

BOIP



Office Benelux de la
**Propriété
intellectuelle**

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2018625
du 21 décembre 2023.

Opposant : **Ivan Vos Holding B.V.**

Vorstengrafdonk 20
5342 LT Oss
Pays-Bas

Mandataire : **NLO Shieldmark B.V.**

New Babylon City Offices Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA Den Haag
Pays-Bas

Marque invoquée : **Enregistrement de marque Benelux 803297**

contre

Défendeur : **TONTORRA CommV**

Scheestraat 135
1703 Dilbeek
Belgique

Mandataire : **Moore Belgium BV**

Esplanade 1
1020 Brussel
Belgique

Marque contestée : **Enregistrement Benelux accéléré 1475051**

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 9 décembre 2022, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 25, la

REV

demande Benelux de la marque semi-figurative « **REV** ». Conformément à l'article 2.8, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), le défendeur a requis l'enregistrement sans délai de cette demande (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis en examen sous le numéro 1475051 et a été publié le 12 décembre 2022.

2. Le 31 janvier 2023, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur l'enregistrement de marque Benelux 803297, de la marque semi-figurative **REV'IT!** demandée le 11 juillet 2006 et enregistrée le 14 juillet 2006 pour des produits en classes 9, 18, 25 et 28.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de la marque invoquée.

4. L'opposition est dirigée contre tous les produits de la marque contestée et est basée sur les produits en classe 25 de la marque invoquée.

5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 2 février 2023. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 31 juillet 2023.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la 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^{er}, sous b de la CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits en question.

A. Arguments de l'opposant

8. L'opposant explique que, visuellement, les signes en conflit sont constitués d'un seul mot. Il rappelle la jurisprudence constante selon laquelle les consommateurs accorderont généralement plus d'importance à la première partie d'une marque et indique que les trois premières lettres de chaque signe sont identiques, à savoir REV. L'opposant considère que l'attention des consommateurs portera donc davantage sur la similitude entre cette même première partie des signes en cause que sur la différence entre les signes, à savoir IT(!) à la fin de la marque contestée. Selon l'opposant, la similitude visuelle est renforcée par le fait que les lettres des signes en cause sont présentées dans une police de caractère grasse, en noir et en italique. Il conclut que les signes en cause sont très fortement similaires visuellement.

9. Phonétiquement, l'opposant considère que les signes en cause coïncident quant au son de l'élément REV et exclut tout débat quant à la prononciation des signes. Selon l'opposant, les éléments dominants des signes sont identiques et il en résulte une forte similitude globale.

10. Conceptuellement, l'opposant indique que les signes en cause sont arbitraires et n'ont aucune signification pour le public pertinent. Il conclut qu'une comparaison conceptuelle des signes en cause n'est pas possible.

11. Dans le cadre de la comparaison des produits, l'opposant souligne que les marques en cause désignent toutes les deux les « vêtements » et, plus spécifiquement, les « vêtements de sport ». L'opposant considère qu'il ne peut pas y avoir de débat quant au caractère identique des produits en question.

12. Selon l'opposant, les marques en cause visent toutes deux un large éventail de particuliers et de professionnels. Il conclut à un niveau d'attention moyen du public pertinent.

13. Compte tenu de ce qui précède, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, renforcé par la forte similarité des signes en cause et l'identité des produits en question conformément au principe d'interdépendance des facteurs. Le public pourrait penser que les produits sont fournis par la même entreprise ou par des entreprises qui seraient liées économiquement. L'opposant souligne que les signes étant précisément écrits dans une police de caractères obliques, le public pertinent pourrait très facilement penser que la marque contestée est une variation de la marque invoquée.

14. L'opposant demande ainsi à l'Office de déclarer l'opposition fondée, de refuser l'enregistrement de la marque contestée à l'enregistrement pour tous les produits de la classe 25 et d'ordonner que le paiement des coûts relatifs à la procédure d'opposition soit à la charge du défendeur.

B. Réaction du défendeur

15. Dans le cadre de la comparaison des signes, le défendeur est d'avis qu'il existe, visuellement, des différences significatives entre les signes en cause. Il explique que la marque invoquée a une police de caractères et un design basiques tandis que les lettres de la marque contestée ont un design très spécial qui attire l'attention. Le défendeur indique tout particulièrement que le design des lettres R et E de la marque contestée crée un aspect moderne et dynamique, remarquablement différent de l'impression visuelle produite par les lettres correspondantes de la marque invoquée. Le défendeur indique également que le point qui suit la lettre R est également un élément distinctif de la marque contestée qui établit une démarcation entre le R, qui fait référence au prénom Remco, et les lettres EV qui renvoient au nom Evenepoel. Selon le défendeur, une telle démarcation visuelle au début du signe ne se produit pas dans la marque invoquée. Il indique que, contrairement à la marque contestée, la démarcation visuelle se fait à la fin de la marque invoquée grâce à l'apostrophe suivie du suffixe « IT! ». Le défendeur souligne également que la marque invoquée est plus longue que la marque contestée, ce qui crée une différence visuelle manifeste. Ainsi, d'après le défendeur, les différences visuelles entre les signes en cause dépassent les similitudes mineures, dans la mesure où l'impression d'ensemble des signes sur le plan visuel est dissimilaire.

16. D'un point de vue phonétique, le défendeur est d'avis que l'impression globale produite par la marque invoquée est considérablement différente de celle produite par la marque contestée, notamment en raison du suffixe « IT ». Il explique que cela se manifeste tout d'abord par la différence de syllabes entre les signes en cause, à savoir une syllabe pour la marque contestée et deux syllabes pour la marque invoquée. En outre, le défendeur considère que l'équivalence entre les différentes parties de la marque invoquée se trouve également renforcé par le fait que l'élément REV représente la première syllabe et l'élément final « IT » sa deuxième et dernière syllabe. Le défendeur indique également qu'il n'est pas exclu qu'une grande partie du public concerné ne prononce pas la marque contestée comme un seul mot mais chaque lettre séparément (R/E/V), en particulier à cause du point qui suit la lettre R. Selon le défendeur, lorsque la marque contestée est prononcée en un seul mot, la lettre E est clairement prononcée

comme un 'e' court tandis que le 'e' de la marque invoquée peut être prononcé de différentes manières par le public Benelux.

17. D'un point de vue conceptuel, le défendeur souligne que la marque contestée a une signification, à savoir la référence au cycliste mondialement connu Remco Evenepoel. Etant donné que la marque invoquée n'a aucune signification, il y a une différence claire au niveau conceptuel.

18. Dans le cadre de la comparaison des produits, le défendeur indique que bien que les marques en cause soient effectivement enregistrées en classe 25, les produits ne peuvent pas être considérés comme identiques au motif qu'ils figurent dans la même classe. Selon le défendeur, la marque contestée est enregistrée et utilisée en particulier pour les vêtements de sport, de cyclisme et de loisirs tandis que la marque invoquée est enregistrée et utilisée pour les vêtements, chaussures et chapellerie, notamment destinés aux motocyclistes et aux sports en plein air. Le défendeur considère qu'au vu de la nature, la destination et l'utilisation des produits en cause – d'une part, des vêtements de protection spécialisés pour motocyclistes et, d'autre part, des vêtements pour supporters centrés sur le célèbre sportif Remco Evenepoel – les produits en question n'ont pas de caractère identique. Le défendeur souligne que la différence nette entre les produits en question est très apparente sur les sites internet respectifs des parties. Il conclut que, tout au plus, les produits concernés jouissent d'un faible degré de similitude et il ajoute que cela est discutable parce que ces produits ne semblent pas de nature à laisser penser au consommateur concerné qu'ils ont une même origine commerciale ou un lien économique.

19. Selon le défendeur, le consommateur moyen achète essentiellement les produits de la marque contestée parce qu'il est fan de Remco Evenepoel et les produits de la marque invoquée parce qu'il a besoin de vêtements de moto. La spécificité de ces produits a, d'après le défendeur, un impact considérable sur le niveau d'attention du consommateur qui sera plus élevé.

20. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur considère qu'il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public, conformément au principe d'interdépendance des facteurs.

21. Par conséquent, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et de condamner l'opposant à la totalité des coûts liés à cette procédure.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion

22. Conformément à l'article 2.14, CBPI, le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, former une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, CBPI.

23. L'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : *"Une marque n'est pas enregistrée si une opposition est formée contre elle [...] si : [...] elle est identique ou similaire à une marque antérieure et se rapporte à des produits ou services identiques ou similaires et il existe donc un risque de confusion dans l'esprit du public, même si cette confusion est causée par l'association avec la marque antérieure".*¹

¹ L'art. 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI met en œuvre l'art. 5, paragraphe 1 sous b Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Une disposition comparable figure à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union.

24. Un risque de confusion au sens de cette disposition existe si le public peut croire que les produits ou services désignés par cette marque et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées.²

25. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE »), l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, notamment le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services concernés, le degré de notoriété de la marque antérieure et le degré de distinctivité - inhérent ou acquis par l'usage - de la marque antérieure.³

Comparaison des produits

26. 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.⁴

27. Lorsque l'on compare les produits sur lesquels l'opposition est basée 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 la marque contestée.⁵

28. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Kl 25 Kleding, schoeisel en hoofddeksels, in het bijzonder bedoeld voor motorrijders en outdoor sporten. Cl 25 Vêtements, chaussures et chapellerie, en particulier destinés aux motocyclistes et aux sports de plein air.	Cl 25 Vêtements; Vêtements de sport; Vêtements de cyclisme; Vêtements de loisirs.

29. Les vêtements apparaissent *expressis verbis* dans les libellés respectifs des marques en cause et sont donc identiques.

² CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).

³ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

⁴ CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

⁵ TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).

30. Les *vêtements de sport, vêtements de cyclisme, vêtements de loisirs* sont inclus dans la catégorie générale des *vêtements* couverte par la marque invoquée. Les produits sont identiques⁶ car ils partagent la même nature. Les produits couverts par les marques en cause sont tous des articles vestimentaires, conçus pour le sport et le quotidien. Par conséquent, ces produits peuvent être fournis par les mêmes entreprises, par le biais des mêmes canaux de distribution, aux mêmes clients et dans le même but. L'Office rappelle que l'expression « en particulier » (ou des termes similaires tel que « notamment ») indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d'éléments inclus dans la catégorie, et que la protection n'est pas limitée à ces derniers.⁷ En d'autres termes, cette expression introduit une liste non exhaustive d'exemples. Dès lors, l'argument du défendeur basé sur une l'existence de différence entre les produits en cause n'est pas pertinent (voir point 18).

Conclusion

31. Les produits du défendeur sont identiques aux produits de l'opposant.

Comparaison des signes

32. Afin d'évaluer le degré de similitude entre les signes, il faut déterminer leur similitude visuelle, auditive et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l'impression générale créée par ces signes. La perception des signes par le consommateur moyen joue un rôle décisif dans l'évaluation. Le consommateur moyen perçoit généralement un signe comme un tout et ne prête pas attention à ses différents détails.⁸

33. Si la comparaison doit se fonder sur l'impression globale produite par les signes dans l'esprit du public pertinent, elle doit néanmoins être effectuée à la lumière des qualités intrinsèques des signes en cause.⁹ L'impression générale créée par un signe composé sur le public concerné peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Pour apprécier si tel est le cas, il convient notamment de tenir compte des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant avec les qualités des autres éléments. En outre, on peut examiner la relation entre les divers éléments de la configuration du signe composé.¹⁰

34. En résumé, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, l'appréciation de la similitude des signes doit se fonder sur l'impression d'ensemble donnée par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs composantes distinctives et dominantes.

35. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

⁶ TUE 23 octobre 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262, point 32 (Fifties); TUE 24 novembre 2005, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420, point 34 (Arthur et Félicie).

⁷ TUE 9 avril 2003, T-224/01, ECLI:EU:T:2003:107, point 41 (NU-TRIDE).

⁸ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

⁹ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

¹⁰ Tribunal UE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) et 13 décembre 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).

Comparaison conceptuelle

36. La marque invoquée est une marque semi-figurative composée de l'élément verbal « REV'IT! », rédigé dans une police d'écriture italique noire.

37. La marque contestée est une marque semi-figurative composée de l'élément verbal « R.EV », rédigé dans une police d'écriture italique noire. Les lettres R et E sont stylisées, à savoir le haut droit du R est coupé et le E ne contient pas de barre verticale.

38. Le défendeur indique que la marque contestée a une signification, à savoir la référence au cycliste mondialement connu Remco Evenepoel. Toutefois, l'Office n'est pas convaincu que le public reconnaisse la signification mentionnée par le défendeur dans la marque contestée. Le fait que cette signification soit destinée à être communiquée ne signifie pas qu'elle soit comprise par l'ensemble du public pertinent. Le défendeur ne démontre pas non plus que le public comprendra la marque contestée dans ce sens.

39. L'Office est d'avis que les marques en cause n'ont pas de signification particulière établie pour le public.

40. Étant donné que les signes n'ont pas de signification précise, une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

Comparaison visuelle

41. En ce qui concerne les marques composées (éléments verbaux et figuratifs) telles que les marques en cause, l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal.¹¹ L'Office considère donc que l'attention du consommateur se portera respectivement sur « REV'IT! » concernant la marque invoquée et « R.EV » concernant la marque contestée.

42. Les signes en cause partagent trois lettres identiques « REV », placées dans le même ordre. Il ressort d'une jurisprudence constante que le consommateur attache en général plus d'importance à la première partie d'une marque.¹² L'Office souligne que la séquence de lettres commune des deux signes, « REV », est située en attaque.

43. L'Office considère que les signes en cause partagent des similitudes. En outre, le graphisme des signes apparaît proche, leurs lettres se présentant pareillement en noir et italique et d'une épaisseur semblable, de sorte que la similarité visuelle existante entre les signes se trouve renforcée.

44. Bien qu'il existe certaines différences entre les signes, l'Office considère qu'ils sont visuellement similaires à un certain degré.

Comparaison phonétique

45. 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.¹³

¹¹ TUE 14 juillet 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, point 37 (SELENIUM-ACE).

¹² TUE 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

¹³ TUE 25 mai 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, point 42 (PC Works) et 21 avril 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, point 58 (Thai Silk).

46. La première syllabe des signes en cause se prononce respectivement REV ou R EV. La prononciation de l'attaque des signes est donc similaire, voire identique pour la partie du public qui prononcera la marque contestée comme un seul mot et non chaque lettre séparément. Les signes diffèrent par la présence d'une apostrophe et de l'élément verbal IT dans la marque contestée, élément verbal court et placé en terminaison.

47. Phonétiquement, les signes sont similaires à un certain degré.

Conclusion

48. Conceptuellement une comparaison n'est pas possible. Visuellement et phonétiquement, les signes sont similaires à un certain degré.

Appréciation globale

49. Aux fins de l'appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance 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. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.¹⁴ Dans le cas d'espèce, les produits en cause sont des produits d'achats courants qui s'adressent au grand public. Il en résulte que, pour les produits concernés, le niveau d'attention à considérer est un niveau moyen.

50. 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.¹⁵ Dans le cas présent, l'Office est d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif intrinsèque normal, puisqu'elle ne décrit pas une caractéristique des produits en question.

51. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.¹⁶

52. Il convient également de noter qu'un risque de confusion dans l'esprit d'une partie du public est suffisant pour justifier l'opposition.¹⁷

53. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un certain degré. Les produits du défendeur sont identiques aux produits de l'opposant. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère que le public concerné peut croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

¹⁴ CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁵ CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

¹⁶ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

¹⁷ TUE 9 mars 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, point 39 (Hai/Shark).

B. Autres facteurs

54. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir point 21). Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas-où l'opposition est totalement justifiée (ou rejetée).

55. L'usage effectif des marques en cause tel qu'allégué par le défendeur (voir point 18) ne peut être pris en compte dans la procédure d'opposition, la comparaison des marques se faisant uniquement sur la base des données du registre sauf lorsque la preuve de l'usage de la marque antérieure a été demandé tel que prévu à l'article 2.16bis, CBPI.

C. Conclusion

56. Vu ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCES

57. L'opposition portant le numéro 2018625 est justifiée.

58. La demande de marque Benelux numéro 1475051 n'est pas enregistrée.

59. 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 joint à la règle 1.28, alinéa 3, RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 21 décembre 2023.



Flavie Rougier
rapporteur

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gerard