



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2011397

du 17 avril 2018

Opposant : **NGTS S.A.**
Avenue des Morgines 12
1213 Lancy
Suisse

Mandataire : **NautaDutilh, SPRL**
Terhulpesteenweg 120
1000 Bruxelles
Belgique

Droit invoqué :  (marque de l'Union européenne 11090578)

contre

Défendeur : **Moteo, naamloze vennootschap**
Satenrozen 8
2550 Kontich
Belgique

Mandataire : **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Signe contesté : 

(dépôt Benelux 1317471)


I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 22 septembre 2015, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 9, 35



et 42, le dépôt Benelux de la marque. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1317471 et a été publié le 24 septembre 2015.

2. Le 17 novembre 2015, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque semi-figurative de l'Union européenne  (11090578), introduite le 2 août 2012 et enregistrée le 13 décembre 2012 pour des produits en classes 9, 12 et 28.

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

4. L'opposition est introduite contre une partie des produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits du droit invoqué.

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 et les parties en ont été informées par par courrier en date du 19 novembre 2015. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 19 août 2016.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant estime que les éléments figuratifs du droit invoqué ne sont pas, en tant que tels, distinctifs. L'élément verbal est clairement lisible et domine l'impression d'ensemble de la marque. Il en va de même du signe contesté. Là aussi, l'élément verbal est perceptible et placé dans une position centrale par rapport aux autres éléments. Selon l'opposant, la petite croix orange après le mot est décorative et négligeable.

10. Conceptuellement, aucune signification particulière ne sera accordée au dépôt contesté par le public qui ne comprend ni l'anglais ni le néerlandais. Pour la partie du public pertinent qui comprend l'anglais, l'opposant estime que les éléments verbaux des signes sont quasi-identiques, puisqu'ils ont le terme RIDE en commun, qui se traduit, notamment, par « monter (à cheval) », « rouler (à vélo) » et « courir (une course) ». Le terme RIDER de l'autre côté est le nom utilisé pour désigner la personne exerçant l'activité définie par le verbe *ride*. L'opposant en conclut que le degré de similitude conceptuelle est très élevé pour cette partie du public. Enfin, les éléments verbaux des signes étant très proches de leur traduction néerlandaise (*rijden* et *rijder*), il existe une similitude conceptuelle élevée entre les signes pour la partie du public qui comprend le néerlandais.

11. Phonétiquement, en dehors de la dernière lettre (R) du signe contesté, les signes seront prononcés de la même manière, que ce soit selon les règles de prononciation française ou anglaise, ce qui permet à l'opposant de conclure à une ressemblance phonétique forte. Même à supposer qu'une partie du public prononce le droit invoqué en une seule syllabe et le signe contesté en deux, ceci n'est pas de nature à neutraliser la similitude constatée ci-dessus.

12. Visuellement, les quatre premières lettres placées dans le même ordre sont identiques dans les deux signes. Selon l'opposant, les signes sont donc fortement similaires sur ce plan.

13. L'opposant constate qu'une partie des produits concernés est identique et qu'une autre partie est fortement similaire. De plus, l'opposant estime que les services du signe contesté sont complémentaires et dès lors similaires aux produits du droit invoqué.

14. L'opposant fait valoir que le droit invoqué a un caractère distinctif fort. La marque fait l'objet d'un usage intensif par l'opposant, qui a commercialisé plus de 200.000 accessoires sous sa marque entre 2014 et 2016 dans l'Union européenne dont plus de 8.700 en Belgique, réalisant un chiffre d'affaires de plus de 460.000 € en Belgique en deux ans.

15. L'opposant conclut que le risque de confusion ne peut être exclu. En conséquence, l'opposition est fondée et l'enregistrement du dépôt contesté doit être refusé.

B. Réaction du défendeur

16. Le défendeur ne conteste pas l'identité entre les *vêtements de protection pour motocyclistes, lunettes de motocyclisme et casques de motocyclistes* visés par le signe contesté et les produits *casques de motos, lunettes de sport, lunettes de soleil et vêtements de protection* du droit invoqué. Selon lui, une partie des services du signe contesté en classes 35 et 42 ont au maximum un faible degré de similarité avec les produits du droit invoqué, mais les autres produits et services ne sont pas similaires selon lui.

17. Le défendeur estime que les signes, pris dans leur ensemble, ne se ressemblent pas sur le plan visuel. Phonétiquement, le droit invoqué est monosyllabique tandis que le signe contesté comporte trois syllabes. Le défendeur fait remarquer que le symbole « + » dans le signe contesté sera effectivement prononcé par le consommateur, étant donné que le défendeur fait lui-même clairement référence à sa marque comme « Rider+ », ce qu'il illustre avec quelques empreintes de son site web.

18. Conceptuellement, les signes ne peuvent être comparés pour la partie du public qui ne comprend pas l'anglais. Pour ceux qui le comprennent, le défendeur est d'accord avec l'opposant que les signes se ressemblent sur ce plan. Le défendeur fait cependant valoir que le public cible des produits concernés (les motocyclistes et assimilés) est toutefois coutumier d'expressions telles que « aller faire un *ride* » ou « *rider* ». Cette large compréhension du sens de ces termes affaiblit considérablement, voire annihile le caractère distinctif intrinsèque de ces deux termes en relation avec les produits et services désignés.

19. Malgré les allégations de l'opposant, le défendeur ne peut pas accepter de considérer que le droit invoqué aurait acquis un caractère distinctif fort grâce aux chiffres de ventes rapportés. De plus, il n'est fait mention d'aucune vente de produits aux Pays-Bas ou au Luxembourg.

20. Le défendeur constate par ailleurs qu'il existe plus de 400 marques dans l'Union européenne qui comprennent les termes « RIDE » ou « RIDER ».

21. Vu ce qui précède, le défendeur requiert que la présente opposition soit rejetée dans son intégralité et que l'Office procède à l'enregistrement du signe contesté pour tous les produits et services visés par la demande.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, 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.

23. 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 ».

24. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « CJUE ») relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après : « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323; voir aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).



Comparaison des signes

25. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

26. 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'en a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

27. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJCE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

28. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

Comparaison visuelle

29. Les deux signes sont des marques semi-figuratives. Le droit invoqué est composé du mot RIDE, écrit en lettres grises italiques partiellement cernées de noir ou de blanc. Le signe contesté est composé du mot « rider » représenté en lettres blanches dans un rectangle noir, suivi d'une croix orange. En bas à gauche de la première lettre et sur la lettre « i » se trouve un petit triangle orange et le mot est traversé de gauche à droite par une vague grise représentant selon le défendeur un terrain en déclivité ou une sorte de tremplin.

30. Dans les signes composés, l'élément verbal a souvent un impact plus grand sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et évoque souvent le signe en utilisant l'élément verbal. Il n'en va pas autrement dans le cas qui nous occupe. Les seuls éléments figuratifs du droit invoqué consistent en la représentation des lettres fantaisistes en gris. En effet, une représentation graphique qui consiste en la reproduction en caractères d'imprimerie, plutôt banals et ordinaires, ne permettra pas au consommateur de détourner son attention sur des éléments figuratifs autres que les lettres qui la constituent (voir en ce sens TUE, Dieselit, T-186/02, 30 juin 2004, ECLI:EU:T:2004:197 et Amplitude, T-9/05, 15 janvier 2008, ECLI:EU:T:2008:8). Le signe contesté contient une croix orange, laquelle n'est pas négligeable (voir en ce sens Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 septembre 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), mais le mot « rider » est clairement lisible, de par sa taille et sa position centrale dans le signe. L'Office estime donc que lors de la comparaison, il doit surtout être tenu compte des mots RIDE et « rider ».

31. Le droit antérieur est intégralement repris dans le signe contesté, mais on ne peut pas dire qu'il y conserve une place distinctive indépendante, vu qu'il fait simplement partie d'un autre mot. Il est cependant vrai qu'il en forme la toute première partie et le consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale des signes (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dans le cas présent, les quatre premières lettres du signe contesté sont identiques, et en composent la plus grande partie. La seule différence réside en l'ajout de la lettre R, ce qui est insuffisant pour annihiler la ressemblance visuelle des signes dans leur impression d'ensemble.

32. Les signes se ressemblent sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

33. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

34. Selon le défendeur cependant, le symbole « + » dans le signe contesté sera effectivement prononcé par le consommateur, vu l'usage de sa marque dans la pratique (voir point 17). À ce point, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, seul le signe tel qu'il a été déposé est pertinent. En effet, l'utilisation, envisagée ou non, des marques ne peut être prise en compte (voir, en ce sens, TUE, M+M EURODATA, T-317/01, 30 juin 2004, ECLI:EU:T:2004:195 et ARTHUR ET FELICIE T-346/04, 24 novembre 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

35. Dans le signe contesté comme il a été déposé, ce que le défendeur indique comme le symbole « + » est reproduit comme un élément figuratif, à savoir une petite croix formée de cinq carreaux et placée en haut à droite de la dernière lettre. Dans ces circonstances, l'Office estime que le consommateur ne fera pas explicitement référence au signe en le dénommant comme « rider-plus ». D'ailleurs, le consommateur moyen aura tendance à abrégé oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer (TUE, arrêt GREEN by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009, ECLI:EU:T:2009:432).

36. Les deux signes seront prononcés à l'anglaise. En anglais, la lettre « r » à la fin d'un mot et prononcée très légèrement et il en est de même pour la combinaison des lettres « er ». Bien que le signe contesté soit composé de deux syllabes, il ne faut donc pas donner le plus d'importance à la dernière. La première en revanche est composée de plusieurs sons clairement audibles ([raid]) et aussi sur le plan phonétique, le consommateur prêtera en principe plus d'attention à la première partie d'un signe (TUE, arrêt Mundicor, déjà cité). Cette première partie est donc phonétiquement identique au droit invoqué.

37. Sur le plan phonétique, les signes se ressemblent.

Comparaison conceptuelle

38. Le droit invoqué est un nom et un verbe anglais, signifiant « promenade, tour » ou « aller à (cheval/bicyclette/moto) ». Le signe contesté est un nom désignant la personne exerçant l'activité visée par le verbe *ride*. Étant donné que le nom/verbe *ride* appartient au vocabulaire de base de l'anglais et que le nom *rider* en est dérivé selon les règles générales de la morphologie, l'Office estime que ces deux mots seront compris par une partie considérable du public dans le Benelux. En effet, la connaissance de base du vocabulaire de la langue anglaise peut être jugée répandue auprès du public Benelux.

39. Les éléments verbaux des signes appartenant à la même catégorie sémantique, l'Office estime que les signes se ressemblent sur le plan conceptuel.

Conclusion

40. Les signes se ressemblent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

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

43. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Classe 9 Casques; Casques de sport; Casques de motos; Lunettes intégrales; Lunettes de sport; Lunettes de soleil; Masques de protection; Vêtements de protection; Vêtements réfléchissants; Câbles de contrôle; Sacs de sport spécialement conçus (ou adaptés) pour contenir des casques de protection; Gants de protection contre les accidents; Clignotants [signaux lumineux]; À l'exception des produits pour snowboards.</p>	<p>Class 9 Computer programs and software, also downloadable; application software (apps), also downloadable; computer software integrating Global Positioning Systems [GPS] for use during motorcycle travelling; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; electric and electronic apparatus for transmitting data to a software application; computer programs and software for processing information; hands-free devices for electronic apparatus; articles of protective clothing for wear by motorcyclists, motorcycle goggles, motorcycle helmets. <i>Programmes informatiques et logiciels, aussi téléchargeables ; Logiciels d'application (apps), aussi téléchargeables ; Logiciels informatiques pour systèmes de localisation mondiaux (GPS) pour usage dans le motocyclisme ; Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils électriques et électroniques pour la transmission de données à un logiciel d'application ; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'information ; Dispositifs mains-libre pour appareils électroniques ; Vêtements de protection pour motocyclistes, lunettes de motocyclisme, casques de motocycliste.</i></p>
<p>Classe 12 Cycles; Motocyclettes; Pièces de motocycles et Accessoires de motocyclettes; Sacs pour motocycles; Sacoques pour motos; Paniers pour motos; Porte-bagages pour véhicules; Scooters; Pièces de scooters et Accessoires pour scooters; Antivol pour véhicules; Housses de protection pour motocyclettes; Enjoliveurs; Des pneus; Roues et leurs pièces; Pare-brise.</p>	
<p>Classe 28 Genouillères; Jambières; Coudières; Manchettes de protection; À l'exception des produits pour snowboards.</p>	
	<p>Classe 35 Retail sale services of articles of protective clothing for wear by motorcyclists, boots for motorcycling, motorcycle gloves, jackets, rain suits, vehicles, apparatus for locomotion by land, air, or water, and parts therefore; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of products, namely vehicles, apparatus for locomotion by land, air, or water, and parts and accessories therefore, excluding the transport thereof, enabling customers to conveniently view and purchase those</p>

	<p>goods. <i>Services de vente au détail de vêtements de protection pour motocyclistes, bottes de motocycliste, gants de motocycliste, vestes, vêtements de protection contre les intempéries, véhicules, appareils de locomotion terrestres, aériens, maritimes, ainsi que leurs pièces ; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits, à savoir véhicules, appareils de locomotion terrestres, aériens, maritimes, ainsi que leurs pièces, à l'exception de leur transport, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement.</i></p>
	<p>Class 42 Industrial analysis and research services in motorcycle travel; research in the field of road safety for motorcycle users; clothing design for motorcycle users. <i>Services d'analyse et de recherche industrielles pour voyage par motocycle ; Recherche en matière de sécurité routière pour motocyclistes ; Services de conception de vêtements pour motocyclistes.</i></p>
	<p><i>N.B. : La langue originale du dépôt est l'anglais. La traduction effectuée ci-dessus est réalisée uniquement à des fins de lisibilité de la décision.</i></p>

Classe 9

44. Il est constant que les produits *vêtements de protection pour motocyclistes, lunettes de motocyclisme et casques de motocyclistes* du signe contesté sont identiques aux produits *casques de motos, lunettes de sport, lunettes de soleil* et *vêtements de protection* visés par le droit invoqué (voir point 16).

45. Les autres produits du signe contesté en cette classe se rapportent à l'informatique et à l'électronique. Ces produits n'ont ni la même nature, ni le même objet, et n'ont pas non plus une destination, des fabricants et une clientèle identiques. Ils ne sont donc pas similaires, vu que le public n'est pas porté à leur attribuer la même origine.

Classe 35

46. En général, les produits et les services sont par nature différents. Alors que les produits sont des marchandises tangibles (pouvant être transmises d'une personne à l'autre), les services sont des activités exercées par des professionnels. Par ailleurs, l'utilisation des produits et services diffère également. Cependant, les produits et les services peuvent tout à fait être complémentaires : certains services ne peuvent en effet pas être exécutés sans faire usage de certains produits.

47. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits ou services complémentaires sont ceux pour lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits ou services incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, TPI, arrêts Sissi Rossi, T-169/03, 1er mars 2005, ECLI:EU:T:2005:72 ; Pam Pluvial, T-364/05, 22 mars 2007, ECLI:EU:T:2007:96 ; Pirañam, T-443/05, 11 juillet 2007, ECLI:EU:T:2007:219).

48. Les *vêtements de protection pour motocyclistes* ont déjà été jugés identiques aux *vêtements de protection* du droit invoqué. Cette dernière indication comprend également les *bottes de motocycliste* et les *gants de motocycliste*.

49. Force est donc de constater qu'en l'espèce, le rapport entre les services du signe contesté fournis dans le cadre de la vente au détail d'une part, et les produits jugés identiques à ceux du droit invoqué d'autre part, est caractérisé par un lien étroit, en ce sens que les produits sont indispensables ou, pour le moins importants, pour le déploiement desdits services, ces derniers étant précisément prestés lors de la vente desdits produits. Tel que jugé par la CJUE dans son arrêt *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, 7 juillet 2005, ECLI:EU:C:2005:425), l'objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, la Cour ayant par ailleurs relevé que ce commerce comprend, outre l'acte juridique de vente, toute l'activité déployée par l'opérateur en vue d'inciter à la conclusion d'un tel acte. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l'absence de ces derniers. [...] Il s'ensuit que, du fait que les services fournis dans le cadre du commerce de détail, qui ont pour objet des produits identiques à ceux visés par la marque antérieure, sont étroitement liés auxdits produits, le rapport existant entre ces services et ces produits est caractérisé par une complémentarité. Ainsi, lesdits services et produits présentent incontestablement des similitudes, eu égard au fait qu'ils sont complémentaires et que les premiers sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les seconds sont proposés à la vente (voir TPI, *The O Store*, T-116/06, 24 septembre 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

50. Il est à signaler que les produits *appareils de locomotion terrestres, ainsi que leurs pièces* auxquels se rapportent les services de vente au détail du signe contesté également, comprennent les *produits motocyclettes, pièces de motocycles* et *accessoires de motocyclettes* en classe 12 du droit invoqué. Par conséquent, il existe une complémentarité réciproque entre ces produits et services de sorte qu'ils sont également similaires dans un léger degré.

51. Il en est de même pour le service *rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits, à savoir appareils de locomotion terrestres, ainsi que leurs pièces, à l'exception de leur transport, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement* vu que ce service vise des produits qui sont identiques à ceux en classe 12 du droit invoqué.

52. Les autres produits auxquels se rapportent les services du signe contesté en classe 35 n'étant pas similaires aux produits du droit invoqué, il n'existe pas de complémentarité ni de similarité entre ces produits et services.

Classe 42

53. Les services d'analyse et de recherche du signe contesté ne sont pas indispensables pour les produits du droit invoqué ou inversement et ils ne sont dès lors pas similaires.

54. Les *services de conception de vêtements pour motocyclistes* du signe contesté sont importants pour les produits *vêtements de protection, vêtements réfléchissants* et *gants de protection contre les accidents* du droit invoqué. En effet, les qualités protectrices de ces produits exigent une conception spécialisée et ceci est également le cas pour la confection sur mesure de ces produits. Ces services et produits sont donc similaires.

Conclusion

55. Les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée sont en partie identiques, en partie similaires et en partie non similaires aux produits du droit invoqué.

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. 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). En l'espèce, il s'agit de produits destinés au grand public et pour lesquels il n'y a pas lieu de retenir un niveau d'attention plus élevé.

58. 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).

59. 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 (CJUE, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous déjà cités). Selon le défendeur, la large compréhension du sens des signes concernés a une conséquence immédiate sur la très faible distinctivité du droit invoqué pris dans son ensemble, voire l'absence de caractère distinctif intrinsèque de ce terme en relation avec les produits (voir point 18). L'Office est d'avis que le droit invoqué peut référer à certains produits dans le libellé, mais qu'il n'est pas descriptif pour ces produits.

60. Dans ce contexte il est utile de rappeler que, même si un caractère distinctif faible devait être reconnu au droit invoqué, le caractère distinctif n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (en ce sens CJUE, Kompressor, C-43/15, 8 November 2016, ECLI:EU:C:2016:837 et la jurisprudence citée).

61. L'opposant indique qu'il utilise ses marques depuis longtemps et de manière intensive (voir point 14). Au cas où il tenterait de démontrer que ses marques bénéficient d'une protection plus étendue, l'Office ne juge pas utile d'examiner cette affirmation, puisqu'une éventuelle protection étendue n'aura pas d'influence sur la décision à prendre.

62. La marque et le signe sont ressemblants sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les produits et services concernés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie non similaires. Pour ces motifs, et vu leur corrélation, l'Office est d'avis que le public pourrait croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

63. L'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion au regard des produits et service identiques et similaires.

IV. CONSÉQUENCE

64. L'opposition numéro 2011397 est partiellement justifiée.

65. Le dépôt Benelux 1317471 n'est pas enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 9 Vêtements de protection pour motocyclistes, lunettes de motocyclisme, casques de motocycliste.

Classe 35 Services de vente au détail de vêtements de protection pour motocyclistes, bottes de motocycliste, gants de motocycliste, appareils de locomotion terrestres, ainsi que leurs pièces ; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits, à savoir véhicules, appareils de locomotion terrestres, ainsi que leurs pièces, à l'exception de leur transport, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement.

Classe 42 Services de conception de vêtements pour motocyclistes.

66. Le dépôt Benelux 1317471 est enregistré pour les produits et services suivants, soit parce qu'ils sont jugés non similaires, soit parce que l'opposition n'était pas dirigée contre ceux-ci :

Classe 9 Programmes informatiques et logiciels, aussi téléchargeables ; Logiciels d'application (apps), aussi téléchargeables ; Logiciels informatiques pour systèmes de localisation mondiaux (GPS) pour usage dans le motocyclisme ; Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils électriques et électroniques pour la transmission de données à un logiciel d'application ; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'information ; Dispositifs mains-libre pour appareils électroniques.

Classe 35 Administration commerciale ; Services de secrétariat ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location en ligne de matériel publicitaire ; Services de vente au détail de programmes informatiques et logiciels, Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord], appareils électriques et électroniques pour la transmission de données à un logiciel d'application, programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'information, Dispositifs mains-libre pour appareils électroniques, vestes, vêtements de protection contre les intempéries, véhicules, appareils de locomotion aériens, maritimes, ainsi que leurs pièces ; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits, à savoir appareils de locomotion aériens, maritimes, ainsi que leurs pièces, à l'exception de leur transport, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement.

Classe 42 Services d'analyse et de recherche industrielles pour voyage par motocycle ; Recherche en matière de sécurité routière pour motocyclistes.

67. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.32, alinéa 3 RE.

La Haye, le 17 avril 2018

Willy Neys,
rapporteur

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman