



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2006781

du 22 janvier 2016

Opposant : **Gap (ITM) Inc.**
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
Etats-Unis d'Amérique

Mandataire : **NautaDutilh, SPRL**
Terhulpsessesteenweg 120
1000 Brussel
Belgique

Droit invoqué : **GAP** (enregistrement communautaire 8784027)

contre

Défendeur : **STMicroelectronics NV**
WTC Schiphol Airport, Schiphol Blvd 265
1118 BH Schiphol Airport, Amsterdam
Pays-Bas

Mandataire : **Bureau DA.CASALONGA & JOSSE**
8 Avenue Percier
75008 Paris
France

Marque contestée : **gapDRIVE** (dépôt Benelux 1228805)

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

1. Le 7 juillet 2011, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « gapDRIVE » pour distinguer des produits en classe 9. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1228805 et a été publiée le 29 juillet 2011.
2. Le 29 septembre 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire antérieur de la marque verbale « GAP », déposée le 24 décembre 2009 et enregistrée le 2 août 2010 pour des produits et services en classes 9, 14 et 35.
3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.
4. L'opposition fut introduite contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par l'enregistrement antérieur.
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. Le 4 octobre 2011, 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. La phase contradictoire de la procédure a commencé le 5 décembre 2011. Le 8 décembre 2011, l'Office a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 8 février 2012 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.
9. En date du 6 février 2012, le défendeur a informé l'Office qu'il avait déposé une action en nullité partielle auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (ci-après « l'OHMI ») contre le droit invoqué, suite à laquelle la présente opposition a été suspendue d'office. Le 8 février 2012, l'Office a informé les parties de cette suspension.
10. Le 7 février 2012, l'opposant a introduit des arguments. Étant donné que ces arguments ont été introduits après la suspension, l'Office les a ajournés.
11. Suite à une communication de l'opposant du 6 octobre 2014, informant l'Office que l'action en nullité avait été clôturée, l'Office a informé les parties de la levée de suspension le 22 octobre 2014. Un nouveau délai jusqu'au 22 novembre 2014 inclus a été imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

12. Le 19 novembre 2014, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ces arguments ont été envoyés par l'Office au défendeur le 24 novembre 2014, un délai jusqu'au 24 janvier 2015 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

13. Le 21 janvier 2015, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Le 28 janvier 2015, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.

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 2.14, 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 de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

17. Selon l'opposant, le public pertinent est aussi bien le grand public que les professionnels.

18. Les produits visés sont identiques ou fortement similaires selon l'opposant.

19. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant fait remarquer que le droit invoqué est entièrement repris dans le signe contesté.

20. La marque et le signe se ressemblent aux niveaux visuel et auditif, puisque la première syllabe du signe contesté est identique au droit invoqué. Selon l'opposant, l'accent est mis sur cette première syllabe de sorte que la différence de longueur entre les signes est sans importance. De plus, il est admis que le consommateur attache en général plus d'importance à la partie initiale des mots. Selon l'opposant, il est également admis que l'adjonction du suffixe « drive » ne suffit pas à éliminer la ressemblance entre les marques lorsque la première partie de la marque attaquée est identique à la marque antérieure. A l'appui de cette conclusion, il renvoie à plusieurs décisions antérieures de l'OHMI, du Tribunal EU, de la Cour d'Appel de Paris et de l'Office.

21. Dans le cadre de la comparaison conceptuelle, l'opposant fait remarquer que le terme GAP désigne, en anglais, un « trou » ou un « intervalle ». Il estime que cette signification sera comprise par une grande partie du public Benelux, en raison de son utilisation dans des expressions couramment utilisées dans la vie quotidienne, telles que « mind the gap » et « fill in the gaps » ou dans le langage des affaires. Toutefois, cette indication n'a pas de signification pour les produits en classe 9, fait remarquer l'opposant, ce qui le rend très distinctif. Selon lui l'indication « drive » du signe contesté est, par contre, descriptive pour les produits en classe 9 puisqu'il s'agit de l'abréviation en anglais du terme « disk drive ». C'est pourquoi l'élément GAP, commun aux deux signes, est dominant. Les marques se ressemblent fortement sur le plan conceptuel, estime l'opposant.

22. L'opposant conclut que le droit invoqué et le signe contesté sont globalement ressemblants. A l'appui de cette conclusion, il renvoie à des décisions antérieures de l'OHMI, de la Cour d'Appel de Paris et de la High Court britannique.

23. Il conclut qu'il existe un risque de confusion entre les marques, que l'opposition est fondée, que l'enregistrement du dépôt contesté doit être refusé et qu'il convient de condamner le déposant au paiement des dépens.

B. Réaction du défendeur

24. Selon le défendeur, le droit antérieur est faiblement distinctif pour les produits en classe 9, puisque de nombreuses marques comprenant le terme GAP sont enregistrées au Benelux et dans l'Union européenne pour des produits en classe 9, et que l'utilisation de ce terme est donc très répandue dans le secteur des semi-conducteurs.

25. En outre, le défendeur estime que le dépôt du droit invoqué semble avoir été effectué de mauvaise foi. Le dépôt pour les produits en classe 9 de l'opposant ne revêt aucun intérêt pour lui, estime le défendeur, puisqu'il commercialise des vêtements et des produits dérivés tels que des accessoires, chaussures et sacs à main. Il fait remarquer qu'il est de jurisprudence constante que le dépôt effectué pour empêcher un tiers de commercialiser ses produits sur le marché, caractérise la mauvaise foi du déposant.

26. En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes, le défendeur confirme qu'ils partagent la même séquence GAP, mais remarque également qu'ils diffèrent par leur longueur, ce qui rend les signes visuellement différents.

27. Selon le défendeur, les signes comportent également des différences phonétiques : le droit invoqué sera prononcé en une seule syllabe, tandis que le signe contesté en compte trois. De plus, selon lui, l'adjonction d'un suffixe permet d'écarter toute similitude entre deux signes comportant le même élément d'attaque. Il renvoie à plusieurs décisions antérieures de l'OHMI pour appuyer sa thèse.

28. Le défendeur estime que la signification de l'indication GAP ne sera pas comprise par une large partie du public Benelux, contrairement à ce que soutient l'opposant. Selon lui il en est de même pour la signification du terme DRIVE. Il en conclut qu'il n'existe pas de similitude conceptuelle entre les marques.

29. Concernant la comparaison des produits, le défendeur fait d'abord remarquer que l'opposant n'effectue pas de comparaison des produits mais se borne à affirmer que la marque antérieure couvre le libellé général de la classe 9. Cependant, selon le défendeur, les produits *semi-conducteurs; circuits intégrés; microprocesseurs; micro- contrôleurs; microprocesseurs embarqués; cartes supportant des circuits intégrés; puces de circuits intégrés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes supportant des circuits intégrés; logiciels pour le contrôle de circuits intégrés et de microprocesseurs, mémoires pour ordinateurs* ne font pas partie de la catégorie générale pour laquelle le droit invoqué a été enregistré. Il en conclut que ces produits ne sont donc ni identiques, ni similaires par complémentarité puisqu'il n'existe aucun lien étroit et nécessaire entre ces produits qui ont une nature,

une fonction et une destination distinctes. Il fait encore remarquer que le fait que l'opposant ait désigné le libellé général de la classe 9 « permet de mettre en exergue son détachement eu égard aux produits de cette classe ». Et que « ce détachement est confirmé par les recherches conduites en ligne, qui ne permettent pas de prouver l'usage de la marque GAP pour des produits en classe 9 ».

30. Le défendeur conclut que le consommateur ne saurait confondre les marques en cause. Il demande de rejeter l'opposition et d'enregistrer le dépôt contesté.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

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

32. 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 ».

33. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « 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 ; voir 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 signes

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

35. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

36. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
GAP	gapDRIVE

37. De façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (TUE, MATRATZEN, T-6/01, 23 octobre 2002), à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel. La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé, constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (TUE, ECOBLUE, T-281/07, 12 novembre 2008), d'autant plus lorsque l'élément commun des signes conserve dans le signe composé une position distinctive autonome (CJUE, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 octobre 2005).

Comparaison conceptuelle

38. Il convient de relever que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (TUE, arrêt Lloyd, déjà cité), il n'en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voyez TUE, arrêt Respicur, T-256/04, 13 février 2007; arrêt Aturion, T-146/06, 13 février 2008 et arrêt Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008). Dans le cas précis, l'utilisation de majuscules pour la seconde partie du signe contesté renforce la séparation en deux termes, « gap » et « drive ».

39. Le mot « gap », figurant dans les deux marques, signifie : « trou, vide, ouverture, espace »¹. L'indication « drive » du signe contesté est, dans le secteur de l'informatique, définie comme suit² : « A device that reads data from and often writes data onto a storage medium, such as an optical disc or flash memory »; en français: « unité de commande [informatique] »³. Cette indication est un terme descriptif en relation avec les produits pour lesquels le signe contesté est déposé, comme le mentionne également l'opposant (voir point 21). L'Office estime qu'il sera immédiatement compris comme tel par le public pertinent (contrairement au défendeur, voir point 28). Il convient de relever à cet égard qu'en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (voir TUE, arrêt Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005). L'élément « gap » est donc l'élément dominant dans les deux marques.

¹ Le Robert & Collins, anglais-français, 8^{ème} édition, 2006

² <http://www.thefreedictionary.com/drive>

³ <http://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/drive/577044>

et <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-anglais/unit%C3%A9/79661>

40. Vu que la première partie du signe contesté reprend à l'identique le droit invoqué et que le public la traduira de la même façon, l'Office conclut – malgré l'ajout de l'élément supplémentaire « DRIVE » – qu'il est question d'un certain degré de ressemblance entre les signes sur le plan conceptuel.

Comparaison visuelle

41. Le droit invoqué ainsi que le signe contesté sont des marques purement verbales ; le droit invoqué est constitué d'un mot de trois lettres, « GAP ». Le dépôt contesté est composé d'un mot de huit lettres, les trois premières lettres « gap » en minuscules, les cinq lettres suivantes, « DRIVE », en majuscules.

42. Le droit invoqué est identiquement repris en tant que premier élément du signe contesté. La marque antérieure et le signe contesté étant des marques verbales, il convient de relever que le fait que la première partie identique est représentée en lettres majuscules dans le droit invoqué et en lettres minuscules dans le signe contesté est dénué de pertinence s'agissant de la comparaison visuelle desdites marques (voir TUE, arrêt Babilu, T-66/11, 31 janvier 2013 ; également en ce sens : OBPI, décision en matière d'opposition HY-BOND/RESIGLASS, 2000572, 8 avril 2008). En outre, le consommateur prêterait en principe plus d'attention à la première partie du signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004).

43. Cette première partie identique conserve une position distinctive autonome dans le signe. La différence créée par l'ajout du mot « DRIVE » au signe contesté est compensée par le fait que l'élément « gap » est présent dans les deux marques et constitue une représentation fidèle de la marque antérieure (voir dans ce sens TUE, Life Blog, T-460/07, 20 janvier 2010), d'autant plus que le terme « DRIVE » est une dénomination descriptive (voir point 39).

44. Il s'ensuit que les signes en conflit partagent un certain degré de ressemblance sur le plan visuel car l'unique élément de la marque antérieure est le premier élément de la marque demandée.

Comparaison phonétique

45. Le droit invoqué est composé d'un seul mot d'une syllabe, le signe contesté d'un mot de deux syllabes. Malgré cette différence, il est question d'une certaine ressemblance phonétique entre les deux signes - pris dans leur ensemble – vu que le premier mot du signe contesté et le seul mot de la marque antérieure sont identiques et se prononcent de la même façon (voir en ce sens, TUE, La Mer, T-418/03, 27 septembre 2007 et TUE, Life Blog, déjà cité).

46. Par conséquent, l'Office conclut que, sur le plan phonétique, les signes ont un certain degré de ressemblance.

Conclusion

47. Les signes ont un certain degré de ressemblance sur les plans conceptuel, visuel et auditif.

Comparaison des produits et services

48. 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, précité).

49. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué avec les produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits et services tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.	Cl 9 Semi-conducteurs; circuits intégrés; microprocesseurs; micro- contrôleurs; microprocesseurs embarqués; cartes supportant des circuits intégrés; puces de circuits intégrés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes supportant des circuits intégrés; appareils, dispositifs et instruments de contrôle pour circuits intégrés et microprocesseurs, logiciels pour le contrôle de circuits intégrés et de microprocesseurs, appareils de contrôle de logiciels, dispositifs, instruments et logiciels pour le contrôle de circuits intégrés et de microprocesseurs; mémoires pour ordinateurs.
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.	
Cl 35 Fourniture de services de vente au détail en ligne et de services de commande en ligne dans le domaine des sacs, de la literie, des vêtements, des accessoires d'habillement, des produits cosmétiques, des aliments et des boissons, des fragrances, des articles de cadeaux, de la verrerie, des accessoires pour les cheveux, de la chapellerie, des articles ménagers, du mobilier intérieur, de la bijouterie, des articles en cuir, des produits de soins personnels, de la papeterie, des lunettes	

<p>solaires, des produits de toilette, des jouets et des jeux, et d'autres marchandises liées aux produits précités; services de commande informatisée en ligne; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; exploitation de programmes de fidélisation de la clientèle; services de catalogues de vente par correspondance; services promotionnels dans une large variété de produits de commerce non spécialisé; location d'espaces publicitaires sur Internet.</p>	
---	--

Classe 9

51. Les produits *semi-conducteurs; circuits intégrés; microprocesseurs; micro- contrôleurs; microprocesseurs embarqués; cartes supportant des circuits intégrés; puces de circuits intégrés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes supportant des circuits intégrés; appareils, dispositifs et instruments de contrôle pour circuits intégrés et microprocesseurs, logiciels pour le contrôle de circuits intégrés et de microprocesseurs, appareils de contrôle de logiciels, dispositifs, instruments et logiciels pour le contrôle de circuits intégrés et de microprocesseurs; mémoires pour ordinateurs* du signe contesté sont des composants nécessaires, utilisés ensembles avec les *équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs* en classe 9 du défendeur. Ils sont destinés au même public, puisque le consommateur possédant un ordinateur peut changer ou ajouter des fonctionnalités à son ordinateur en utilisant divers composants. Ces produits sont donc identiques ou (fortement) similaires.

Conclusion

52. Les produits sont identiques ou (fortement) 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 un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

54. 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 similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, déjà cité). Les produits du signe contesté sont identiques ou (fortement) similaires aux produits du droit invoqué.

55. 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, déjà cité). En l'espèce, il s'agit de produits pouvant être destinés tant aux professionnels qu'au grand public : il convient donc de tenir

compte du niveau d'attention le plus bas. Le niveau d'attention du public concerné est donc censé être normal.

56. De plus, 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, précité). En l'espèce, le droit antérieur n'a aucune signification en relation avec les produits et services revendiqués. L'Office conclut que celui-ci jouit d'un pouvoir distinctif normal.

57. L'Office conclut que les signes ont un certain degré de ressemblance sur les plans conceptuel, visuel et auditif. Vu l'interdépendance entre l'identité ou la (forte) similitude des produits en cause et le degré de ressemblance des signes, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

B. Autres facteurs

58. L'opposant ainsi que le défendeur renvoient à la jurisprudence d'autres instances nationales ou européennes (voir points 20, 22, et 27). 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, arrêt CURON, T-353/04, 3 mai 2007).

59. En ce qui concerne l'argument du défendeur prétendant que le droit antérieur est faiblement distinctif étant donné le fait qu'il existe de nombreuses marques comprenant l'élément « GAP » pour des produits en classe 9 (voir point 24), il convient de rappeler que selon la jurisprudence il n'est certes pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure, le défendeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'opposant qui fonde l'opposition, et ceci sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (voir TUE, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007 ; LIFE BLOG, déjà cité). [Dans le cas présent ces conditions ne sont pas remplies ?]

60. La procédure d'opposition a pour but de résoudre des conflits, potentiels ou non, sur base des seuls motifs prévus à l'article 2.14, CBPI. D'autres motifs, tels que la mauvaise foi (voir point 25), ne peuvent être pris en considération dans le cadre du contentieux d'opposition dévolu à l'Office. Ces motifs ne peuvent être invoqués que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

61. Il convient enfin de noter que la procédure d'opposition devant l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des frais et dépens de l'instance (voir point 23). L'article 2.16, alinéa 5, CBPI et la règle 1.32, alinéa 3, du Règlement d'exécution (ci-après « RE ») prévoient uniquement qu'un montant équivalent à la taxe de base pour l'opposition est à charge de la partie perdante

C. Conclusion

62. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes.

IV. CONSÉQUENCE

63. L'opposition numéro 2006781 est justifiée.

64. Le dépôt Benelux portant le numéro 1228805 n'est pas enregistré.

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

La Haye, le 22 janvier 2016

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Willy Neys

(rapporteur)

Agent chargé du suivi administratif : Guy Abrams