

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 4 avril 2016

N° 2009996

Opposant : **Garcia B.V.**
Van Hennaertweg 8
2952 CA Alblasserdam
Pays-Bas

Mandataire : **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Pays-Bas

Marque : **Enregistrement communautaire 10653574**

GARCIA

contre

Défendeur : **ISABEL GARCIA TRADING, SE**
Dusíkova 906/33
Lesná
638 00 Brno
République tchèque

Mandataire : **Hoyng Monegier.**
Nerviërsiaan 9-31
1040 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Dépôt international 1200131**

ISABEL GARCIA


I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits


1. Le 26 janvier 2014, le défendeur a introduit un dépôt international désignant entre autres le Benelux, de la marque verbale ISABEL GARCIA, pour des produits en classes 3, 14, 18 et 25. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1200131 et publié le 24 avril 2014 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2014/28*.

2. Le 24 juin 2014, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :



- Enregistrement Benelux 430313 de la marque semi-figurative  , introduite le 22 avril 1987 et enregistrée pour des produits en classes 16, 24 et 25;

GARCIA

- Enregistrement communautaire 10653574 de la marque semi-figurative  , introduite le 17 février 2012 et enregistrée le 20 juillet 2012 pour des produits et services en classes 3, 9, 18, 25 et 35.

3. Suite à une requête d'introduction de preuves d'usage par le défendeur, l'opposant a limité l'opposition à l'enregistrement européen 10653574.

4. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

5. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et est basée sur tous les produits en classes 3, 18 et 25 du droit invoqué.

6. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er} , sous a de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »)..

7. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

8. L'opposition est recevable et a été communiquée aux parties le 25 juin 2014.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 26 août 2014. Le 16 septembre 2014, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 16 novembre 2014 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments et pièces éventuelles destinés à étayer l'opposition.

10. Le 30 octobre 2014, l'opposant a introduit des arguments et pièces destinés à étayer l'opposition. Le 25 novembre 2014, l'Office les a envoyés, accompagnés d'une traduction, au défendeur, en lui accordant un délai jusqu'au 25 janvier 2015 inclus pour y réagir.

11. Le 23 janvier 2015, le défendeur a communiqué qu'il ne souhaitait pas encore à ce stade de la procédure réagir aux arguments de l'opposant, mais qu'il désirait que des preuves d'usage concernant les droits invoqués soient introduites.

12. En date du 26 janvier 2015, l'Office a prié l'opposant d'introduire des preuves d'usage et lui a accordé pour ce faire un délai jusqu'au 26 mars 2015 inclus.

13. L'opposant a communiqué le 24 février 2015 que, suite à la requête du défendeur concernant l'introduction de preuves d'usage, il renonçait à l'enregistrement Benelux invoqué (430313). Le 26 février 2015, l'Office a informé le défendeur à ce sujet et communiqué que l'opposition était maintenue pour l'enregistrement européen (1065374) pour lequel les preuves d'usage ne devaient pas être introduites ; un délai jusqu'au 26 avril 2015 inclus fut attribué au défendeur pour réagir aux arguments de l'opposant.

14. Le 24 avril 2015, le défendeur a réagi. Cette réaction, accompagnée d'une traduction, a été envoyée par l'Office à l'opposant le 18 août 2015.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

17. 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 ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

18. L'opposant prétend qu'il est question de ressemblance visuelle élevée entre les signes vu leur mise en page très simple. Selon l'opposant, il est également question d'un degré de ressemblance phonétique très élevé puisque la marque GARCIA fait intégralement partie du signe contesté.

19. L'opposant argumente de plus, que le nom de famille d'origine espagnole GARCIA se rencontre également au Benelux et qu'il sera perçu par le public pertinent comme une référence à un nom de famille et non pas comme une dénomination de fantaisie. Le signe contesté sera également selon l'opposant perçu comme une référence à une personne portant ce même nom de famille espagnol. L'opposant remarque aussi qu'il est coutumier dans l'industrie de la mode que, parallèlement à leur nom complet, des créateurs utilisent également souvent comme marque pour des vêtements et

accessoires, une marque qui est exclusivement composée de leur prénom ou nom de famille, pour une gamme séparée d'articles de mode.

20. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant affirme que les produits en classes 3, 18 et 25 sont identiques aux produits pour lesquels le droit invoqué est enregistré dans les mêmes classes. Par ailleurs, les produits en classe 14 du signe contesté sont similaires aux produits en classe 25 du droit invoqué. L'opposant argumente de plus que le public est habitué au fait que des produits relevant des classes 14 et 25 soient originaires de la même source et que ces produits soient souvent aussi commercialisés sous la même marque, surtout lorsqu'il s'agit du nom d'un créateur de mode. Ceci vaut selon l'opposant également pour les autres articles de mode en classes 3, 9 et 18. Par ailleurs, l'opposant prétend que les produits en classe 14 sont également similaires aux services de vente au détail et de vente en gros relatifs à la mode et aux articles de mode, en classe 35 du droit invoqué.

21. L'opposant prétend qu'il est question de risque de confusion parce que le public va percevoir les signes GARCIA et ISABEL GARCIA comme étant le nom du même créateur, sous le nom duquel les produits concernés sont commercialisés. Le public va par conséquent supposer que ces produits ont la même origine, selon l'opposant. Selon ce dernier, un nom propre ou un nom de famille ont un caractère distinctif inhérent et l'argument disant que le public est habitué au fait que ce nom de famille se rencontre souvent, ne change en rien ce fait.

22. L'opposant prie l'Office de déclarer l'opposition fondée et de refuser le signe contesté. Par ailleurs, l'opposant demande à l'Office de condamner le défendeur aux dépens établis pour l'opposition.

B. Réaction du défendeur

23. Le défendeur argumente que le terme GARCIA se retrouve dans un grand nombre d'enregistrements de marques qui contiennent également les classes 3, 18 et 25. Une partie importante de ces enregistrements est plus ancienne que le droit invoqué. Selon le défendeur, on ne peut par conséquent pas conclure que le public va confondre ces signes. Par ailleurs, le défendeur argumente que le nom GARCIA est un nom de famille très courant en Belgique. Pour ces raisons et faisant référence à l'arrêt BECKER (CJUE, 24 juin 2010, C-51/09), le défendeur argumente que le droit invoqué n'a qu'un caractère distinctif faible. Selon le défendeur, l'élément GARCIA n'occupe par conséquent pas au sein du signe contesté, une place autonome distinctive et il y a par conséquent lieu de tenir compte de l'élément ISABEL.

24. Le défendeur prétend que l'opposant a dans le cadre de différentes procédures d'enregistrement de sa marque à l'étranger argumenté qu'il n'était pas question de risque de confusion entre sa marque et d'autres marques contenant le mot GARCIA.

25. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur argumente que les éléments figuratifs du droit invoqué présentent des différences visuelles importantes. Le défendeur argumente également que les signes diffèrent fortement au niveau de leur longueur et que la première partie du signe contesté, le mot ISABEL, attirera l'attention du public. Selon le défendeur, il n'est par conséquent pas question de ressemblance visuelle.

26. Le défendeur affirme dans le cadre de la comparaison phonétique, que les signes se distinguent par la différence au niveau du son, du rythme et de la longueur. Par ailleurs, le défendeur argumente que l'élément figuratif rouge du droit invoqué est la reproduction stylisée de la lettre G. Ceci occasionne par conséquent également une différence phonétique. Le défendeur affirme également que le début des signes se prononce différemment. Selon le défendeur, il n'est non plus pas question de ressemblance phonétique.

27. Au niveau de la comparaison conceptuelle, le défendeur affirme que le droit invoqué ne sera pas perçu par le public comme un nom de famille, mais plutôt comme un nom de fantaisie sans signification particulière, vu la présence de la lettre G à la fin. Le public percevra le signe contesté comme un prénom et un nom de famille, selon le défendeur. Le défendeur argumente encore que le nom GARCIA est un nom de famille très courant et qu'il n'a pour ces raisons que peu de caractère distinctif. Selon le défendeur, le public n'ignorera pas non plus le mot ISABEL. Ce mot attire selon le défendeur également l'attention vu son orthographe inhabituelle. En règle générale, ce nom s'écrira « Isabelle » et non pas « Isabel », selon le défendeur. Selon ce dernier, les signes ne sont par conséquent pas ressemblants au niveau conceptuel.

28. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur prétend que les produits en classe 14 ne sont pas similaires aux produits de l'opposant. Selon le défendeur, les bijoux et articles de bijouterie sont en effet, vu leur fonction, nature, usage et destination, différents des produits en classes 3, 18 et 25. Pour autant que l'opposant ait argumenté que les produits en classe 14 sont également similaires aux services en classe 35, le défendeur relève qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette argumentation puisque l'opposant n'a pas invoqué la classe 35 dans l'acte d'opposition original.

29. Le défendeur énumère par ailleurs des produits spécifiques en classes 3, 18 et 25 qu'il estime être identiques ou similaires. Les produits et services restants ne sont selon le défendeur pas similaires. Les produits identiques ou similaires n'ont en effet pas pour conséquence qu'il soit question de confusion entre le droit invoqué et le signe contesté, selon le défendeur.

30. Le défendeur demande le rejet de l'opposition et remarque enfin encore que la façon d'étayer l'opposition choisie par l'opposant est contraire aux arguments de l'opposant dans le cadre d'autres procédures d'opposition. Il est selon le défendeur par conséquent question de mauvaise foi de la part de l'opposant.

III. DECISION

A. Risque de confusion

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

32. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose que : "Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure".

33. Selon la jurisprudence constante 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 Schuhfabrik Meyer, 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


34. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b de la directive (comp. article 2.3, sous b CBPI), aux termes duquel «il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure», que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produits ou services 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 (CJCE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

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

36. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJCE, 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, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

37. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
-------------------------------	------------------------------------

	ISABEL GARCIA
---	---------------

38. L'Office remarque tout d'abord que selon la jurisprudence, il est possible que lorsqu'une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d'un élément (dans ce cas-ci Isabel) et d'une autre marque (dans ce cas-ci Garcia), 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 (TUE, Life Blog, T-460/07, 20 janvier 2010).

Comparaison conceptuelle

39. Les deux signes comprennent un nom. Le droit invoqué est un nom de famille, le signe contesté comprend un prénom et un nom de famille. Bien qu'en principe le consommateur attachera plus d'importance à la première partie d'un signe (voir en ce sens arrêts TUE, Mundicor, T-1383/02 et T-184/02, 17 mars 2004), on constate directement qu'il s'agit ici de noms propres. Tout comme le TUE le confirme dans l'arrêt ENZO FUSCO, il est probable que le public concerné attribuera en règle générale plus de caractère distinctif au nom de famille, dans un signe composé d'un prénom et d'un nom de famille (voir TUE, Enzo Fusco, T-185/03, 1^{er} mars 2005). Il est par ailleurs important de relever qu'un nom de famille dans une marque complexe ne conserve pas dans tous les cas une position autonome et distinctive, uniquement parce qu'il sera perçu comme un nom de famille. On ne peut en effet conclure à une position semblable qu'après avoir analysé tous les facteurs pertinents du cas concret (voir CJUE, arrêt Barbara Becker, C-51/09, 24 juin 2010).

40. Le fait que les deux signes comprennent un nom ne signifie pas par ailleurs que les signes ont également une signification établie (voir en ce sens OBPI, Rachel, décision d'opposition 2002674, 1^{er} juillet 2009), sauf peut-être dans le cas où il s'agit d'un nom très connu (CJUE, Picasso, C-361/04, 12 janvier 2006 et OBPI, Amadeus Fire, décision d'opposition 2002041, 30 juillet 2010). Ceci ne joue pas dans le cas qui nous occupe.

41. Vu que ni la marque ni le signe n'ont de signification établie, la comparaison conceptuelle ne doit pas être traitée.

Comparaison visuelle

42. Le droit invoqué est une marque semi-figurative composée de l'élément verbal GARCIA, écrit en caractères gras noirs. A côté de ce mot, on retrouve un élément figuratif rouge. Le signe contesté est une marque purement verbale composé des mots ISABEL GARCIA.

43. Pour les signes complexes (éléments verbal et figuratif), c'est souvent l'élément verbal qui a un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et fait souvent référence à un signe en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Dans le cas présent, l'élément figuratif du droit invoqué est représenté de manière tellement stylisée que lors d'une première perception superficielle, on va avoir tendance à penser que l'on voit seulement une figure abstraite. L'Office

considère par conséquent que le public Benelux fera par conséquent référence au droit invoqué en utilisant le mot GARCIA..

44. Bien que le consommateur attachera en principe plus d'importance à la première partie d'un signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, précité), l'Office estime ici que l'attention du public concerné ira également à l'élément verbal GARCIA. Ni l'élément « ISABEL », ni l'élément « GARCIA » ne se manifestent clairement plus comme étant l'élément dominant du signe contesté. Il serait contre nature d'établir que le mot « Isabel » est dominant parce qu'il s'agit du premier élément de la marque déposée, tout comme il n'existe non plus pas de raison de considérer l'élément « GARCIA » comme étant dominant (voir en ce sens TUE, Westlife, T-22/04, 4 mai 2005). L'Office est par conséquent d'avis que l'élément « GARCIA » conserve une place autonome distinctive dans la marque déposée.

45. Le second élément verbal du signe contesté est visuellement identique au droit invoqué. La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par une autre marque à laquelle un autre mot est accolé, constitue normalement une indication de la similitude entre ces deux marques (TUE, ECOBLUE, T-281/07, 12 novembre 2008). Ceci vaut en particulier lorsque l'élément commun des signes conserve dans le signe composé, une position distinctive autonome (CJUE, Thomson Life, C-120/04, 6 octobre 2005).

46. Par ailleurs, il est important de mentionner qu'il ressort de la jurisprudence que dans le cas où l'un des deux seuls termes constituant une marque verbale est identique sur le plan visuel et sur le plan auditif à l'unique terme constituant une marque verbale antérieure, et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n'ont, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public concerné, les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, sont normalement à considérer comme similaires (TUE, Kiap Mou, T-286/02, 25 novembre 2003). Dans le cas qui nous occupe, le signe contesté comprend deux mots qui sont pratiquement de même longueur, le second mot étant visuellement identique au droit invoqué. Par ailleurs, il a déjà été constaté ci-dessus qu'aucun de ces mots, pris ensemble ou isolément, n'a de signification conceptuelle.

47. Bien que le droit invoqué concerne une marque semi-figurative, mais en tenant compte de l'importance secondaire des éléments figuratifs, l'Office estime que le principe invoqué au point ci-dessus est par analogie applicable au cas en question.

48. Par conséquent, la marque et le signe sont à la lumière de ce qui précède, visuellement ressemblants.

Ressemblance phonétique

49. En ce qui concerne la comparaison au niveau phonétique, il y a lieu de rappeler que – strictement parlant – 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 (voir arrêts TUE du 25 mai 2005 TUE, PC WORKS, T-352/02 et du 21 avril 2010, Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010). Le signe contesté est composé de deux mots ISABEL GARCIA, comptant tous deux trois syllabes. Le droit invoqué est composé d'un seul mot GARCIA qui compte également trois syllabes.

50. Bien que lors de la comparaison phonétique, il vaut également que le consommateur attachera en principe plus d'importance à la première partie d'un signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, déjà cité), l'Office estime, entre autres sur base des arguments relatifs à la comparaison visuelle, qu'il est ici question d'un certain degré de ressemblance entre les deux signes, considérés dans leur ensemble. GARCIA, le seul mot du droit invoqué, est en effet repris dans le signe contesté et est prononcé identiquement. Tout comme également remarqué ci-dessus, il y a lieu de supposer que de tels signes sont ressemblants (voir en ce sens TUE, Kiap Mou, déjà cité). Par ailleurs, cet élément conserve une position distinctive autonome.

51. Pour ces raisons, les signes sont également phonétiquement ressemblants.

Conclusion

52. Les signes sont visuellement et phonétiquement ressemblants. Il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison au niveau conceptuel.

Comparaison des produits

53. 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).

54. Lorsque l'on compare les produits du droit invoqué aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement les produits tels que formulés au registre et ceux repris dans le dépôt de marque.

55. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.</p>	<p>Classe 3 : Adhésifs à usage cosmétique ; préparations après-rasage ; préparations et crèmes après-solaires ; préparations de parfums d'ambiance ; produits de toilette contre la transpiration ; arômes [huiles essentielles] ; baumes autres qu'à usage médical ; crèmes cosmétiques ; teintures cosmétiques ; cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; gels pour le blanchiment des dents ; déodorants pour êtres humains ou pour animaux ; déodorants pour animaux de compagnie ; savons désodorisants ; préparations épilatoires ; cire à épiler ; détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; savons désinfectants ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;</p>

	<p>préparations de nettoyage à sec ; extraits de fleurs [parfums] ; graisses à usage cosmétique ; teintures pour cheveux ; lotions capillaires ; laques pour les cheveux ; lotions à usage cosmétique ; préparations de maquillage ; huiles à usage cosmétique ; parfums ; préparations de rasage ; savons.</p>
<p>Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 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 ; lunettes et lunettes de soleil.</p>	
	<p>Classe 14 : Insignes en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; bracelets (articles de bijouterie) ; broches (articles de bijouterie) ; chaînes (articles de bijouterie) ; fermoirs pour bijoux ; horloges ; bijoux en cloisonné (articles de bijouterie) ; pièces de monnaie ; diamants ; boucles d'oreilles ; figurines [statuettes] en métaux précieux ; fils d'or (articles de bijouterie) ; articles de bijouterie ; coffrets à bijoux [écrins] ; médaillons (articles de bijouterie) ; médailles ; colliers (articles de bijouterie) ; parures (articles de bijouterie) ; perles (articles de bijouterie) ; épingles (articles de bijouterie) ; platine [métal] ; pierres précieuses ; bagues (articles de bijouterie) ; pierres semi-précieuses ; chronomètres à arrêt ; fils de métaux précieux (articles de bijouterie) ; boîtiers de montres ; montres ; montres-bracelets.</p>
<p>Classe 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>Classe 18 : Portefeuilles de poche ; porte-cartes [portefeuilles] ; parapluies ; parasols ; valves en cuir ; imitations de cuir ; cuir brut ou mi- ouvré ; carton-cuir ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en fibre vulcanisée ; bourses de mailles ; porte-</p>

	<p>monnaie ; lanières de cuir ; courroies en cuir [sellerie] ; mentonnières en cuir ; poignées de parapluies ; poignées de valises ; sacs à dos ; sacs de voyage ; sacs-housses de voyage pour vêtements ; mallettes ; sacs à main ; sacs de plage ; sacs de sport ; sacs de camping ; sacs d'écoliers ; cannes de parapluies ; cannes ; mallettes ; mallettes pour documents ; fourreaux de parapluies.</p>
<p>Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.</p>	<p>Classe 25 : Bandanas [tours de cou] ; sous-vêtements ; bérets ; combinaisons ; boas [tours de cou] ; justaucorps [vêtements de dessous] ; bottines ; chaussures pour le sport ; culottes ; culottes ; chaussures de football ; soutiens-gorge ; faux-cols ; cols [vêtements] ; empiècements de chemises ; voiles [vêtements] ; gabardines [habillement] ; cravates ; lavallières ; jambières ; guêtres ; tiges de bottes ; corselets ; jerseys [vêtements] ; gilets ; articles de bonneterie ; talons ; capuchons [vêtements] ; carcasses de chapeaux [ossatures] ; poches pour vêtements ; cache-cols ; visières [chapellerie] ; visières de casquette ; collants ; combinaisons [vêtements de dessous] ; combinaisons [vêtements de dessus] ; combinaisons de ski nautique ; camisoles [articles de lingerie] ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; maillots de bain ; costumes de déguisement ; vêtements de plage ; vestes ; leggings [pantalons] ; livrées ; cache-corsets ; manchettes (vêtements) ; chemisettes ; mantilles ; manteaux ; masques pour dormir ; fourrures [habillement] ; mitaines ; manchons [habillement] ; chancelières non chauffées électriquement ; bavoirs, autres qu'en papier ; étoles [fourrures] ; couvre-oreilles [habillement] ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; articles chaussants ; vêtements en papier ; vêtements de dessus ; vêtements de confection ; vêtements pour automobilistes ; vêtements de cyclisme ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements ; ferrures pour articles chaussants ; pardessus ; parkas ; pèlerines ; gants [habillement] ; gants de ski ; pyjamas ; caleçons de bain ; plastrons de chemises ; pochettes (accessoires vestimentaires) ; robes ; vêtements imperméables ; bandeaux pour la tête [habillement] ; jarretières ; fixe-chaussettes ; jarretelles ; doublures confectionnées [parties de</p>

	<p>vêtements] ; dessous-de-bras ; semelles pour articles chaussants ; bretelles pour l'habillement ; brodequins ; ponchos ; gaines ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; pulls [pullovers] ; chemises ; sabots ; sandales ; sandales de bain ; bottes ; sarongs ; robes-chasubles ; saris ; chandails ; empeignes pour articles chaussants ; semelles intérieures ; chaussons de bain ; toges ; tricots [vêtements] ; slips ; chaussures de gymnastique ; chaussons ; chaussures ; turbans ; coiffures [chapellerie] ; tabliers [habillement] ; tee-shirts ; peignoirs ; peignoirs de bain ; hauts-de-forme ; bouts de chaussures ; bas ; bas antisudoraux ; châles ; casquettes [chapellerie] ; chapeaux en papier [habillement] ; bonnets de douche ; bonnets de bain ; écharpes ; crampons pour chaussures de football ; chapeaux ; culottes pour bébés [vêtements] ; sous-pieds ; pelisses ; espadrilles ou sandales ; jupes ; jupes-shorts.</p> <p>N.B. : la langue originale de cet enregistrement est l'anglais. La traduction a uniquement été rajoutée pour faciliter la lecture de la décision. Voir annexe pour un aperçu des produits et services dans la langue originale.</p>
--	---

Classe 3

56. Le défendeur ne conteste pas catégoriquement la similitude des produits suivants et est d'accord avec l'opposant sur cette similitude : « *adhésifs à usage cosmétique ; préparations après-rasage ; préparations et crèmes après-solaires ; produits de toilette contre la transpiration ; arômes [huiles essentielles] ; baumes autres qu'à usage médical ; crèmes cosmétiques ; teintures cosmétiques ; cosmétiques ; gels pour le blanchiment des dents ; déodorants pour êtres humains ; savons désodorisants ; préparations épilatoires ; cire à épiler ; détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; savons désinfectants ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de nettoyage à sec ; extraits de fleurs [parfums] ; graisses à usage cosmétique ; teintures pour cheveux ; lotions capillaires ; laques pour les cheveux ; lotions à usage cosmétique ; préparations de maquillage ; huiles à usage cosmétique ; parfums ; préparations de rasage ; savons* ». L'office va donc ici également tenir compte de ce fait et ne plus procéder à la comparaison de ces produits.

57. Les « *préparations de parfums d'ambiance* » sont similaires aux « *préparations pour nettoyer* » de l'opposant. Il s'agit dans les deux cas de produits ménagers qui veillent à ce qu'un environnement déterminé sente meilleur, de telle sorte que cet environnement soit plus frais et agréable. La nature et l'objectif des deux produits sont par conséquent identiques. Ces produits sont également vendus dans les mêmes points de vente, tels que des droguistes ou des magasins

spécialisés en articles ménagers. Selon l'Office, le public pourra donc penser que l'origine de ces produits est identique.

58. Les « *déodorants pour animaux ; déodorants pour animaux de compagnie* » sont une espèce du genre des « *produits de parfumerie* » et sont par conséquent identiques. Les « *produits de parfumerie* » ont trait à une large catégorie de produits. Il s'agit par exemple également de produits qui font disparaître ou masquent une odeur désagréable. La spécification disant que les produits sont destinés à des animaux, ne change rien à ce fait (voir en ce sens arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Fifties, T-104/01 et du 24 novembre 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

59. Concernant les « *crèmes pour le cuir* », l'Office estime que ces produits sont similaire aux produits « *préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons* » de l'opposant. Les crèmes pour le cuir sont utilisées pour polir des produits en cuir et pour les protéger contre la saleté. Par l'usage de crèmes pour le cuir, les produits en cuir ont une plus longue durée de vie et conservent leur éclat. Les produits de l'opposant sont également des produits qui sont utilisés pour prolonger la durée de vie de produits et pour entretenir leur aspect extérieur, comme par exemple des produits pour nettoyer et polir. La nature et l'objectif sont par conséquent identiques. Ces produits peuvent également être vendus par les mêmes magasins, des droguistes et des magasins d'articles ménagers par exemple.

Classe 14

60. L'Office estime que les produits en classe 14 du signe contesté ne sont pas similaires aux produits du droit invoqué. Ils sont en effet fabriqués avec d'autres matières premières. La nature, la destination et l'usage des produits en question sont également totalement différents vis-à-vis de la nature des produits en classes 3, 18 et 25.

61. La classe 3 concerne des produits de soins, des produits de soins de la peau et des produits de nettoyage. La destination, la nature et l'usage sont par conséquent très différents. La nature des produits en classe 18 concerne principalement le stockage de biens, la protection contre la pluie ou le soleil, l'assistance à la marche et l'assistance lors du montage d'animaux, ce qui est contraire aux produits en classe 14 qui sont principalement destinés à la « *parure* » de personnes. Les produits ne sont ni complémentaires, ni concurrents. Par ailleurs, les canaux de distribution ne sont pas les mêmes (voir en ce sens OBPI, décision d'opposition Truuuz, 2005299, 27 mai 2011). Les produits en classe 25 sont fabriqués pour couvrir et protéger le corps (voir en ce sens arrêt TUE, exé, T-96/06, 10 septembre 2008). Contrairement à ces produits, les horloges sont fabriquées pour mesurer et indiquer le temps et les bijoux et articles de bijouterie n'ont qu'une fonction purement ornementale.

62. L'opposant prétend que le public serait habitué au fait que les produits en classe 14 soient originaires de la même source que les produits en classes 3, 18 et 25 (voir point 20). Tout comme démontré ci-dessus, ces produits ne sont cependant pas similaires en ce qui concerne leur nature, usage et destination. Le rapport entre les produits en classe 14 et les produits du droit invoqué est trop indirect pour considérer les produits concernés comme étant similaires, bien que ces produits puissent être originaires du même fabricant. Pour ces raisons, l'Office estime que le public n'estime pas que des bijoux et des montres sont similaires à des produits cosmétiques, des produits en cuir et des

vêtements (voir en ce sens, TUE, O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008 et arrêt Nollie, T-363/08, 24 mars 2010). Il est également important de retenir que le fait de s'efforcer de trouver une certaine harmonie esthétique au niveau des vêtements est une caractéristique de la totalité du secteur des vêtements et de la mode et un facteur trop général pour en arriver à la conclusion que les produits concernés sont complémentaires et donc similaires (voir en ce sens, arrêt TUE, O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008 et arrêt Nollie, T-363/08, 24 mars 2010, déjà cités).

63. L'opposant a fait également état dans ses arguments concernant la comparaison des produits en classe 14, des produits en classe 9 et des services en classe 35 du droit invoqué. Cependant, il y a lieu de constater que l'opposition n'est pas basée sur ces produits et services. Les produits en classe 9 et les services en classes 35 ne sont donc pas considérés parce qu'autrement, l'étendue de l'opposition se verrait élargie.

Classe 18

64. Vu la formulation large des produits et conformément à ce qui est fixé dans l'arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10, 19 juin 2012), les produits « *cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes* » sont désignés trop peu clairement et précisément qu'uniquement sur base de ceci, on puisse déterminer l'étendue de la protection de la marque, conformément à la Communication Commune sur la Pratique Courante concernant les Indications Générales des Intitulés des classes du 20 février 214. Conformément à 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 ». Vu que les termes cités en classe 18 de l'opposant sont trop vagues, l'étendue de protection ne peut pas être déterminée et ces termes ne peuvent pas être considérés dans la comparaison.

65. Le défendeur ne conteste pas catégoriquement la similitude des produits suivants et est d'accord avec l'opposant sur cette similitude : « *parapluies ; parasols ; valves en cuir ; imitations de cuir ; cuir brut ou mi-ouvré ; carton-cuir ; boîtes à chapeaux en cuir ; lanières de cuir ; courroies en cuir [sellerie] ; mentonnières en cuir ; sacs de voyage ; sacs-housses de voyage pour vêtements ; mallettes ; cannes ; mallettes ; mallettes pour documents ; fourreaux de parapluies* ». L'Office va donc ici également tenir compte de ce fait et ne plus procéder à la comparaison de ces produits.

66. Les produits « *portefeuilles de poche ; porte-cartes [portefeuilles] ; boîtes en fibre vulcanisée¹ ; bourses de mailles ; porte-monnaie ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs de plage ; sacs de sport ; sacs de camping ; sacs d'écoliers* » du signe contesté sont par leur nature et destination fortement similaires aux produits malles et valises du droit invoqué. L'essence de tous ces produits est en effet qu'ils servent à ranger toutes sortes de choses afin de pouvoir les emmener « lors de déplacements ». Le même public cible va souvent avoir en même temps besoin de différentes sortes de ces produits et il est également habituel qu'ils soient proposés sous diverses tailles et variétés dans les mêmes magasins, ce qui a pour conséquence que le consommateur pourra leur attribuer une même origine (voir également en ce sens, OBPI décision d'opposition 200555 Only, 9 décembre 2011).

¹ La fibre vulcanisée est une sorte de papier renforcé qui s'utilise entre autres dans des valises. Voir entre autres : <https://www.oliner.com/Vulcanex/vulcmake.htm> en https://en.wikipedia.org/wiki/Vulcanized_fibre.

67. Les produits « *cannes de parapluies ; poignées de parapluies ; poignées de valises* » ne sont pas similaires aux « *malls et valises ; parapluies* » de l'opposant. Il s'agit peut-être de parties constitutives de parapluies et de valises, mais ceci ne signifie pas par définition qu'il soit question de similarité entre la partie constitutive et le produits final (voir TUE, arrêt Mobilix du 27 octobre 2005, T-336/03). Ces parties constitutives spécifiques ne sont en règle générale pas vendues au consommateur final. Ces produits ne sont non plus pas proposés par les mêmes points de vente. Ces produits ne sont non plus pas destinés au même public.

Classe 25

68. Le défendeur ne conteste pas catégoriquement la similitude des produits suivants et est d'accord avec l'opposant sur cette similitude : « *Bandanas [tours de cou] ; sous-vêtements ; bérets ; combinaisons ; boas [tours de cou] ; justaucorps [vêtements de dessous] ; bottines ; culottes ; culottes ; soutiens-gorge ; faux-cols ; cols [vêtements] ; voiles [vêtements] ; gabardines [habillement] ; cravates ; lavallières ; jambières ; guêtres ; corselets ; jerseys [vêtements] ; gilets ; articles de bonneterie ; capuchons [vêtements] ; cache-cols ; visières [chapellerie] ; visières de casquette ; collants ; combinaisons [vêtements de dessous] ; combinaisons [vêtements de dessus] ; camisoles [articles de lingerie] ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; maillots de bain ; costumes de déguisement ; vêtements de plage ; vestes ; leggings [pantalons] ; livrées ; cache-corsets ; manchettes (vêtements) ; chemisettes ; mantilles ; manteaux ; fourrures [habillement] ; mitaines ; manchons [habillement] ; étoles [fourrures] ; couvre-oreilles [habillement] ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; articles chaussants ; vêtements en papier ; vêtements de dessus ; vêtements de confection ; vêtements en cuir ; vêtements ; pardessus ; parkas ; pèlerines ; gants [habillement] ; pyjamas ; caleçons de bain ; plastrons de chemises ; pochettes (accessoires vestimentaires) ; robes ; vêtements imperméables ; bandeaux pour la tête [habillement] ; jarrettières ; fixe-chaussettes ; jarretelles ; dessous-de-bras ; bretelles pour l'habillement ; brodequins ; ponchos ; gaines ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; pulls [pullovers] ; chemises ; sabots ; sandales ; sandales de bain ; bottes ; sarongs ; robes-chasubles ; saris ; chandails ; togas ; tricots [vêtements] ; slips ; chaussons ; chaussures ; turbans ; coiffures [chapellerie] ; tabliers [habillement] ; tee-shirts ; peignoirs ; peignoirs de bain ; hauts-de-forme ; bas ; bas antisudoraux ; châles ; casquettes [chapellerie] ; chapeaux en papier [habillement] ; écharpes ; chapeaux ; culottes pour bébés [vêtements] ; sous-pieds ; pelisses ; espadrilles ou sandales ; jupes ; jupes-shorts* ». L'Office va donc ici également tenir compte de ce fait et ne plus procéder à la comparaison de ces produits.

69. Les produits « *chaussures de sport ; chaussures de football ; combinaisons de ski ; chaussures de sport ; vêtements pour automobilistes* » ; *vêtements de cyclisme ; vêtements de gymnastique ; gants de ski ; sandales de bain ; chaussures de gymnastique ; bonnets de douche ; bonnets de bain* » se rangent sous la catégorie large « *vêtements, chaussures, chapellerie* » de l'opposant et sont par conséquent identiques. La spécification disant que les produits sont destinés à certains sports, ne change rien à ce fait (voir en ce sens arrêts Tribunal du 23 octobre 2002, Fifties, T-104/01 et du 24 novembre 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

70. Les produits « *chancelières non chauffées électriquement ; masques pour dormir ; bavoires, autres qu'en papier* » sont similaires aux produits de l'opposant en classe 25. Tout comme les « *vêtements, chaussures et chapellerie* », il s'agit ici également de produits qui sont destinés à couvrir

et protéger le corps humain contre les influences extérieures. La nature et l'objectif sont identiques. Par ailleurs, ces produits peuvent être distribués par le biais des mêmes canaux de distribution.

71. L'Office estime que les produits "*crampons pour chaussures de football*" sont similaires aux chaussures. Il est fréquent que ces produits soient achetés directement par le consommateur. Ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes fabricants et sont également vendus dans les mêmes magasins de chaussures (de sport). Ceci a pour conséquence que le public peut leur attribuer une même origine.

72. Les « *semelles intérieures* » sont expressément destinées à être utilisées avec des chaussures et sont donc complémentaires à celles-ci ; elles ne peuvent en effet pas être utilisées sans ces chaussures et sont tellement liées entre elles que le public va leur attribuer une origine commune. Ces produits sont également proposés par le biais des mêmes points de vente.

73. Les produits « *empiècements de chemises ; tiges de bottes ; talons ; carcasses de chapeaux ; poches pour vêtements ; ferrures pour articles chaussants ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; empeignes pour articles chaussants ; semelles ; bouts de chaussures* » ne sont pas similaires aux produits de l'opposant. Il s'agit peut-être de parties spécifiques des produits « *vêtements, chaussures et chapellerie* », mais ces produits visent un autre but, à savoir la fabrication ou la réparation de vêtements, chaussures et de chapeaux. La nature et la destination sont par conséquent différentes. Ces produits ne sont en règle générale pas commercialisés par le même genre de magasins et ne visent non plus pas le même public.

Conclusion

74. Les produits du signe contesté contre lesquels l'opposition est dirigée, sont en parties identiques, en partie (fortement) similaires et en partie non similaires aux produits du droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

75. 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.

76. 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). Dans le cas qui nous occupe, on ne peut pas conclure qu'il est question d'un niveau d'attention spécifique du public. Pour les produits en question, il peut s'agir de variantes (exclusives) chères tout comme de variantes bon marché. Pour l'appréciation de l'opposition présente, il sera donc également tenu compte d'un niveau d'attention moyen.

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

78. 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 (arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Le droit invoqué dispose intrinsèquement d'un pouvoir distinctif normal vu qu'il ne décrit aucune caractéristique des produits en question.

79. Il est également important de relever 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, déjà cité).

80. Le Tribunal de l'Union Européenne a jugé dans l'affaire MISS FIFTIES / FIFTIES (23 octobre 2002, T-104/01), qu'en ce qui concerne les circonstances, en ce compris comment les produits concernés sont commercialisés, il est souvent d'usage dans le secteur de l'habillement, que la même marque ait de différentes apparences, selon le type de produits qu'elle désigne. Il est également courant qu'un même fabricant de vêtements fasse usage pour désigner des différentes gammes de produits, de sous-marques, ce qui veut dire des signes qui sont dérivés d'une marque principale et qui ont en commun avec celle-ci, un élément dominant.

81. Sur base des facteurs précités et vu leur interdépendance, l'Office estime que, vu l'identité et la similitude entre les produits en classes 3, 18 et 25 et la ressemblance des signes au niveau visuel et phonétique, il est question de risque de confusion puisque le public, confronté aux deux signes, peut croire que ISABEL GARCIA est liée à la marque GARCIA (voir en ce sens également TUE, Conforflex, T-10/03, 18 février 2004).

