

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DÉCISION en matière d'OPPOSITION**


**N° 2009616**

**du 03 mars 2016**

**Opposant :** **SWATCH AG**  
Jakob-Stämpfli-Strasse 94  
2502 Bienne  
Suisse

**Mandataire :** **Lydian cvba**  
Tour & Taxis, Havenlaan 86C B113  
1000 Brussel  
Belgique

**Droit invoqué 1 :** SWATCH (enregistrement international 469696)

**Droit invoqué 2 :**  (enregistrement international 506123)

*contre*

**Défendeur :** **ICE IP S.A., société anonyme**  
Rue des Tilleuls 3  
8832 Rombach  
Luxembourg

**Mandataire :** **DISTINCTIVE LUXEMBOURG SARL**  
Domaine Brameschhof 2  
8290 Kehlen  
Luxembourg

**Signe contesté** SMONTRE (dépôt Benelux 1280748)

**I. FAITS ET PROCÉDURE****A. Faits**

1. Le 13 décembre 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale SMONTRE pour distinguer des produits en classe 14. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1280748 et publié le 17 décembre 2013.

2. Le 14 février 2014, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement international 469696, désignant entre autres le Benelux, de la marque verbale SWATCH introduite le 25 juin 1982 pour des produits en classe 14 ;
- Enregistrement international 506123, désignant entre autres le Benelux, de la marque semi-figurative

The logo for the brand 'swatch' is displayed in a lowercase, bold, sans-serif font.

introduite le 9 septembre 1986 pour des produits en classe 14.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> 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 20 février 2014, 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 débuté le 21 avril 2014. Le 23 avril 2014, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 23 juin 2014 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et les pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci. À la suite d'une suspension sur requête des parties, cette dernière date a été remise au 23 octobre 2014.

9. Le 22 octobre 2014, l'opposant a introduit des arguments. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 6 novembre 2014, un délai jusqu'au 6 janvier 2015 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 24 décembre 2014, le défendeur a introduit sa réaction aux arguments de l'opposant et a en même temps demandé des preuves d'usage des droits invoqués. Le 21 janvier 2015, l'Office a transmis la réponse et la demande à l'opposant en lui accordant un délai jusqu'au 21 mars 2015 inclus pour introduire les preuves d'usage requises.

11. Le 18 mars 2015, l'opposant a introduit des preuves d'usage et a en même temps répondu aux arguments du défendeur. L'Office a transmis ces preuves et cette réponse au défendeur le 1<sup>er</sup> juin 2015 en lui attribuant un délai de deux mois pour y réagir.

12. Le 30 juillet 2015 l'Office a reçu la réaction du défendeur aux preuves d'usage ainsi qu'aux arguments supplémentaires de l'opposant et l'a envoyée à l'opposant le 4 août 2015.

13. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.
14. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

## II. MOYENS DES PARTIES

15. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<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

16. Selon l'opposant, il existe un certain degré de similitude phonétique et visuelle entre les signes dû à la présence de la lettre S caractéristique au début des mots. De plus, le premier droit invoqué et le signe contesté sont tous deux calligraphiés en caractères d'imprimerie de couleur noire et comportent un nombre de lettres similaires.

17. Mais la similitude entre les signes se situe selon l'opposant évidemment essentiellement au niveau conceptuel puisque le signe contesté est manifestement la traduction française des droits invoqués. En effet, le consommateur Benelux moyen décomposera les droits invoqués en deux vocables, soit S et WATCH, puisqu'il comprendra le mot anglais *watch*. Quant au signe contesté, le public considérera que ce terme est composé de deux éléments, soit la lettre S et le nom MONTRE, ce dernier étant la traduction française du mot *watch*.

18. L'opposant fait observer que les produits du signe contesté sont soit identiques soit complémentaires et similaires aux produits des droits invoqués.

19. Selon l'opposant, ses marques bénéficient d'une grande notoriété au niveau mondial dans le domaine de la création, la fabrication et la commercialisation de montres, bijoux et autres articles d'horlogerie. L'opposant commercialise depuis de très nombreuses années ses articles sous les marques invoquées, notamment au Benelux depuis avril 1984, et utilise de manière générale ces marques comme élément de signature de ses collections. Grâce aux nombreux enregistrements de marques, à leur usage intensif, aux campagnes publicitaires et à un réseau de distribution mondial, ces marques sont devenues très distinctives et s'identifient à l'opposant. Compte tenu de cette grande distinctivité et de cette renommée, les droits invoqués doivent bénéficier d'une protection maximale conformément à la jurisprudence communautaire.

20. Pour démontrer la renommée de ses marques, l'opposant soumet plusieurs documents, tout en insistant sur le fait qu'il ne s'agit que de quelques exemples isolés parmi d'autres.

21. L'opposant signale encore que l'enregistrement et l'usage du signe contesté tireraient indûment profit du caractère distinctif inhérent et de la renommée acquise par les droits invoqués et pourraient leur porter préjudice. En effet, la distinctivité de ces derniers s'effriterait progressivement dans l'opinion du public, les marques souffriraient de dilution et l'on assisterait à une érosion progressive de leur valeur économique. En outre, l'usage du signe contesté est susceptible de tromper le public qui pourrait penser qu'il s'agit d'une variation des marques de l'opposant qui lui appartient. Ce qui causerait préjudice au savoir-faire et à la réputation associés aux marques de l'opposant.

22. L'opposant conclut que l'opposition est pleinement justifiée et demande à l'Office de la déclarer entièrement fondée et de refuser l'enregistrement du signe contesté.

**B. Réaction du défendeur**

23. Le défendeur demande d'abord des preuves d'usage des droits invoqués.

24. Après examen des pièces fournies par l'opposant, il est évident selon le défendeur que celui-ci a exercé une solide activité de publicité et a exploité les droits invoqués exclusivement dans le domaine de commercialisation des montres. Seulement dans certains cas sporadiques (4 sur 99 preuves produites) il utilise les marques pour des bijoux. En aucun cas les dites marques ne sont utilisées pour les produits en métaux précieux et leurs alliages, joaillerie ou pierres précieuses. Par conséquent, le défendeur estime que l'opposition doit être limitée aux produits pour lesquels les droits invoqués sont exploités.

25. Les marques et le signe à comparer ne possédant que deux lettres en commun, à savoir un S et un T, le défendeur ne voit qu'un très faible degré de ressemblance visuelle.

26. Les droits invoqués comportent une syllabe et se prononcent [souatch]. Le signe contesté comporte deux syllabes et se prononce [smon-tre]. Il en résulte, selon le défendeur, qu'il n'y a aucune ressemblance sur le plan phonétique.

27. Selon le défendeur, le mot SWATCH vient de l'anglais et signifie « échantillon de tissu », tandis que le signe contesté est un terme de fantaisie dénué de toute signification. Il s'ensuit que l'appréciation sur le plan conceptuel est inapplicable.

28. Concernant la thèse de l'opposant, selon laquelle le signe contesté est la traduction du droit invoqué, le défendeur fait remarquer que les signes sont déposés et utilisés en un seul mot. Dans le cas d'espèce, les signes ne peuvent être décomposés en éléments verbaux autonomes renvoyant à une certaine signification, car la lettre S n'a aucune signification autonome. D'ailleurs, si tel était le cas, les marques seraient descriptives des produits visés, selon le défendeur.

29. Le défendeur est d'avis que l'opposant tente d'élargir indûment l'étendue de la protection de ses marques en séparant arbitrairement la lettre S pour prétendre à un monopole sur l'élément verbal WATCH quel que soit la langue utilisée.

30. Comme les produits ont un certain coût et que le design joue un rôle déterminant, le consommateur ne les achètera pas sans un examen et une comparaison approfondie. Le niveau d'attention du consommateur sera donc plus élevé, ce qui réduit le risque de confusion entre les signes, selon le défendeur.

31. En conclusion, le défendeur estime qu'il n'y a pas de risque de confusion et que, par conséquent, l'opposition doit être rejetée.

**III. DÉCISION****A. Risque de confusion**

32. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de 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.

33. 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 ».

34. 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**

35. 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).

36. 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, déjà cités).

37. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

38. Les signes à comparer sont les suivants :

*Concernant le premier droit invoqué (marque internationale 469696) :*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
SWATCH	SMONTRE


39. Les deux signes sont des marques purement verbales de respectivement six et sept lettres. Ils comportent tous deux la lettre d'attaque S et la lettre T au milieu, ce qui n'aboutit cependant pas à une ressemblance phonétique. Le droit invoqué comporte une seule syllabe et est prononcé [swɔtʃ], tandis que le signe contesté est composé d'une ou deux syllabes et se prononce [smɔ̃-tr] ou [es-mɔ̃-tr]. Visuellement, les signes ne se ressemblent pas non plus dans leur ensemble, vu que la plupart des lettres sont différentes.

40. Conceptuellement, le droit invoqué signifie « échantillon de tissu » en anglais (voire Larousse Dictionnaire Général Anglais-Français), mais ce mot n'étant pas utilisé dans le langage courant, l'Office estime que le consommateur moyen ne le connaît pas et ne le reconnaîtra pas.

41. L'opposant prétend que le consommateur décomposera les marques en la lettre S et le mot *watch*, anglais pour « montre », et que le signe contesté est donc la traduction française de ce mot (voir point 17). Au cas où l'opposant se référerait à l'article 2.20, paragraphe 4, CBPI, l'Office fait remarquer que cet article n'est pas applicable. En effet, cet article stipule que le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans une autre de ces langues. Dans le cas d'espèce, le droit invoqué est SWATCH et on ne peut pas dire que SMONTRE en est une traduction. Même si on se limite aux éléments WATCH et MONTRE, comme le fait l'opposant, l'article n'est pas applicable, étant donné que *watch* est un mot anglais qui n'appartient pas à une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux. Il faut d'ailleurs remarquer que ledit article doit, selon la jurisprudence et la littérature juridique, être interprété restrictivement et doit être interprété conformément à la Directive européenne sur les marques (voir CJBen, Isover/Isoglas, NJ 1989, 836, 26 juin 1989 et T. Cohen Jehoram, *Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief*, Deventer, 2009).

42. Au cas où l'opposant voudrait dire qu'il existe une grande ressemblance conceptuelle entre les signes à cause de la traduction du mot anglais *watch* par le mot français « montre », l'Office fait remarquer que le droit invoqué est la marque SWATCH et le signe contesté SMONTRE. Il est vrai, comme le signale l'opposant, que le consommateur décomposera souvent un signe en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir TUE, arrêt Respicur, T-256/04, 13 février 2007, Aurion, T-146/06, 13 février 2008 et arrêt Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008), mais dans le cas d'espèce, il n'y a aucune signification à attribuer à l'élément S, ni dans le droit invoqué ni dans le signe contesté. Par ailleurs, en décomposant les signes, on obtiendrait les noms descriptifs *watch* et « montre », lesquels ne seront pas considérés par le public comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble des signes (voir TUE, Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005). L'opposant invoque la renommée de ses marques et leur pouvoir distinctif élevé qui en résulte. Or, cette renommée prétendue et les pièces y relatives introduites par l'opposant, on trait aux marques SWATCH et non au nom WATCH.

*Concernant le deuxième droit invoqué (marque internationale 506123) :*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	SMONTRE

43. Ce droit invoqué est identique au précédent, sauf qu'il est représenté dans des caractères de fantaisie. Tout ce qui a été remarqué au sujet du premier droit invoqué est donc également applicable à ce droit.

*Conclusion*

44. Les signes ont une lettre d'attaque en commun mais dans leur impression d'ensemble, ils ne se ressemblent ni visuellement ni phonétiquement. Conceptuellement, une partie du public concerné reconnaîtra éventuellement la même signification descriptive d'une partie des signes, mais cette ressemblance est trop faible pour pouvoir créer à un risque de confusion.

**Comparaison des produits**

45. Étant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance des signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits. À titre d'information, les listes des produits des droits invoqués et de la marque contestée sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Classe 14 Mouvements d'horlogerie et leurs parties.</p> <p>Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.</p>	<p>Classe 14 Montres, bracelets de montres, chaînes de montres, boîtiers de montres, écrins et étuis pour l'horlogerie, horloges, pendules, réveils, chronomètres, chronographes, parures de bijouterie, breloques, médailles, médaillons, insignes et amulettes, anneaux et bagues, boucles d'oreille, bracelets et broches, chaînes et colliers, perles de bijouterie, figurines en métaux précieux, boutons de manchettes, épingles à cravate, épingles à chapeaux, ornements de chapeaux, ornements de chaussures; porte-clés de fantaisie</p>

**B. Autres facteurs**

46. Avec les preuves d'usage envoyées par l'opposant, celui-ci réagit également sur certains arguments étayés par le défendeur (voir point 11). L'Office rappelle que suite à l'article 2.16 de la CBPI à lire en lien avec l'article 1.17, alinéa 1er, sous e, du règlement d'exécution de la CBPI, l'opposant peut effectivement produire des preuves d'usage suite à une demande du défendeur. Il ne dispose cependant plus de la possibilité d'étayer l'opposition avec des arguments supplémentaires.

47. Concernant l'argument de l'opposant disant qu'il est porté atteinte au caractère distinctif des droits invoqués et que l'usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif inhérent et de la renommée acquise par les droits invoqués (voir point 21), l'Office renvoie à l'article 2.14 CPBI qui prévoit clairement les cas dans lesquels une opposition peut être introduite. Ceux-ci ne comprennent pas les marques ressemblantes déposées pour des produits ou services non similaires qui jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est donc pas possible de faire appel à l'article 2.3, sous c, CBPI.

**C. Conclusion**

48. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance des signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas procédé à la comparaison des produits ni à l'appréciation de la renommée des droits invoqués et des preuves d'usage. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010), également au regard de marques renommées.

**IV. CONSÉQUENCE**

49. L'opposition numéro 2009616 n'est pas justifiée.

50. Le dépôt Benelux 1280748 est enregistré pour tous les produits pour lesquels il a été enregistré.

51. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.32 du règlement d'exécution. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, 03 mars 2016

Willy Neys,  
rapporteur

Cocky Vermeulen

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif : Rudolf Wiersinga