

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2009899

du 25 janvier 2016

Opposant : **HASSELBLAD Sàrl**
Rue Goethe 22
1637 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **Office Freylinger S.A.**
Route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxembourg

Marque invoquée 1 : **Enregistrement Benelux 923957**



Marque invoquée 2 : **Enregistrement international 1162837**



contre

Défendeur : **CONSOLIDATED ARTISTS B.V.**
Lijnbaan 68
3012 EP Rotterdam
Pays-Bas

Mandataire : **CABINET DEGRET**
Place du Général Catroux 24
75017 Paris
France

Marque contestée : **Enregistrement Benelux accéléré 954257**



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

1. Le 31 mars 2014, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative



pour distinguer des produits en classes 9, 18 et 25. 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 dudit dépôt (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 954257 et a été publié le 2 avril 2014.

2. Le 30 mai 2014, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cet enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement Benelux 923957, déposé le 1 août 2012 et enregistré le 12 novembre 2012 pour des produits et services en classes 9, 25, 35, 37 et 42 de la marque complexe



suivante :

- enregistrement international 1162837, concernant entre autres l'Union Européenne, déposé le 31 janvier 2013 pour des produits et services en classes 9, 25, 35, 37, 40, 41 et



42 de la marque complexe suivante :

3. Il ressort des registres 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 et services des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroutement de la procédure

L'opposition est recevable. Le 3 juin 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. Dans cette notification l'Office a également informé les parties que l'enregistrement international invoqué par l'opposant n'étant pas encore enregistré, la procédure d'opposition était suspendue d'office jusqu'à la fin de la procédure d'enregistrement.

7. Le 13 octobre 2014, l'Office a informé les parties que suite à l'enregistrement du droit invoqué international, la suspension d'office de la procédure d'opposition était levée. La phase contradictoire de la procédure a commencé le même jour. Le 15 décembre 2014, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 15 février 2015 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

8. Le 12 février 2015, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 19 février 2015, un délai jusqu'au 19 avril 2015 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

9. Le 11 mars 2015, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction, accompagnée d'une traduction, a été transmise par l'Office à l'opposant en date du 18 mai 2015.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

12. 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 et services en question.

A. Arguments de l'opposant

13. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant considère que les produits revendus dans l'enregistrement accéléré sont identiques ou à tout le moins fortement similaires aux produits et services pour lesquels les marques antérieures sont protégées.

14. Selon l'opposant, l'élément dominant de chacun des deux signes en cause est leur partie verbale, à savoir la lettre « H » qui se trouve au début du signe et qui est écrite avec une police particulière similaire pour chacune des marques en cause. Le chiffre « 2 » dans le signe contesté peut être considéré comme un numéro de série.

15. Visuellement, les signes en cause sont similaires dans la mesure où ils sont tous les deux dominés par une représentation stylisée de la lettre « H ». Il est important de noter que les deux lettres

« H » sont inclinées de façon identique, d'après l'opposant. De plus, les barres verticales des deux signes ont des largeurs et des longueurs identiques. La distance entre ces barres est identique. Pour chaque signe, ces barres verticales sont coupées au milieu par une barre horizontale. Les dimensions de cette barre horizontale sont similaires. En outre, les différentes parties des deux lettres « H » présentent des angles aigus et la mesure des angles des deux lettres « H » sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires. Le signe contesté contient également le chiffre 2 qui doit être considéré comme étant un élément accessoire ayant peu de caractère distinctif. Ce chiffre est plus petit que la lettre « H ». Il résulte de ce qui précède que les marques antérieures et le dépôt postérieur sont hautement similaires d'un point de vue visuel.

16. Phonétiquement, les signes sont identiques dans la mesure où ils partagent le son H, qui désigne l'entière des marques antérieures et la moitié du signe contesté. Selon l'opposant, les signes en question sont hautement similaires d'un point de vue phonétique.

17. Conceptuellement, la lettre « H » combinée avec le chiffre « 2 » n'a pas de signification particulière. Par conséquent, une comparaison conceptuelle n'aura pas d'incidence sur la comparaison générale des signes en cause et n'est donc pas nécessaire.

18. En l'espèce, l'opposant estime que le consommateur Benelux normalement attentif déduira automatiquement de la quasi-identité des signes que les produits émanent de la même entreprise, à tout le moins d'entreprises liées commercialement ou juridiquement. L'opposant renvoie encore à de nombreuses décisions de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (ci-après « OHMI »). Il demande dès lors le refus de la protection du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

19. Le défendeur fait d'abord remarquer que l'opposition doit être déclarée irrecevable / rejetée - à tout le moins partiellement - au regard de tous les produits de la marque attaquée qui n'ont pas fait l'objet d'une véritable comparaison avec les produits et les services des marques antérieures invoquées.

20. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur considère que, quand bien même certains des produits et services en conflit seraient identiques ou similaires, la présente opposition devra en tout cas être rejetée, puisque les signes en conflit sont trop différents pour prêter à confusion.

21. Le défendeur est d'avis que le public pertinent percevra le signe comme étant composé de la lettre minuscule « t », la lettre majuscule « l » et le chiffre 2 encadré de deux barres horizontales. Le signe se lit comme Tl2, ou bien Hc2, mais pas comme H2, d'après le défendeur.

22. Le défendeur considère que phonétiquement la marque invoquée se prononce comme H, le signe contesté comme Tl2 ou Hc2. Les signes sont donc différents sur le plan phonétique. Visuellement, les signes en conflit sont également très différents. La raison en est que le signe contesté comporte beaucoup plus d'éléments séparés, agencés de manière différente, inclinés selon des angles différents, etc. Conceptuellement, la marque invoquée H peut posséder un des contenus sémantiques

précis suivants: 1. Le symbole international signifiant l'heure, 2. Le symbole international de l'élément hydrogène, 3. Le symbole de la hauteur dans les mesures, 4. Le symbole équivalent au préfixe « hecto », 5. Le symbole pour désigner l'homme. Le signe contesté n'a aucun des sens précités. Les signes ne se ressemblent pas sur le plan conceptuel.

23. Pour ces raisons le défendeur conclut qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les signes en conflit, même s'ils désignaient des produits et/ou services identiques ou similaires. À titre d'exemple, le défendeur renvoie encore à des décisions de l'OHMI prises dans des cas similaires. Le défendeur demande donc à l'Office de rejeter l'opposition, de maintenir l'enregistrement du signe contesté et de mettre **les frais de** la procédure à la charge de l'opposant.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

24. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

25. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « *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* ».



26. Selon la jurisprudence constante de la 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 ; voyez aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

27. 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).

28. 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.

29. Les droits invoqués seront désignés ci-après ensemble comme 'le droit invoqué'. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	

Comparaison visuelle

30. Le droit invoqué est une marque semi-figurative composée de la lettre majuscule H écrite en gras et en italique. Le signe contesté est également une marque semi-figurative, composée d'une lettre majuscule H en gras et italique. Cette lettre est suivie de deux traits horizontaux courts gras entre lesquels figure le chiffre deux. Le public pertinent lira le signe contesté comme H2. L'Office ne partage pas l'avis du défendeur selon lequel ce public percevra ce signe comme T12 ou comme HC2 (voir point 22).

31. En règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Quant au signe contesté, l'Office estime que la lettre majuscule « H » s'impose visuellement, de manière immédiate et constitue l'élément que le consommateur moyen gardera en mémoire. Dans l'impression d'ensemble produite par ce signe le chiffre deux sera perçu comme un élément accessoire suite à sa police moins grasse et sa taille plus petite.

32. L'Office rappelle encore de façon générale que 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, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002). Les deux signes ont en commun la lettre H, qui est écrite d'une façon similaire, notamment en caractères gras et italiques.

33. L'Office conclut que les signes contestés se ressemblent sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

34. Le droit invoqué sera prononcé comme HAA en néerlandais, ou comme ACHE en français. Le signe contesté sera prononcé comme HAA-TWEE ou bien ACHE-DEUX, selon la langue dans laquelle les signes seront prononcés.

35. Il existe une ressemblance entre la prononciation des signes en conflit pris dans leur ensemble, parce que la seule lettre du signe contesté et la première lettre de la marque invoquée, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont désignés, seront prononcés identiquement (GEU, La Mer, T-418/03, 27 septembre 2007). L'Office rappelle que, également sur le plan phonétique, le consommateur attachera plus d'importance à la première partie d'un signe (TUE, Mundicor, déjà cité).

36. L'Office conclut que les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

37. Bien que la lettre H puisse avoir plusieurs significations, comme le défendeur le fait observer (voir point 23), l'Office considère que le consommateur moyen n'attachera pas une signification précise à la lettre dans le droit invoqué.

38. L'Office estime qu'une majorité du public Benelux n'attribuera pas une signification précise au signe contesté. Néanmoins, il ne peut pas être exclu qu'une partie de ce public reconnaîtra l'élément chimique dihydrogène, H₂.

39. Pour ces raisons l'Office conclut, soit qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente, soit que les signes contestés ne se ressemblent pas sur le plan conceptuel.

Conclusion

40. Les signes se ressemblent visuellement et phonétiquement. Sur le plan conceptuel, soit une comparaison n'est pas pertinente, soit les signes ne se ressemblent pas.

Comparaison des produits et services

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

42. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits tels que formulés au registre et les produits et services tels qu'indiqués dans la demande de marque.

43. 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	Cl 9 Disques compacts (audio/vidéo), disques optiques, disques optiques compacts ; disques compacts à mémoire morte et disques compacts interactifs, ces produits étant utilisés pour l'enregistrement d'images et de sons liés à la

<p>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 ; disques compacts, dvd et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs ; logiciels; extincteurs ; caméras ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des image pour caméras mobiles ; appareils photographiques ; lentilles photographiques, lampes électroniques photographiques, lampes de poche et objectifs photographiques pour appareils photos ; objectifs, lentilles optiques ; logiciels, programmes informatiques ; logiciels pour la gestion et l'édition d'images ; logiciels de traitement d'images ; logiciels pour appareils mobiles ; caméras vidéos ; lampes pour chambres noires [photographie] ; chambres noires [photographie] ; déclencheurs [photographie] ; supports de données optiques ; écrans [photographie] ; écrans vidéo; enrouleurs [photographie] ; caméras vidéos ; appareils à glacer les épreuves photographiques ; appareils à sécher les épreuves photographiques ; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ; filtres pour la photographie ; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie ; flashes [photographie] ; appareils à glacer les épreuves photographiques ; lampes optiques ; appareils photographiques électroniques ; appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie] ; obturateurs [photographie] ; pieds d'appareils photographiques ; viseurs photographiques ; caméras cinématographiques ; rayons</p>	<p>mode, en particulier pour vêtements et accessoires publicitaires ; lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes anti-éblouissantes; montures (châsses) de lunettes et de lunettes de soleil ; verres de lunettes ; verres correcteurs (optique) ; lentilles de contact ; lentilles optiques ; articles optiques ; étuis à lunettes et à lunettes de soleil ; étuis pour verres de contact ; jumelles ; longues-vues ; loupes (optique) ; visières anti-éblouissantes ; vêtements et chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; casques et masques de protection ; combinaisons, costumes, gants et masques de plongée ; étuis de transport pour téléphones portables ; étuis pour téléphones portables ; housses pour téléphones mobiles ; dispositifs mains libres pour téléphones portables ; kits mains-libres pour téléphone ; sangles pour téléphones portables ; nécessaire mains- libre pour téléphone.</p>
---	---

ultraviolets (filtres pour la photographie) ;
 régulateurs [variateurs] de lumière ; sècheuses
 pour la photographie ; trépieds pour appareils
 photographiques ; pellicules exposées.

(Enregistrement Benelux 923957)

Cl 9 Appareils et instruments photographiques,
 cinématographiques, optiques, à savoir,
 appareils photos, appareils photos digitaux et
 objectifs pour appareils photos ; appareils pour
 l'enregistrement, la transmission, la reproduction
 du son ou des images pour caméras digitales ;
 logiciels utilisés pour la photographie et le
 traitement d'images ; appareils et instruments
 pour l'enregistrement, la transmission, la
 reproduction du son ou des images pour
 caméras mobiles ; appareils photographiques ;
 lentilles photographiques, lampes électroniques
 photographiques, objectifs photographiques pour
 appareils photos ; objectifs, lentilles optiques ;
 logiciels, programmes informatiques ; logiciels
 pour la gestion et l'édition d'images ; logiciels de
 traitement d'images ; logiciels pour appareils
 mobiles ; caméras vidéo ; lampes pour chambres
 noires (photographie) ; chambres noires
 (photographie) ; déclencheurs (photographie) ;
 supports de données optiques ; écrans
 (photographie) ; écrans vidéo ; enrouleurs
 (photographie) ; appareils à glacer les épreuves
 photographiques ; appareils à sécher les
 épreuves photographiques ; étuis spéciaux pour
 appareils et instruments photographiques ; filtres
 pour la photographie ; filtres pour rayons
 ultraviolets pour la photographie ; flashes
 (photographie) ; lampes optiques; appareils
 photographiques électroniques ; appareils pour le
 mesurage de la vitesse (photographie) ;
 obturateurs (photographie) ; pieds d'appareils
 photographiques ; viseurs photographiques ;
 caméras cinématographiques ; régulateurs
 (variateurs) de lumière ; sècheuses pour la
 photographie ; trépieds pour appareils
 photographiques ; pellicules exposées.

(Enregistrement International 1162837)

	<p>Cl 18 Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou en imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures ; malles et valises ; caisses et boîtes en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyage ; mallettes pour documents ; porte- documents ; sacs à main ; serviettes (maroquinerie) ; sacs, cartables et serviettes d'écoliers ; sacs et filets à provisions ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; porte- cartes (portefeuilles) ; portefeuilles ; porte-monnaie ; (non en métaux précieux) ; bourses ; bourses de malles non en métaux précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; boîtes à chapeaux en cuir ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" ; bandoulières (courroies), fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; colliers et habits pour animaux ; colliers de chiens ; laisses, muselières ; couvertures en peau (fourrures) ; peaux d'animaux ; parapluies, parasols et cannes ; fourreaux de parapluies ; fouets et sellerie.</p>
<p>Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; bonnets ; t-shirts gilets ; vestes [vêtements] ; imperméables ; casquettes ; chapeaux ; coiffures [chapellerie] ; bandeaux pour poignets ; survêtements de sport ; tabliers [vêtements]. <i>(Enregistrement Benelux 923957)</i></p> <p>Cl 25 Bonnets ; t-shirts ; gilets ; vestes (vêtements) ; imperméables ; casquettes ; chapeaux ; coiffures (chapellerie) ; bandeaux pour poignets ; survêtements de sport ; tabliers (vêtements). <i>(Enregistrement International 1162837)</i></p>	<p>Cl 25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; vêtements en cuir et en imitation du cuir ; vêtements en fourrure ; vêtements de sport (autres que de plongée) ; blousons ; gabardines (vêtements) ; imperméables ; manteaux ; mantilles ; mitaines ; pardessus ; trench coats ; parkas ; pèlerines ; pelisses ; vareuses ; costumes ; costumes de mascarade ; vestes ; blouses ; tabliers (vêtements) ; combinaisons (vêtements et sous-vêtements) ; cache- nœuds ; cardigans ; pull-overs ; chandails ; tricots (vêtements) ; débardeurs ; gilets ; jupes ; jupons ; pantalons ; robes ; saris ; chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; sweat-shirts ; shorts ; bermudas ; paletots ; vêtements confectionnés ; vêtements en papier ; manchons ; pyjamas ; robes de chambre ; peignoirs ; caleçons, y compris les caleçons de bain ; costumes de bain et de plage ; maillots, y</p>

	<p>compris les maillots de bain ; peignoirs de bain ; lingerie de corps ; bodies (justaucorps) ; bustiers ; sous-vêtements ; culottes ; slips ; soutien-gorge ; corsets ; jarretelles ; chaussettes ; bas ; collants ; bonneterie ; bandanas ; foulards ; châles ; tours de cou ; écharpes ; étoles (fourrures) ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; bretelles ; cravates ; nœuds papillon ; pochettes (habillement) ; cache-col ; grenouillères, brassières, layettes ; bavoirs et bavettes (non en papier) ; couches en matière textile ; langes en matière textile ; souliers ; chaussures, y compris les chaussures de plage ; chaussures de sport et de ski ; bottes ; bottines ; sabots (chaussures) ; espadrilles ; sandales ; sandales de bain ; pantoufles ; chaussons ; articles de chapellerie ; chapeaux ; voilettes ; casquettes ; visières (chapellerie) ; bérêts ; bonnets, y compris les bonnets de bain ; bandeaux pour la tête (habillement) ; turbans.</p>
<p>Cl 35 Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; vente en gros et au détail d'appareils photographiques, d'accessoires photographiques, de pellicule, papier photographique, de vêtements, chaussures, chapellerie; conseils commerciaux et d'orientation pour l'achat d'appareils photographiques, comprenant les appareils photographiques pour les images en mouvement et pour n'importe quelle type d'image, caméras vidéos, appareils photographiques électroniques, caméras cinématographiques et appareils photographiques, lasers et les composants laser, incluant l'efficacité lumineuse, l'éclairage, électroménagers, y compris des scanners à lumière d'efficacité lumineuse, appareils de contrôle électronique permettant la commande d'appareils et de l'éclairage ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; rédaction de</p>	

<p>textes publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail gestion de projets administratifs pour des tiers ; études de projets pour entreprises. <i>(Enregistrement Benelux 923957)</i></p> <p>Cl 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; vente en gros et au détail d'appareils photographiques, d'accessoires photographiques, de pellicules, papier photographique, de vêtements, chaussures, chapellerie ; conseils commerciaux et d'orientation pour l'achat d'appareils photographiques, comprenant les appareils photographiques pour les images en mouvement et pour n'importe quel type d'image, caméras vidéo, appareils photographiques électroniques, caméras cinématographiques et appareils photographiques, lasers et composants laser pour appareils photographiques, l'éclairage, électroménagers, y compris des scanners optiques, appareils de contrôle électronique permettant la commande d'appareils et de l'éclairage ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique; rédaction de textes publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; gestion de projets administratifs pour des tiers ; études de projets pour entreprises. <i>(Enregistrement International 1162837)</i></p>	
<p>Cl 37 Construction; réparation; services d'installation. <i>(Enregistrement Benelux 923957)</i></p> <p>Cl 37 Réparation, à savoir services de réparation et d'entretien d'appareils photographiques, d'accessoires photographiques, de téléphones portables et d'appareils électroniques mobiles et d'accessoires de téléphones portables et</p>	

<p>d'appareils électroniques mobiles. (<i>Enregistrement International 1162837</i>)</p>	
<p>Cl 40 Traitement des pellicules photographiques ; impression de dessins et de photographies ; développement de pellicules photographiques ; apprêtage du papier ; traitement du papier ; tirage de photographies ; traitement de séparation des couleurs ; information en matière de traitement et de développement de pellicules photographiques ; services en ligne, à savoir réception électronique de commandes d'images et/ou films pour développement et reproduction par le biais d'un commerce et d'un laboratoire de photographie sur l'Internet; développement, impression, réimpression et agrandissement de photographies, y compris numérisation d'images en ligne ; traitement photographique ; tirage de photographies. (<i>Enregistrement International 1162837</i>)</p>	
<p>Cl 41 Services éducatifs, culturels et/ou récréatifs en rapport avec la photographie ; gestion de services de divertissement dans le domaine de la photographie ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans le domaine de la photographie ; publication de livres dans le domaine de la photographie ; publication de textes (autres que textes publicitaires) dans le domaine de la photographie ; publication électronique de textes, de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; reportages photographiques ; organisation et conduite d'évènements relatifs à la photographie et fourniture d'informations sur les évènements relatifs à la photographie ; organisation et conduite de concours de photographie et fourniture d'informations sur les concours de photographie ; location d'appareils photographiques et leurs accessoires ; organisation et conduite d'expositions de photographie et fourniture d'informations sur les expositions de photographie ; mise à disposition de salles d'exposition de photographie et fourniture d'informations sur les salles d'exposition de photographie ; services d'imagerie numérique ; services de publication de</p>	

<p>photographies et de vidéos numériques sur internet; photographie ; services d'éducation et d'instruction concernant la photographie ; services d'éducation et d'instruction concernant l'entretien, la réparation et le fonctionnement d'équipements photographiques et leurs pièces et accessoires. <i>(Enregistrement International 1162837)</i></p>	
<p>CI 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; conception et développement de matériel informatique et logiciels pour traitement d'images ; location de logiciels ; location de serveurs web ; location d'espaces de stockage de données de serveurs sur l'internet ; fourniture de logiciels pour l'édition et la gestion de photographies et films via l'internet (non téléchargeables) ; gestion de projets (support technique) ; chargement d'images numériques photographiques sur des sites web pour le stockage, l'organisation et le partage d'albums photographiques en ligne. <i>(Enregistrement Benelux 923957)</i></p>	
<p>CI 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs dans le domaine de la photographie ; services d'analyses et de recherches industrielles utilisés pour la photographie et le traitement d'image ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels utilisés pour la photographie et le traitement d'image ; conception et développement de matériel informatique et logiciels pour traitement d'images ; location de logiciels pour la photographie et le traitement d'image ; location de serveurs web ; hébergement d'espace mémoire sur internet pour le stockage de photos numériques ; fourniture de logiciels pour l'édition et la gestion de photographies et films via l'Internet (non téléchargeables) ; gestion de projets (support technique) ; chargement d'images numériques</p>	

<p>photographiques sur des sites web pour le stockage, l'organisation et le partage d'albums photographiques en ligne ; hébergement de sites web. (Enregistrement International 1162837)</p>	
--	--

Classe 9

44. Les produits « *disques compacts (audio/vidéo)* » en classe 9 du signe contesté sont identiques aux produits « *disques compacts* » en classe 9 des marques invoquées qui sont repris *expressis verbis*.

45. Les produits « *disques optiques, disques optiques compacts ; disques compacts à mémoire morte et disques compacts interactifs, ces produits étant utilisés pour l'enregistrement d'images et de sons liés à la mode, en particulier pour vêtements et accessoires publicitaires* » en classe 9 du signe contesté sont identiques ou bien très similaires aux produits « *disques compacts* » en classe 9 des marques invoquées. L'Office considère qu'il s'agit de produits ayant la même fonction, ce sont tous des supports d'enregistrement. Comme les produits « *disques compacts* » de l'opposant incluent les produits « *disques compacts à mémoire morte et disques compacts interactifs, ces produits étant utilisés pour l'enregistrement d'images et de sons liés à la mode, en particulier pour vêtements et accessoires publicitaires* » du défendeur, ils peuvent même être considérés comme identiques (TUE, Hell, T-522/10, 17 janvier 2012).

46. Les produits « *lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes anti-éblouissantes; montures (châsses) de lunettes et de lunettes de soleil; verres de lunettes; verres correcteurs (optique); lentilles de contact; lentilles optiques; articles optiques; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour verres de contact; jumelles; longues-vues; loupes (optique); visières anti-éblouissantes* » en classe 9 du défendeur sont similaires aux produits « *appareils et instruments optiques* » en classe 9 de l'opposant. En effet, ces produits ont la même nature : ce sont tous des articles optiques ou des accessoires de ceux-ci. Leur finalité est identique vu qu'ils servent à protéger les yeux et/ou à améliorer la vision. De plus, ils sont vendus dans les mêmes points de vente, notamment des magasins d'optique, fabriqués par les mêmes entreprises et ils ont le même consommateur final.

47. Les produits « *vêtements et chaussures de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; casques et masques de protection; combinaisons, costumes, gants et masques de plongée* » en classe 9 du défendeur sont similaires aux produits « *vêtements, chaussures, chapellerie* » en classe 25 de l'opposant. Tous ces produits sont portés sur le corps. Les produits du signe contesté peuvent être portés à la place des vêtements, chaussures et chapellerie de la marque invoquée ou en combinaison avec eux. Tous les produits visent, spécifiquement ou de façon plutôt générale, à protéger le corps ou des parties du corps. Ils ont donc la même fonction et la même destination (OBPI, décision d'opposition, HYDRATEX, 2003352, 20 mai 2010).

48. Les produits « *étuis de transport pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables; housses pour téléphones mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones portables; kits mains-libres pour téléphone; sangles pour téléphones portables; nécessaire mains- libre pour téléphone* » en classe

9 du défendeur sont similaires dans un degré limité aux services « *réparation, à savoir services de réparation et d'entretien de téléphones portables et d'appareils électroniques mobiles et d'accessoires de téléphones portables et d'appareils électroniques mobiles* » en classe 37 de l'opposant. L'Office estime que les produits visés par le signe contesté sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement des services de l'opposant, ces derniers étant précisément fournis à l'occasion de la vente desdits produits (voir les arrêts TUE, O-live, T-485/07, 14 septembre 2011 ; TUE, ROSALIA DE CASTRO, T-421/10, 5 octobre 2011). L'Office considère que les entreprises qui commercialisent les services de l'opposant visent à réaliser la réparation et l'entretien des produits du défendeur. Ces entreprises vendent également souvent toutes sortes d'accessoires pour ces téléphones comme par exemple des étuis, housses, sangles et kit mains-libres, éventuellement sous une marque de propriétaire.

Classe 18

49. Les produits « *sacs à main; porte-cartes (portefeuilles); portefeuilles; porte-monnaie; (non en métaux précieux); bourses; bourses de malles non en métaux précieux; étuis pour les clés (maroquinerie); bandoulières (courroies); fils, lanières, bandes et sangles en cuir* » en classe 18 du défendeur sont similaires dans un degré limité aux produits « *vêtements, chaussures, chapellerie* » en classe 25 de l'opposant. L'Office considère que ces produits peuvent remplir, au-delà de leur fonction première, une fonction esthétique commune en contribuant, ensemble, à l'image extérieure du consommateur concerné. La perception des liens les unissant doit donc être appréciée en tenant compte de la recherche éventuelle d'une coordination dans la présentation de cette image extérieure, qui implique une coordination de ses différentes composantes entre elles à l'occasion de leur création ou acquisition. Cette coordination peut notamment jouer entre les vêtements, les chaussures et la chapellerie, relevant de la classe 25, et les différents accessoires vestimentaires qui les complètent, comme les produits relevant de la classe 18 ci-dessus. Cette éventuelle coordination dépend du consommateur concerné, du type d'activité pour laquelle cette image extérieure est constituée (travail, sport ou loisir notamment) ou des efforts de marketing des acteurs économiques du secteur. En outre, le fait que ces produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l'impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Il en résulte que certains consommateurs perçoivent l'existence d'un lien étroit entre les vêtements, les chaussures et la chapellerie, relevant de la classe 25, et les accessoires vestimentaires relevant de la classe 18, et qu'ils peuvent donc être amenés à penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Dès lors, les produits désignés par le signe contesté relevant de la classe 25 présentent un degré de similitude qui ne peut être qualifié de limité avec les accessoires vestimentaires relevant de la classe 18 (TUE, PirañAM, T-443/05, 11 juillet 2007).

50. Les produits « *couvertures en peau (fourrures); peaux d'animaux* » en classe 18 du défendeur sont similaires aux produits « *vêtements* » en classe 25 de l'opposant. Il y a des manteaux de fourrure et toutes sortes de vêtements de fourrure comme des étoles, des cols de fourrure, des bonnets de fourrure. De plus, il y a aussi des sacs et des bottes comportant des pièces de fourrure ou de peau d'animal : vache, serpent, lapin ou autres. Ces accessoires peuvent contribuer à l'image que les consommateurs veulent donner d'eux grâce à leur habillement (OBPI, décision d'opposition 2002109,

Digo, 2 avril 2009; confirmé par Gerechtshof 's-Gravenhage, Digo/Digel, 200.035.180/01, 3 novembre 2009).

51. Les produits « *cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou en imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures* » en classe 18 du défendeur ne sont pas similaires aux produits de l'opposant. Les produits du défendeur constituent des matières premières utilisées par les maroquiniers. Ils se différencient radicalement des produits finis que sont les « *Vêtements, chaussures, chapellerie* » par exemple en classe 25 de la marque antérieure, qui concernent d'articles destinés à couvrir le corps humain. Ces produits ne relèvent pas davantage des mêmes circuits de distribution (le tanneur pour les produits du défendeur / des magasins d'habillement ou de chaussures pour les produits de l'opposant). De plus ils ne sont pas non plus complémentaires, les produits du signe contesté n'ayant pas nécessairement de relation avec les produits des droits invoqués.

52. Les produits « *mallettes et valises ; caisses et boîtes en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyage; mallettes pour documents; porte- documents ; serviettes (maroquinerie) ; sacs, cartables et serviettes d'écoliers ; sacs et filets à provisions ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes à chapeaux en cuir ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits " vanity cases " ; parapluies, parasols et cannes ; fourreaux de parapluies* » en classe 18 du défendeur ne sont pas similaires aux produits de l'opposant. Les produits du défendeur concernent respectivement des contenants destinés à recevoir des objets ou des effets personnels et des articles destinés à se protéger de la pluie et du soleil. Ils n'ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « *vêtements, chaussures, chapellerie* » par exemple des marques antérieures invoquées. Ces produits répondent à des besoins différents, ils s'adressent à une clientèle différente et n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution.

53. Les produits « *colliers et habits pour animaux; colliers de chiens; laisses, muselières ; fouets et sellerie* » en classe 18 du défendeur ne sont pas similaires aux produits de l'opposant. Ces produits du défendeur sont destinés à des animaux. Par contre, les produits de l'opposant sont utilisés par des personnes. De plus, ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises, ni distribués via les mêmes magasins.

Classe 25

54. Tous les produits en classe 25 du défendeur sont identiques aux produits « *vêtements, chaussures, chapellerie* » en classe 25 de l'opposant. Tous les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, de sorte qu'ils peuvent même être considérés comme identiques (TUE, Hell, T-522/10, 17 janvier 2012). Les produits du défendeur sont tous des sortes spécifiques de vêtements, chaussures ou chapellerie.

Conclusion

55. Les produits du défendeur sont, soit identiques, soit très similaires, soit similaires, soit similaires dans un degré limité, soit pas similaires aux produits et services des marques invoquées.

A.2. Appréciation globale

56. 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.

57. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

58. 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, précité).

59. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd, déjà cité). Dans le cas d'espèce, les produits et services en cause visent le public en général, dont le niveau d'attention est normal.

60. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, déjà cité). En général, un signe composé d'une lettre isolée n'est pas très apte à constituer une marque et sera potentiellement dépourvu de caractère distinctif ou aura un caractère distinctif limité. Néanmoins, les marques invoquées en cause présentent toutes deux comme élément dominant la lettre « H » majuscule, écrite en gras et italique. C'est en fait le seul élément des marques invoquées. Il n'y a pas d'autres éléments figuratifs. Cet élément dominant H s'impose immédiatement à l'esprit et est gardé en mémoire. De plus, les marques invoquées n'ont pas de signification précise en relation avec les produits revendiqués. L'Office considère que les marques invoquées ont un caractère distinctif normal.

61. Vu la nature des produits en cause (des vêtements, des lunettes, des accessoires etc.) l'usage des signes en conflit se fera souvent par écrit, par exemple via la mention du signe sur les produits mêmes ou via des annonces publicitaires, des sites web etc. Par conséquent l'aspect visuel jouera un rôle important dans l'appréciation d'un risque de confusion. De plus, l'aspect phonétique est également important parce qu'il est très probable que le public fera référence oralement aux produits concernés – par exemple en demandant des informations auprès d'un point de vente (voir OBPI, décision d'opposition LOTTE, 2000155, 20 juillet 2007).

62. Enfin, l'Office fait observer que, dans le secteur de l'habillement, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu'elle désigne. Dans ce secteur, il est en effet habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d'une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production en matière d'articles vestimentaires (TUE, G, T-101/11, 8 mai 2012).

63. Selon une jurisprudence constante, les similitudes visuelles et phonétiques peuvent être neutralisées par des différences sémantiques séparant les marques en question. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement. Cette analyse n'est pas infirmée par le fait que ce signe verbal ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement de cette marque a été effectué. En effet, cette circonstance n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de cet élément verbal de la marque antérieure. Il suffit qu'une des marques en cause soit dotée d'une telle signification pour que, lorsque l'autre marque n'a pas une telle signification ou a seulement une signification entièrement différente, des similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques soient neutralisées dans une large mesure (CJUE, arrêt Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 janvier 2006 ; arrêt Zihl, C-206/04, 23 mars 2006 ; TUE, arrêt IKEA-IDEA, T-112/06, 16 janvier 2008).

64. En l'espèce, visuellement et phonétiquement, les signes se ressemblent. Conceptuellement, soit une comparaison n'est pas pertinente, soit les signes ne se ressemblent pas. L'Office conclut, quant à la partie du public pour laquelle le signe contesté n'a pas de signification, qu'il ne sera pas question de neutralisation. En ce qui concerne la partie du public pour qui le signe contesté pourrait référer à l'élément chimique dihydrogène, l'Office estime qu'il n'y aura pas de neutralisation non plus. En effet, les ressemblances visuelles et auditives sont tellement importantes que la différence conceptuelle ne suffit pas à les neutraliser. Par conséquent, vu la ressemblance entre les signes, il pourrait y avoir un risque de confusion pour les produits du signe contesté qui sont identiques, très similaires, similaires et similaires dans un degré limité aux produits et services de l'opposant de sorte que le public pertinent peut croire, que ces produits du défendeur sont originaires de la même entreprise ou d'une entreprise liée économiquement.

B. Conclusion

65. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits identiques, très similaires, similaires et ceux similaires dans un degré limité.

C. Autres facteurs

66. L'Office refuse l'argument du défendeur selon lequel l'opposition devrait être déclarée irrecevable/rejetée - à tout le moins partiellement - au regard de tous les produits de la marque attaquée qui n'ont pas fait l'objet d'une véritable comparaison avec les produits et les services des marques antérieures invoquées (voir point 20). Dans ses arguments l'opposant a explicitement conclu, concernant tous les produits et services en cause, que les produits revendus par le signe contesté

sont identiques ou à tout le moins fortement similaires aux produits et services pour lesquels les marques antérieures sont protégées.

67. En ce qui concerne le renvoi des parties à la jurisprudence d'autres instances nationales ou européennes (voir points 19 et 24), 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 lie l'Office (voir OBPI, décision d'opposition ZOE, 2001789, 28 juillet 2009 ; également par analogie TUE, CURON, T-353/04, 3 mai 2007).

IV. CONSÉQUENCE

68. L'opposition portant le numéro 2009899 est partiellement justifiée.

69. L'enregistrement accéléré Benelux numéro 954257 est radié pour les produits suivants :

- Classe 9 (*tous les produits*)
- Classe 18 : Sacs à main ; porte-cartes (portefeuilles) ; portefeuilles ; porte-monnaie ; (non en métaux précieux) ; bourses ; bourses de malles non en métaux précieux ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; bandoulières (courroies) ; fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; couvertures en peau (fourrures) ; peaux d'animaux.
- Classe 25 (*tous les produits*)

70. L'enregistrement accéléré Benelux numéro 954257 est maintenu pour les produits suivants :

- Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou en imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures ; malles et valises ; caisses et boîtes en cuir ou en carton-cuir ; coffres de voyage ; mallettes pour documents ; porte-documents ; serviettes (maroquinerie) ; sacs, cartables et serviettes d'écoliers ; sacs et filets à provisions ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir ; sacoches pour porter les enfants ; sacs à dos ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes à chapeaux en cuir ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" ; parapluies, parasols et cannes ; fourreaux de parapluies ; colliers et habits pour animaux ; colliers de chiens ; laisses, muselières ; fouets et sellerie.

71. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison avec la règle 1.32 du règlement d'exécution.

La Haye, le 25 janvier 2016

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Etienne Colsoul