



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2010229

du 6 octobre 2015

Opposant : **GRAHAM SA**
Boulevard des Eplatures 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Suisse

Mandataire : **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée 1 : **Enregistrement international 629188**

GRAHAM 1695

Marque invoquée 2 : **Enregistrement international 768348**

GRAHAM CHRONOFIGHTER

Marque invoquée 3 : **Enregistrement international 796497**

GRAHAM SWORDFISH

contre

Défendeur : **GLUPCZYNSKI Michael**
Rue de l'Anémone 18
1180 Uccle
Belgique

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1291287**

GRAHAM & STEEDS

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 8 août 2014, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classes 14, 18 et 25 le dépôt Benelux de la marque verbale : Graham & Steeds. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1291287 et a été publié le 12 août 2014.
2. Le 17 septembre 2014, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :
 - enregistrement international 629188, déposé le 5 janvier 1995 pour des produits en classe 14 de la marque verbale GRAHAM 1695 ;
 - enregistrement international 768348, déposé le 23 octobre 2001 pour des produits en classe 14 de la marque verbale GRAHAM CHRONOFIGHTER ;
 - enregistrement international 796497, déposé le 31 janvier 2003 pour des produits en classe 14 de la marque verbale GRAHAM SWORDFISH.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits des droits invoqués.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).
6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 19 septembre 2014, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.
8. La phase contradictoire de la procédure a commencé le 20 novembre 2014. Le 20 novembre 2014, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 20 janvier 2015 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.
9. Le 20 janvier 2015, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 22 janvier 2015, un délai jusqu'au 22 mars 2015 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.
10. Le 19 mars 2015, le défendeur a réagi aux arguments et pièces de l'opposant. Cette réaction a été transmise par l'Office à l'opposant en date du 20 mars 2015.
11. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

13. 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

14. En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan visuel, l'opposant observe que les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun le mot « GRAHAM ». L'ensemble des marques débutent par le terme totalement distinctif GRAHAM qui ne manquera pas d'attirer l'attention du public pertinent. En outre, les marques antérieures, tout comme le signe contesté, sont composés de deux éléments. La présence d'une esperluette dans le signe contesté n'est pas de nature à modifier ce constat dans la mesure où ce signe de ponctuation n'est ni un mot, ni une lettre, selon l'opposant.

15. Phonétiquement, la prononciation des marques ont en commun le son du mot « GRAHAM » présent de façon identique au début des signes. L'opposant en conclut que les signes sont similaires.

16. Sur le plan conceptuel, l'opposant fait remarquer que le terme commun aux marques antérieures et au dépôt contesté « GRAHAM » sera perçu comme évoquant un prénom ou un nom de famille. Ce nom étant distinctif, cette référence créera une association conceptuelle dans l'esprit du public, d'après l'opposant.

17. L'opposant conclut de tout ce qui précède qu'il existe une similarité visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques invoquées et la demande d'enregistrement contestée.

18. L'opposant souligne que les marques invoquées constituent une famille de marques effectivement exploitée par lui. La possibilité pour le public de se méprendre quant à l'origine des produits est donc accrue dès lors que, outre les similarités entre les signes, les consommateurs seront fondés à croire que la marque GRAHAM & STEEDS est une nouvelle déclinaison dans la famille des marques invoquées.

19. En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, l'opposant explique que les produits du signe contesté sont, soit identiques, soit similaires à ceux des marques antérieures.

20. Compte tenu de la ressemblance entre les signes, de la famille de marques de l'opposant, de l'identité ou au moins de la similarité entre les produits et du niveau d'attention moyenne du consommateur, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les marques antérieures et le signe contesté. Par conséquent, il demande à l'Office d'octroyer l'opposition, de refuser l'enregistrement de la marque opposée et de condamner le déposant aux dépens.

B. Réaction du défendeur

21. En faisant référence aux logos utilisés par respectivement Graham SA et Graham & Steeds, le défendeur considère qu'ils ne sont pas du tout identiques et qu'aucune confusion entre eux n'est possible.

22. Le défendeur fait remarquer que Graham SA est une société qui commercialise des montres haut de gamme, alors que Graham & Steeds est une marque de prêt-à-porter pour hommes. Il soutient que Graham & Steeds ne va jamais produire de montres. C'est pourquoi il n'y a aucun lien et aucun risque de confusion entre les deux marques.

23. Vu l'existence de plusieurs marques utilisant le nom « GRAHAM », qui sont actives dans le secteur du prêt-à-porter et enregistrées auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), il n'existe aucune raison pour refuser l'enregistrement du signe Graham & Steeds, selon le défendeur. En outre, il ajoute que 73 marques contenant le prénom « GRAHAM » sont enregistrées à l'OBPI, dont 47 commencent par « GRAHAM ».

24. Le défendeur est d'avis qu'il n'y a aucune comparaison possible entre les signes, vu les logos différents. Si le consommateur risque de se tromper entre Graham SA et Graham & Steeds, il risque également de se tromper entre Graham SA et les 73 autres marques enregistrées auprès de l'OBPI contenant le mot « GRAHAM ».

25. Le défendeur comprend que l'opposant conteste l'enregistrement de la classe 14. Par contre, pour les classes 18 et 25 les arguments de l'opposition ne sont d'après lui pas pertinents.

26. Comme ni le nom, ni les produits, ni la cible ne sont les mêmes, aucune confusion n'est possible. Le défendeur en déduit que l'opposition n'a pas de raison d'être et invite l'OBPI à la rejeter et à finaliser l'enregistrement de la marque Graham & Steeds.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

27. 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.

28. 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* ».

29. 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

30. 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).

31. 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.

32. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p style="text-align: center;">GRAHAM 1695</p> <p style="text-align: center;">GRAHAM CHRONOFIGHTER</p> <p style="text-align: center;">GRAHAM SWORDFISH</p>	<p style="text-align: center;">Graham & Steeds</p>

Comparaison visuelle

33. Les droits invoqués sont des marques verbales composées de deux éléments, le mot GRAHAM d'une part et un chiffre (1695) ou un substantif (CHRONOFIGHTER ou SWORDFISH) d'autre part. Le signe contesté est une marque verbale composée du mot Graham plus le nom « & Steeds ». Les droits, ainsi que le signe étant composés du mot Graham suivi d'un autre élément verbal, l'Office estime que d'un point de vue visuel ils démontrent une construction similaire.

34. Le consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale des signes (TUE, MUNDICOR, T-184/02, 17 mars 2004). La présence du même mot GRAHAM au début des signes en conflit crée une forte similitude visuelle.

35. Tenant compte de ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un certain degré de ressemblance visuelle entre les signes en question.

Comparaison phonétique

36. Le mot 'GRAHAM' sera prononcé de façon identique dans les droits invoqués ainsi que dans le signe contesté. Les droits invoqués GRAHAM 1695, GRAHAM CHRONOFIGHTER et GRAHAM SWORDFISH sont composés respectivement de huit, six et quatre syllabes et seront prononcés en deux mots. Le signe contesté est composé de quatre syllabes et sera prononcé en trois mots « Graham et Steeds ».

37. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, l'Office rappelle que le consommateur attachera normalement plus d'importance à la partie initiale des signes (TUE, MUNDICOR, précité).

38. Vu la reprise à l'identique du premier élément de la marque invoquée, qui garde une position distincte et autonome au début de la marque et du signe, l'Office estime que phonétiquement il existe un certain degré de ressemblance entre les signes concernés.

Comparaison conceptuelle

39. L'Office considère que 'GRAHAM' sera perçu dans les signes en question comme un nom de personne. Des noms de personne n'ont pourtant en principe pas de signification précise (voir la décision d'opposition OBPI, Rachel, 2002674, 1 juillet 2009).

40. Les droits invoqués, composé du mot Graham + un autre élément, n'ont pris dans leur ensemble pas de signification précise. En ce qui concerne le signe contesté, le mot Steeds sera également perçu comme un nom de personne.

41. Ni les droits invoqués, ni le signe contesté ayant une signification précise, l'Office conclut qu'une comparaison conceptuelle n'est pas en cause.

Conclusion

42. L'Office estime que les marques et le signe se ressemblent visuellement et phonétiquement dans un certain degré. Une comparaison conceptuelle étant impossible, l'aspect conceptuel ne jouera pas de rôle dans l'appréciation.

Comparaison des produits

43. 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).

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

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

46. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>CI 14 Chronographs, chronometers, chronometric instruments, chronoscopes, movements for clocks and watches, clocks, atomic clocks, electric clocks, jewellery, watches, pocket watches, wristwatches, pendulum clocks, alarm clocks.</p> <p><i>CI 14 Chronographes, chronomètres, instruments chronométriques, chronoscopes, mouvements pour horloges et montres, horloges, horloges atomiques, horloges électriques, bijouterie, montres, montres de gousset, montres bracelets, pendules, réveils. (Enregistrement international 629188)</i></p> <p>CI 14 Precious metals and their alloys and products made from these materials or coated therewith; jewellery, precious stones, timepieces and chronometric instruments</p> <p><i>CI 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques (Enregistrement international 796497)</i></p> <p>CI 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques <i>(Enregistrement international 768348)</i></p>	<p>CI 14 Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.</p>
	<p>CI 18 Cuir et imitations du cuir ; portefeuilles, portemonnaies et sacs en cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux; malles et valises ; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.</p>
	<p>CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie</p>

Classe 14

47. Les produits « *Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques* » en classe 14 du défendeur sont repris expressis verbis dans la liste de produits des droits invoqués.

Classe 18

48. Les produits « *Cuir et imitations du cuir; portefeuilles, portemonnaies et sacs en cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie* » en classe 18 du défendeur ne sont pas similaires aux produits en classe 14 de l'opposant. L'Office estime que la nature et la destination de ces produits ne sont pas les mêmes. Les produits en classe 18 sont davantage destinés au stockage, à la protection contre la pluie et le soleil, à l'aide à marcher ou encore à l'équitation des animaux. Par contre, les produits en classe 14 sont destinés à décorer des personnes. Ces produits ne sont ni complémentaires, puisque les uns ne sont pas indispensables ou importants pour l'utilisation des autres, ni concurrents, puisque que la nature, la destination et l'utilisation des produits en cause est différentes. De plus, les canaux de distribution ne sont pas non plus les mêmes (voir décision d'opposition de l'OBPI, Truuuz, 2005299, 27 mai 2011).

Classe 25

49. Les produits « *Vêtements, chaussures, chapellerie* » en classe 25 du défendeur ne sont pas similaires aux produits en classe 14 de l'opposant. Les vêtements, les chaussures et les produits de la chapellerie, compris dans la classe 25, sont fabriqués pour couvrir le corps humain, le cacher, le protéger, le parer. Les montres et autres produits de l'horlogerie en classe 14 visent, notamment à mesurer et à indiquer le temps. Finalement, la bijouterie et la joaillerie en classe 14 ont une fonction purement ornementale (TUE, B, T-505/12, 12 février 2015). Bien qu'il pourrait y être une certaine proximité entre les produits en classes 14 et 25, ils ne sont ni concurrents, ni interchangeable, leurs nature, destination et utilisation étant différentes. S'il est vrai que la sélection d'une pièce particulière des produits en classe 14 peut être influencée par la volonté de créer un ensemble harmonieux avec les vêtements, il n'en reste pas moins que, selon la jurisprudence, la recherche d'une certaine harmonie esthétique dans l'habillement constitue un trait commun dans l'ensemble du secteur de la mode et de l'habillement et constitue un facteur trop général pour pouvoir justifier, à lui seul, la conclusion que tous les produits concernés sont complémentaires (TUE, SISSI ROSSI, T-169/03, 1 mars 2005 et TUE, O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008).

Conclusion

50. Les produits en classe 14 du signe contesté sont identiques. Par contre les produits en classes 18 et 25 du défendeur ne présentent aucune similitude aux produits de l'opposant.

A.2. Appréciation globale

51. 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.

52. 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).

53. 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).

54. 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 pertinents peuvent être des produits haut de gamme mais aussi des imitations peu chères qui visent le public en général. Il n'a pas été démontré que ce public aurait un niveau d'attention plus ou moins élevé que la moyenne. Le niveau d'attention du public pertinent est donc estimé normal.

55. 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). Comme les marques invoquées n'ont pas de signification en relation avec les produits revendiqués, elles disposent d'un caractère distinctif normal.

56. Visuellement et phonétiquement, les signes se ressemblent dans un certain degré. Sur le plan conceptuel, une comparaison n'est pas pertinente. Les produits concernés sont soit identiques, soit non similaires. Dans ces circonstances, l'Office est d'avis que le public pertinent, peut croire, que les produits du défendeur qui sont identiques à ceux de l'opposant, sont originaires de la même entreprise ou d'une entreprise liée économiquement.

B. Autres facteurs

57. L'opposant fait remarquer qu'en l'occurrence les marques invoquées constituent une famille de marques effectivement exploitée par lui-même. L'Office estime néanmoins que les conditions pour établir l'existence d'une famille de marques ne sont pas remplies. Il suit de la nature même d'une famille de marques qu'il doit être démontré que le public pertinent est effectivement confronté à ces marques sur le marché (CJUE, C-234/06, Bainbridge, 13 septembre 2007). L'opposant faisant défaut de fournir des éléments en support de cette thèse, son argument de l'existence d'une famille de marques en l'espèce doit être rejeté. De plus, cet argument n'a plus d'importance pour le résultat de cette procédure d'opposition.

58. S'agissant de l'usage des marques dans la pratique, rapporté par le défendeur (voir point 23 et 27), il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, seule la description des produits et services protégés et revendiqués est pertinente. En effet, l'utilisation, envisagée ou non, des marques ne peut être prise en compte dès lors que celles-ci ne comportent pas une limitation en ce

sens (voir TUE, M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juin 2004, et ARTHUR ET FELICIE T-346/04, 24 novembre 2005). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits ou services en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit. Elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (voir CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

C. Conclusion

59. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits identiques.

IV. CONSÉQUENCE

60. L'opposition portant le numéro 2010229 est partiellement justifiée.

61. Le dépôt Benelux numéro 1291287 n'est pas enregistré pour les produits en classe 14.

62. Le dépôt Benelux numéro 1291287 est enregistré pour les produits en classes 18 et 25.

63. 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 6 octobre 2015

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Rémy Kohlsaat