risque de confusion auprès d'une partie du public est suffisant pour justifier l'opposition (TUE, Hai/Shark, T-33/03, 9 mars 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

64. Les produits et services du défendeur sont soit identiques, soit similaires dans un degré limité aux services de l'opposant. Les signes se ressemblent dans un certain degré sur les plans visuel et phonétique et ils se ressemblent sur le plan conceptuel. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office est d'avis que le public peut croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

**B. Conclusion**

65. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

## IV. CONSÉQUENCE

66. L'opposition portant le numéro 2013850 est justifiée.

67. Le dépôt Benelux numéro 1364479 n'est pas enregistré

68. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.28, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 30 décembre 2019

Tineke Van Hoey *(rapporteur)* Saskia Smits Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard