

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2007981

du 14 août 2014

**Opposant :** **Marshall Amplification plc**  
Denbigh Road  
Bletchley, Milton Keynes, Buckinghamshire MK1 1DQ  
Royaume Uni

**Mandataire :** **V.O.**  
Johan de Wittlaan 7  
2517 JR 's-Gravenhage  
Pays-Bas

**Marque invoquée 1 :** **Enregistrement Benelux 395198**  
MARSHALL

**Marque invoquée 2 :** **Enregistrement communautaire 5967732**



**Marque invoquée 3 :** **Enregistrement international 880053**

*Marshall*

*contre*

**Défendeur :** **MOAZZAM Tareen**  
Rue Brogniez 57  
1070 Anderlecht  
Belgique

**Marque contestée :** **Dépôt Benelux 1249554**



## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 26 juillet 2012, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative suivante, pour distinguer des produits en classes 14, 18 et 25 :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1249554 et a été publié le 31 juillet 2012.

2. Le 28 septembre 2012, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement dudit dépôt. L'opposition est basée sur les enregistrements antérieurs suivants :

- enregistrement Benelux 395198 de la marque verbale « MARSHALL », déposé le 19 octobre 1983, pour des produits en classe 9 ;
- enregistrement communautaire 5967732, déposé le 4 juin 2007 et enregistré le 27 mai 2010, de la marque semi-figurative suivante pour des produits en classes 16, 18 et 25 :



- enregistrement international 880053 désignant entre autres le Benelux, déposé le 13 octobre 2005 et enregistré le 27 juin 2006, de la marque semi-figurative suivante pour des produits en classes 16, 18 et 25 :



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

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits du signe contesté et basée sur tous les produits des droits invoqués. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant limite les produits sur lesquels il se base aux produits en classes 18 et 25 des deux derniers droits invoqués et aux produits en classe 9 de la marque Benelux antérieure.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français ; les arguments furent échangés en anglais.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 4 octobre 2012, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition. L'opposant ayant marqué sa préférence pour l'usage du néerlandais comme langue de la procédure et l'anglais pour l'échange des arguments, l'Office a invité le défendeur à faire part de ses préférences

linguistiques pour le 4 novembre 2012 au plus tard. Le défendeur n'a pas accepté la proposition de l'opposant en ce qui concerne le néerlandais comme langue de la procédure, mais a toutefois accepté l'anglais pour l'échange des arguments.

8. Par ce même courrier du 4 octobre 2012, l'Office a informé les parties du traitement d'une autre opposition introduite contre le même dépôt.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 décembre 2012. Le 17 décembre 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 17 février 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

10. Le 6 février 2013, l'opposant a introduit des arguments. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur en date du 11 février 2013, un délai jusqu'au 11 avril 2013 inclus étant imparti à ce dernier pour y réagir.

11. Le 11 avril 2013, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Le 15 avril 2013, l'Office a transmis cette réaction à l'opposant.

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

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

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

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

15. Tout d'abord, l'opposant limite l'étendue de son opposition à certains des produits des marques antérieures.

16. L'opposant considère que l'élément verbal « MARSHALL » est l'élément dominant, tant des marques antérieures que du signe contesté. Non seulement le mot même, mais également le stylisme des signes sont quasi-identiques, selon l'opposant. Sur le plan auditif, les signes sont fortement similaires. Conceptuellement, les signes seront compris par le public Benelux comme « maarschalk » ou pour le moins comme un terme issu du vocabulaire militaire. De ce fait, les signes se ressemblent fortement.

17. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant estime qu'ils sont partiellement identiques et partiellement similaires.

18. Enfin, l'opposant souligne que « MARSHALL » dispose d'un caractère distinctif fort, dû à l'usage intensif qui en a été fait.

19. L'opposant invite l'Office à rejeter la demande de marque et le prie de décider que les coûts et dépens en relation avec la procédure d'opposition soient mis en charge du défendeur.

## **B. Réaction du défendeur**

20. Le défendeur affirme que le terme « MARSHALL » est banal ou descriptif. En outre, il souligne que le stylisme utilisé est clairement différent et que le signe contient un logo supplémentaire, ainsi que des mots différents. Il attire l'attention sur le fait que le dessin a été créé pour un usage plutôt vertical sur des pantalons.

21. Autres éléments invoqués par le défendeur sont l'existence d'un enregistrement du logo « OFFICIAL US MARSHALL » et l'usage du terme « MARSHALL » dans d'autres marques. De plus, le défendeur estime que la société opposante est uniquement connue pour certains produits qui relèvent de la classe 9.

## **III. DECISION**

### **A.1. Risque de confusion**

22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour 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.

23. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: « 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 ».

24. 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, 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 (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd, 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**

25. 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).

26. 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).

27. Les signes à comparer sont les suivants :

- En ce qui concerne le troisième droit invoqué (IR 880053)

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

*Comparaison conceptuelle*

28. Le terme « MARSHALL » est une orthographe alternative du mot anglais marshal qui signifie en français « maréchal ; capitaine ; chef du protocole »<sup>1</sup>.

29. L'élément verbal « ORIGINAL N.Y.C. 1996 ATHL DEPT », signifiant « ORIGINAL NEW YORK CITY 1996 ATHLETIC DEPARTMENT » (en français « département athlétique original New York City 1996 »), est peu distinctif. En effet, un « athletic department » est un département sportif, souvent d'une école supérieure ou d'une université. Cet élément indique donc qu'il s'agit d'un produit destiné à ou provenant d'un tel département de la ville de New York et plus spécifiquement la classe de l'année 1996. A cet égard, il convient de relever que le public ne considérera en général 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). Nonobstant le fait qu'au Benelux, les universités et les écoles supérieures ne connaissent pas de tels départements, la signification des termes est évidente, également vu la proximité des traductions en néerlandais et français desdits termes.

<sup>1</sup> Le Robert & Collins, anglais – français, 8ième édition.

30. L'élément dominant du signe contesté est donc l'élément verbal « MARSHALL ». Vu les significations respectives de l'élément « ORIGINAL N.Y.C. 1996 ATHL DEPT » du signe contesté, cet élément n'attirera pas davantage l'attention du public pertinent.

31. Bien que le mot « MARSHALL » ait une signification en langue anglaise, il n'est pas dit que le public pertinent connaîtra ce mot et sa signification. Pour la partie du public pertinent qui connaît ladite signification ou qui établit un lien avec les traductions respectives, les signes se ressemblent fortement. Pour la partie qui ne connaît pas ce terme, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

#### *Comparaison visuelle*

32. Le droit invoqué est une marque semi-figurative, composée d'un mot de huit lettres, à savoir « Marshall », dont la première lettre est une majuscule et les autres, des minuscules. L'aspect des lettres fait penser à une écriture à la main.

33. Le signe contesté est également une marque semi-figurative, composée d'un sceau suivi du mot « Marshall » en grandes lettres stylisées, dont la première est une majuscule et les autres, des minuscules. En dessous de cet élément verbal se trouvent encore les mots « ORIGINAL N.Y.C. 1996 ATHL DEPT », écrits en plus petit et en caractères carrés, style américain. Au centre du sceau figure une grande lettre « M » en noir sur laquelle « MARSHALL » est écrit en blanc. Cette lettre est contournée sur le coté par les mots « MARSHALL AND ORIGINAL – SINCE 1996 ».

34. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. Bien que le mot « Marshall » soit précédé de la représentation d'un sceau, ce mot attire le plus d'attention dans le signe contesté de par sa taille, sa typographie et sa position. Cet élément sera dès lors considéré par le public comme l'élément dominant du signe ; les autres éléments verbaux étant repris de telle manière qu'ils attirent moins l'attention. Le consommateur pertinent focalisera son attention donc sur le terme « MARSHALL ». Ensuite, il y a lieu de relever que le sceau pourrait être perçu par le public davantage comme un élément décoratif.

35. Dans le cas d'espèce, l'élément dominant du signe reprend à l'identique l'élément verbal de la marque antérieure, lequel conserve une position distinctive autonome dans le signe. En outre, l'écriture manuscrite des deux mots se ressemble également.

36. Vu ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe une forte ressemblance visuelle entre les signes en cause.

#### *Comparaison phonétique*



37. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (TUE, arrêts PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005 et Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010).

38. Tout comme pour la comparaison visuelle, il convient de relever que l'élément dominant du signe contesté est le terme « MARSHALL ». Vu sa position dans le signe, c'est l'élément qui sera prononcé en premier lieu.

39. De plus, il convient de souligner que le consommateur moyen aura tendance à abréger oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer (voir, en ce sens, arrêts BROTHERS by CAMPER, T-43/05, 30 novembre 2006 et Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009). Par ailleurs, les consommateurs retiennent généralement davantage le début d'un signe que sa fin. Enfin, force est de constater qu'en raison du caractère peu distinctif de l'élément « ORIGINAL N.Y.C. 1996 ATHL DEPT », il existe de fortes probabilités que cet élément sera omis lors de la prononciation de la marque demandée et que partant, la référence à la marque se fera par le mot « MARSHALL ».

40. Etant donné que la marque antérieure et l'élément dominant du signe contesté sont identiques et seront donc également prononcés de manière identique, l'Office estime que phonétiquement, il est pour le moins question d'une forte ressemblance entre les signes.


- En ce qui concerne le deuxième droit invoqué (E 5967732)

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

41. Le droit invoqué est une marque semi-figurative, composée d'un fond noir rectangulaire sur lequel sont écrits de manière superposée deux mots, à savoir « Marshall » et « amplification ». Le mot « Marshall » a une taille quatre fois plus grande que celle du mot « amplification ». La typographie du mot « Marshall » fait penser à une écriture à la main. Les deux mots sont écrits en blanc. Vu la représentation de la marque antérieure, le public percevra le mot « Marshall » comme l'élément dominant du signe, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. En effet et comme relevé ci-dessus, le consommateur aura tendance à abréger oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer.

42. L'ajout de l'élément verbal « amplification » en petits caractères n'a pas d'impact majeur sur la comparaison effectuée ci-dessus. La comparaison effectuée pour le troisième droit invoqué, à savoir la marque figurative « Marshall », est dès lors également d'application dans le cas présent.

- En ce qui concerne le premier droit invoqué (B 395198)

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
MARSHALL	

43. Le droit invoqué est une marque purement verbale, composé d'un mot de huit lettres, à savoir « MARSHALL ».

44. La marque invoquée est reprise à l'identique dans le signe contesté en tant qu'élément dominant. Selon la jurisprudence, lorsqu'une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d'un élément et d'une autre marque, cette dernière marque, même si elle n'est pas l'élément dominant dans la marque composée, peut conserver une position distinctive autonome dans la marque composée. Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires (voir, TUE, arrêt Barbara Becker, T-212/07, 2 décembre 2008 ; voir, également, CJUE, arrêt Thomson Life, C-120/04, 6 octobre 2005 et TUE, arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010). En l'espèce, force est de constater que l'élément « MARSHALL » conserve une position distinctive autonome dans la marque demandée.

45. A l'exception des considérations par rapport à la similitude au niveau de la typographie utilisée, l'appréciation faite lors de la comparaison de la troisième marque invoquée et du signe contesté est également d'application dans ce cas précis.

*Conclusion*

46. Le signe contesté et les trois marques antérieures se ressemblent fortement, tant au niveau visuel, qu'au niveau phonétique. Pour une partie du public, les signes se ressemblent fortement sur le plan conceptuel. Pour une autre partie du public pertinent, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente en l'espèce.

**Comparaison des produits**

47. 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).

48. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, doivent être pris en considération les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

49. Etant donné que la conclusion de la comparaison des signes était la même pour les trois marques antérieures, les produits à comparer seront traités ensemble ci-dessous.



Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>CI 9 Appareils et instruments électriques compris dans cette classe, notamment pour l'égalisation ou correction graphique des fréquences de signaux basse fréquence, pour le mélange de sons, pour la modification des tonalités, pour produire des signaux de fréquences acoustiques écho et retard, amplificateurs électroniques, microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, haut-parleurs à pavillon, coffres pour haut-parleurs, unités réverbérantes. [B395198]</p>	
	<p>CI 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.</p>
<p>CI 18 Sacs ; sacs à dos, sacs de plage, sac à dos, sacs à mains, sacs en bandoulière, mallettes, portes-documents ; porte-monnaie et portefeuilles ; ceintures ; parapluies. [E5967732]</p> <p>CI 18 Sacs ; sacs à dos, sacs de plage, sacs de montagne, sacs à main, sacs à bandoulière, valises, porte-documents; porte-monnaie et portefeuilles ; parapluies. [IR880053]</p>	<p>CI 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie.</p>
<p>CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; tee-shirts, polos, chemises, pantalons de jogging, pantalons de training, sweat-shirts, sweat-shirts à capuchon, survêtements de sport, molletons, vestes, gilets; casquettes de base-ball, bandanas ; chaussures de sport, tennis ; bandeaux; ceintures. [E5967732]</p> <p>CI 25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie ; tee-shirts, polos, chemises, pantalons de jogging, pantalons de survêtement, sweat-shirts, sweat-shirts à capuche, survêtements, vêtements en fourrure polaire, vestes, tricot de corps ; casquettes de base-ball, bonnets ; chaussures de sport, baskets; bandeaux contre la transpiration ; ceintures. [IR880053]</p>	<p>CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.</p>

Classe 14

50. En raison de leur formulation très large, les « produits en ces matières [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d'autres classes » ne sont pas conformes à l'arrêt IP

Translator (CJUE, C-307/10, 19 juin 2012). En effet, selon cet arrêt et également conformément à la Communication commune sur la pratique commune relative aux indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice du 20 février 2014, il est exigé que les produits et services soient identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de protection conférée par la marque. D'après la *Communication du Directeur général de l'Office du 20 novembre 2013*, l'Office aura « dans les oppositions [...] comme règle de conduite qu'il appartient à la partie qui se sert d'une identification insuffisamment claire et précise, d'en supporter les conséquences. En cas d'opposition dans laquelle une partie invoque des termes vagues et l'autre partie des termes qui sont suffisamment clairs et précis, l'OBPI tranchera donc en faveur de cette dernière ».

51. En ce qui concerne les produits restants en classe 14 du signe contesté, il convient de constater que la nature, la destination et l'utilisation desdits produits sont totalement différentes de celles des produits de la marque invoquée. En effet, ils sont fabriqués à partir de matières premières différentes. En outre, les vêtements, chaussures et produits de la chapellerie, compris dans la classe 25, sont fabriqués pour couvrir le corps humain, le cacher, le protéger et le parer (voir, en ce sens, TUE, arrêt exé, T-96/06, 10 septembre 2008). En revanche, l'horlogerie et les instruments chronométriques sont à la base produites pour mesurer et indiquer le temps, tandis que la bijouterie a une fonction purement ornementale. En second lieu, il convient de relever que la nature, la destination et l'utilisation des produits en cause étant différentes, ils ne sont pas concurrents.

52. S'agissant de la complémentarité des produits en cause, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, des produits complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (voir, arrêts TUE, SISSI ROSSI, T-169/03, 1<sup>er</sup> mars 2005 et Pirañam, T-443/05, 11 juillet 2007).

53. À cet égard, le Tribunal de l'UE a déjà jugé que les bijoux et les montres n'étaient pas semblables en raison d'une complémentarité, aux articles d'habillement, puisque la relation entre ces produits était trop indirecte pour être considérée comme déterminante (TUE, arrêt O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008). Il en va de même pour les produits en classe 18 de la marque antérieure. En effet, il n'est ni indispensable ni important de porter des montres, bijoux, etc. pour accompagner des « sacs, valises, portefeuilles ou parapluies ». S'il est vrai que la sélection d'un article particulier parmi ces produits peut être influencée par la volonté de créer un ensemble harmonieux avec des vêtements, il n'en reste selon la jurisprudence pas moins que la recherche d'une certaine harmonie esthétique dans l'habillement constitue un trait commun dans l'ensemble du secteur de la mode et de l'habillement et constitue un facteur trop général pour pouvoir justifier à lui seul, la conclusion que tous les produits concernés sont complémentaires (voir, en ce sens, arrêts SISSI ROSSI, O STORE, précités et Nollie, T-363/08, 24 mars 2010).

54. Certaines indications des produits en classe 14 du signe contesté sont insuffisamment claires et précises pour qu'on puisse en déterminer l'étendue exacte. En ce qui concerne ces produits, la similitude ne peut donc pas être exclue. Les autres produits en classe 14 du signe contesté ne sont pas similaires à ceux des droits invoqués.

*Classe 18*

55. En raison de leur formulation très large, les « *produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes* » ne sont pas conformes à l'arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10, 19 juin 2012). En effet, selon cet arrêt et également conformément à la Communication commune sur la pratique commune relative aux indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice du 20 février 2014, il est exigé que les produits et services soient identifiés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de protection conférée par la marque. D'après la *Communication du Directeur général de l'Office du 20 novembre 2013*, l'Office aura « *dans les oppositions [...] comme règle de conduite qu'il appartient à la partie qui se sert d'une identification insuffisamment claire et précise, d'en supporter les conséquences. En cas d'opposition dans laquelle une partie invoque des termes vagues et l'autre partie des termes qui sont suffisamment clairs et précis, l'OBPI tranchera donc en faveur de cette dernière* ».

56. Les produits « *valises ; parapluies* » sont repris à l'identique dans la liste des produits des signes en cause.

57. En ce qui concerne les « *malles ; parasols ; cannes* », il convient de constater qu'il existe une identité, ou pour le moins une similitude entre ces produits et les produits en classe 18 de la marque antérieure. Les « *malles* » sont identiques, voire fortement similaires aux valises, vu qu'elles ont la même nature, la même destination et un usage très similaire. Par rapport aux « *parasols et cannes* », il existe une similitude due au fait qu'au lieu d'une canne on utilise souvent un parapluie pour s'appuyer lors de la marche. Les deux produits peuvent donc avoir la même destination et sont donc en ce sens concurrentiels. En outre, les canaux de distribution sont souvent les mêmes. En ce qui concerne les parasols, on peut noter que des parasols sont principalement destinés à protéger du soleil, mais qu'ils peuvent aussi servir de protection, par exemple lors d'un orage d'été. Mis à part protéger contre la pluie, un parapluie peut également être utilisé en tant que protection contre les rayons du soleil. Par conséquent, il est donc question pour les parapluies et parasols d'un certain chevauchement au niveau de leur destination et donc d'un certain caractère concurrent (voir en ce sens, OBPI, décision d'opposition Gabré, no. 2003440, 30 octobre 2009).

58. Les produits « *cuir et imitations du cuir* » visés par le signe contesté et les produits visés par la marque antérieure ne sont pas similaires (voir TUE, arrêt Gotha, T-169/09, 25 novembre 2010). Dans le signe contesté, il s'agit de produits à l'état de matière première, contrairement aux produits finis de la marque antérieure. Ils ont donc une destination et un usage différents, sont destinés à un autre public et n'ont pas les mêmes canaux de distribution.

59. Les « *peaux d'animaux* » sont similaires, voire complémentaires aux produits « *vêtements* » des droits invoqués. En effet, il existe des manteaux de fourrure et des accessoires vestimentaires en fourrure, comme par exemple des cols en fourrure, des étoles en fourrure et des chapeaux de fourrure. En outre, on peut penser à des sacs (partiellement) en peau de vache ou en fourrure, des bottes en peau de serpent, peau de vache ou fourrure de lapin. De tels accessoires peuvent contribuer à l'image que le consommateur souhaite donner de sa personne par le biais de ses vêtements (voir en ce sens, e.a. OBPI, décision opposition 2002109, Digo, 2 avril 2009; confirmé: Cour d'appel 's-Gravenhage, Digo/Digel, no. d'affaire 200.035.180/01, 3 novembre 2009).

60. Les fouets sont des instruments utilisés pour conduire des animaux ; la sellerie désigne le harnachement ou l'équipement avec lequel les bêtes de trait tirent un véhicule ou un matériel, ainsi que les équipements utilisés pour les chevaux, tels que les selles et les harnais. Ce sont des articles destinés principalement à l'équitation et vendus en général dans des points de vente spécialisés. S'ils sont bien fabriqués en cuir, il est cependant improbable de les trouver dans un magasin de sacs, d'articles de voyage ou de portefeuilles ; ils ne sont non plus pas complémentaires ou interchangeables. Ces produits sont donc différents des produits en classe 18 de la marque antérieure.

61. Les « *fouets et sellerie* » se distinguent également des produits en classe 25 de la marque antérieure. La nature des produits en comparaison est très différente : ils répondent à des buts très différents (aide pour maîtriser et/ou monter des animaux d'une part et couverture/protection du corps humain d'autre part) ; ils n'ont pas les mêmes points de vente en commun et il est très peu probable qu'ils soient fabriqués par des entreprises qui produisent les produits de la classe 25. Il y a lieu de considérer que ces produits sont différents.

62. Les produits en classe 18 et partiellement insuffisamment clairs. Certaines indications des produits en classe 18 du signe contesté sont insuffisamment claires et précises pour qu'on puisse en déterminer l'étendue exacte. En ce qui concerne ces produits, la similitude ne peut donc pas être exclue. Les autres produits en classe 18 sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents.

#### *Classe 25*

63. Les produits de la classe 25 du signe contesté sont repris à l'identique dans la liste des produits de la marque invoquée.

#### *Conclusion*

64. Certaines indications des produits du signe contesté sont insuffisamment claires et précises pour qu'on puisse en déterminer l'étendue exacte. En ce qui concerne ces produits, la similitude ne peut donc pas être exclue. Les autres produits du signe contesté sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents à ceux des droits invoqués.

### **A.2. Appréciation globale**

65. 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.

66. 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 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, déjà cités).

67. 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

concernés, parmi lesquels figurent ceux désignés par le défendeur aux fins de l'enregistrement de la marque demandée, sont pour la plupart des articles de consommation courante, pour lesquels le niveau d'attention du public pertinent est moyen.

68. En ce qui concerne le prix desdits produits, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le secteur de l'habillement comprend des produits de qualité et de prix très différents. S'il est possible que le consommateur soit plus attentif au niveau du choix d'une marque lorsqu'il achète un article particulièrement coûteux, une telle attitude du consommateur ne saurait être présumée, sans aucune preuve, à l'égard de l'ensemble des produits du secteur en cause (voir, en ce sens, TUE, arrêts NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004). Il en va de même pour le secteur des bijoux, dans lequel il existe des grandes différences au niveau qualité et prix (voir, en ce sens, OBPI, décision opposition Mi Amor, 2001718, 30 septembre 2009).

69. Les produits restants sont destinés à un public mixte, de professionnels ou d'amateurs, et ne demandent pas nécessairement un investissement considérable. Le niveau d'attention du public pertinent de ces produits est donc également moyen (voir en ce sens, OBPI, décision d'opposition Leonardo, 2000497, 1er juillet 2009).

70. 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 (voir CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Le droit invoqué jouit intrinsèquement d'un pouvoir distinctif normal vu qu'il ne décrit aucune caractéristique des produits en question. La notoriété a été invoquée par l'opposant, mais ce dernier n'a introduit aucune pièce en support de cette thèse (voir supra, point 18). L'Office ne peut donc pas retenir cet argument.

71. Quant à la référence faite par le défendeur, selon laquelle d'autres marques sont constituées du mot « MARSHALL » (voir supra, point 21), force est de constater que le seul fait que plusieurs marques relatives aux produits concernés ou non contiennent le mot « MARSHALL » ne suffit pas à établir que cet élément soit devenu faiblement distinctif en raison de son usage fréquent dans le domaine concerné (voir, en ce sens, TUE, arrêt zerorh+, T-400/06, 16 septembre 2009).

72. Même si l'on suppose que la marque antérieure est faiblement distinctive, *quod non*, il convient de relever que la reconnaissance d'un caractère distinctif faible de la marque antérieure n'empêche 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 Canon, précité), 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, notamment en raison d'une similitude des signes et des produits ou services visés (voir TUE, arrêt Limoncello di Capri, T-210/05, 12 novembre 2008).

73. En raison de la forte ressemblance entre les signes d'une part, et d'autre part de l'identité des produits en cause ou de la similitude d'autres de ces produits qui pour certains ne peut pas être exclue,

l'Office estime que le public peut croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

#### **B. Autres facteurs**

74. En ce qui concerne l'argument du défendeur (voir supra, point 20) disant que son dessin a été créé pour un usage plutôt vertical sur des pantalons, il convient de souligner que l'Office doit se limiter à une comparaison entre les signes tels que repris au registre. Cet argument est donc sans pertinence.

75. L'existence d'une autre marque du défendeur n'est non plus pas pertinente (voir supra, point 21), vu que la comparaison effectuée lors de la présente opposition se limite aux signes en cause.

#### **C. Conclusion**

76. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il peut exister un risque de confusion entre les signes en cause concernant les produits pour lesquels la similarité ne peut pas être exclue.

#### **IV. CONSÉQUENCE**

77. L'opposition numéro 2007981 est partiellement justifiée.

78. Le dépôt Benelux 1249554 n'est pas enregistré pour les produits suivants :

- Classe 14 : Produits en ces matières [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d'autres classes.
- Classe 18 : Produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes.
- Classe 25 (*tous les produits*)

79. Exception faite d'une décision contraire dans l'autre opposition à l'encontre du dépôt Benelux 1249554, ce dernier est enregistré pour les produits suivants :

- Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.
- Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; fouets et sellerie.

80. Vu que l'opposition est partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI selon la règle 1.32 du Règlement d'exécution.

La Haye, le 14 août 2014

Saskia Smits

Willy Neys

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Agent chargé du suivi administratif : Monique de Bont-Vrolijk