B. Autres facteurs

82. Le défendeur prétend que le mot Garcia n'est pas distinctif parce qu'il serait question d'un nom de famille très courant en Belgique (voir point 23). Le défendeur n'a introduit aucune pièce prouvant qu'il serait également question d'un nom de famille très courant aux Pays-Bas et au Luxembourg. L'Office considère que le public au Benelux va sans doute reconnaître le nom Garcia comme étant un nom de famille espagnol, mais que ceci n'entraîne pas que le nom GARCIA ait pour cette raison un caractère distinctif moins élevé.

83. Par ailleurs, même s'il l'Office estimait que l'élément Garcia n'avait qu'un caractère distinctif faible, il vaut ici qu'il n'est pas déductible de la jurisprudence de la Cour Européenne, qu'un caractère distinctif faible du droit invoqué ait par définition comme conséquence qu'aucun risque de confusion ne puisse exister. Si le caractère distinctif des marques joue bien entendu un rôle dans l'appréciation du risque de confusion, il n'est qu'un des éléments parmi d'autres intervenant lors d'une telle appréciation (CJUE ordonnance dans l'affaire Ferromix, C-579/08, 15 janvier 2010). Même dans le cas d'une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut être question de risque de confusion, en particulier en raison de la ressemblance des signes et de la similarité des produits ou services (voir en ce sens arrêt TUE, FLEXI AI, T-112/03, 16 mars 2005).

84. Concernant l'argument du défendeur disant que d'autres enregistrements de marque contiennent également le mot GARCIA (voir point 23), l'Office remarque qu'il n'est sans doute pas exclu dans certains cas que la coexistence de marques antérieures sur le marché affaiblit le risque de confusion établi entre deux marques en conflit. Il ne peut cependant uniquement être tenu compte de ceci que lorsque le défendeur a au moins au cours de la procédure démontré que cette coexistence repose sur le fait qu'il n'est pas question de risque de confusion pour le public concerné entre les marques antérieures évoquées par le défendeur et la marque antérieure de l'opposant sur laquelle cette opposition est basée, ce sous réserve que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques (voir en ce sens TUE, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010). Dans le cas qui nous occupe, aucune preuve n'a été introduite par le défendeur.

85. En ce qui concerne la thèse du défendeur prétendant que les affirmations de l'opposant (voir point 24) sont contradictoires avec ce que l'opposant a argumenté lors de procédures à l'étranger (voir point 30), et que pour ces raisons l'opposant serait de mauvaise foi, on peut remarquer que dans le cadre d'une opposition, il s'agit de traiter la question de savoir si le risque de confusion est présent pour le public et la mauvaise foi ou non des parties n'a dans ce contexte aucune importance. La procédure d'opposition à l'Office est destinée à solutionner de manière rapide et simple, des conflits (potentiels) entre des titulaires de marques. Cette procédure est pour cette raison limitée à des fondements spécifiques, à savoir ceux décrits à l'article 2.14 à lire en lien avec l'article 2.3 alinéa 1 sous a et b CBPI. L'application de ces articles s'apprécie ainsi uniquement sur base des données telles que reprises au registre des marques. D'autres fondements éventuels existant pour s'opposer contre un dépôt ou pour le défendre, ne peuvent jouer aucun rôle dans une opposition. Pour ce faire, il y a lieu de s'adresser au juge.

C. Conclusion

86. Sur base de ce qui précède, l'Office estime qu'il est question de risque de confusion pour les produits identiques et similaires.

IV CONSÉQUENCE

87. L'opposition portant le numéro 2009996 est partiellement fondée.

88. Le dépôt de marque internationale numéro 1200131 n'est pas enregistré pour les produits suivants :

- Classe 3 : *(tous les produits)*
- Classe 18 : *Portefeuilles de poche ; porte-cartes [portefeuilles] ; parapluies ; parasols ; valves en cuir ; imitations de cuir ; cuir brut ou mi-ouvré ; carton-cuir ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en fibre vulcanisée ; bourses de mailles ; porte-monnaie ; lanières de cuir ; courroies en cuir [sellerie] ; mentonnières en cuir ; sacs à dos ; sacs de voyage ; sacs-housses de voyage pour vêtements ; mallettes ; sacs à main ; sacs de plage ; sacs de sport ; sacs de camping ; sacs d'écoliers ; cannes de parapluies ; cannes ; mallettes ; mallettes pour documents ; fourreaux de parapluies.*

- Classe 25 : *Bandanas [tours de cou] ; sous-vêtements ; bérets ; combinaisons ; boas [tours de cou] ; justaucorps [vêtements de dessous] ; bottines ; chaussures pour le sport ; culottes ; culottes ; chaussures de football ; soutiens-gorge ; faux-cols ; cols [vêtements] ; voiles [vêtements] ; gabardines [habillement] ; cravates ; lavallières ; jambières ; guêtres ; corselets ; jerseys [vêtements] ; gilets ; articles de bonneterie ; capuchons [vêtements] ; cache-cols ; visières [chapellerie] ; visières de casquette ; collants ; combinaisons [vêtements de dessous] ; combinaisons [vêtements de dessus] ; combinaisons de ski nautique ; camisoles [articles de lingerie] ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; maillots de bain ; costumes de déguisement ; vêtements de plage ; vestes ; leggings [pantalons] ; livrées ; cache-corsets ; manchettes (vêtements) ; chemisettes ; mantilles ; manteaux ; masques pour dormir ; fourrures [habillement] ; mitaines ; manchons [habillement] ; chancelières non chauffées électriquement ; bavoires, autres qu'en papier ; étoles [fourrures] ; couvre-oreilles [habillement] ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; articles chaussants ; vêtements en papier ; vêtements de dessus ; vêtements de confection ; vêtements pour automobilistes ; vêtements de cyclisme, ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements ; pardessus ; parkas ; pèlerines ; gants [habillement] ; gants de ski ; pyjamas ; caleçons de bain ; plastrons de chemises ; pochettes (accessoires vestimentaires) ; robes ; vêtements imperméables ; bandeaux pour la tête [habillement] ; jarretières ; fixe-chaussettes ; jarretelles ; dessous-de-bras ; bretelles pour l'habillement ; brodequins ; ponchos ; gaines ; ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; pulls [pullovers] ; chemises ; sabots ; sandales ; sandales de bain ; bottes ; sarongs ; robes-chasubles ; saris ; chandails ; semelles intérieures ; chaussons de bain ; toges ; tricots [vêtements] ; slips ; chaussures de gymnastique ; chaussons ; chaussures ; turbans ; coiffures [chapellerie] ; tabliers [habillement] ; tee-shirts ; peignoirs ; peignoirs de bain ; hauts-de-forme ; bas ; bas antisudoraux ; châles ; casquettes [chapellerie] ; chapeaux en papier [habillement] ; bonnets de douche ; bonnets de bain ; écharpes ; crampons pour chaussures de football ; chapeaux ; culottes pour bébés [vêtements] ; sous-pieds ; pelisses ; espadrilles ou sandales ; jupes ; jupes-shorts.*

89. Le dépôt de marque internationale numéro 1200131 est enregistré pour les produits suivants :

- Classe 14 : *(tous les produits).*
- Classe 18 : *Poignées de parapluies ; poignées de valises ; cannes de parapluies.*
- Classe 25 : *Empiècements de chemises ; tiges de bottes ; talons ; carcasses de chapeaux [ossatures] ; poches pour vêtements ; ferrures pour articles chaussants ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; empeignes pour articles chaussants ; semelles pour articles chaussants ; bouts de chaussures.*

90. L'opposition n'étant que partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevables des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI selon la règle 1.32 du règlement d'exécution.

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard

ANNEXE 1 : PRODUITS ET SERVICES DU SIGNE CONTESTÉ DANS LA LANGUE ORIGINALE

CI 3 Adhesives for cosmetic purposes; after-shave preparations; after-sun creams and preparations; air fragrancing preparations; antiperspirants [toilettries]; aromatics [essential oils]; balms other than for medical purposes; cosmetic creams; cosmetic dyes; cosmetics; creams for leather; dental bleaching gels; deodorants for human beings or for animals; deodorants for pets; deodorant soap; depilatory preparations; depilatory wax; detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; disinfectant soap; douching preparations for personal sanitary or deodorant purposes [toilettries]; dry-cleaning preparations; extracts of flowers [perfumes]; greases for cosmetic purposes; hair dyes; hair lotions; hair spray; lotions for cosmetic purposes; make-up preparations; oils for cosmetic purposes; perfumes; shaving preparations; soap.

CI 14 Badges of precious metal; boxes of precious metal; bracelets [jewellery, jewelry (Am.)]; brooches [jewellery, jewelry (Am.)]; chains [jewellery, jewelry (Am.)]; clasps for jewelry; clocks; cloisonne jewellery [jewelry (Am.)]; coins; diamonds; earrings; figurines [statuettes] of precious metal; gold thread [jewellery, jewelry (Am.)]; jewelry; jewelry cases [caskets]; lockets [jewellery, jewelry (Am.)]; medals; necklaces [jewellery, jewelry (Am.)]; ornaments [jewellery, jewelry (Am.)]; pearls [jewellery, jewelry (Am.)]; pins [jewellery, jewelry (Am.)]; platinum [metal]; precious stones; rings [jewellery, jewelry (Am.)]; semi-precious stones; stopwatches; threads of precious metal [jewellery, jewelry (Am.)]; watch cases; watches; wristwatches.

CI 18 Pocket wallets; card cases [notecases]; umbrellas; parasols; valves of leather; imitation leather; leather, unworked or semi-worked; leatherboard; hat boxes of leather; boxes of vulcanised fibre; chain mesh purses; purses; leather straps; straps of leather [saddlery]; chin straps, of leather; umbrella handles; suitcase handles; rucksacks; travelling bags; garment bags for travel; valises; handbags; beach bags; bags for sports; bags for campers; school bags; umbrella sticks; walking sticks; suitcases; attaché cases; umbrella covers.

CI 25 Bandanas [neckerchiefs]; underwear; berets; overalls; boas [necklets]; teddies [undergarments]; half-boots; boots for sports; breeches for wear; pants; football shoes; brassieres; detachable collars; collars [clothing]; shirt yokes; veils [clothing]; gabardines [clothing]; neckties; ascots; leggings [leg warmers]; spats; boot uppers; corselets; jerseys [clothing]; vests; hosiery; heels; hoods [clothing]; hat frames [skeletons]; pockets for clothing; collar protectors; visors [headwear]; cap peaks; tights; slips [undergarments]; combinations [clothing]; wet suits for water-skiing; bodices [lingerie]; corsets [underclothing]; suits; bathing suits; masquerade costumes; beach clothes; jackets [clothing]; leggings [trousers]; liveries; camisoles; cuffs; short-sleeve shirts; mantillas; coats; sleep masks; furs [clothing]; mittens; muffs [clothing]; footmuffs, not electrically heated; bibs, not of paper; fur stoles; ear muffs [clothing]; socks; beach shoes; sports shoes; footwear; paper clothing; outerclothing; ready-made clothing; motorists' clothing; cyclists' clothing; clothing for gymnastics; clothing of leather; clothing; fittings of metal for footwear; overcoats; parkas; pelerines; gloves [clothing]; ski gloves; pajamas (Am.); bathing trunks; shirt fronts; pocket squares; dresses; waterproof clothing; headbands [clothing]; garters; sock suspenders; stocking suspenders; ready-made linings [parts of clothing]; dress shields; soles for footwear; braces for clothing [suspenders]; lace boots; ponchos; girdles; belts [clothing]; money belts [clothing]; jumpers [pullovers]; shirts; wooden shoes; sandals; bath sandals; boots; sarongs; jumper dresses; saris; sweaters; footwear uppers; inner soles; bath slippers; togas; knitwear [clothing]; underpants; gymnastic shoes; slippers; shoes; turbans; headgear for wear; aprons [clothing]; tee-shirts; dressing gowns; bath robes; top hats; tips for footwear; stockings; sweat-absorbent stockings; shawls; caps [headwear]; paper hats [clothing]; shower caps; bathing caps; sashes for wear; studs for football boots; hats; babies' pants [clothing]; trouser straps; pelisses; esparto shoes or sandals; skirts; skorts.