

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2019172
du 27 juin 2024

Opposant : **ROYAL AUTOMOBILE CLUB OF BELGIUM, association sans but lucratif**
Boulevard de la Woluwe 46 b 4
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Belgique

Mandataire : **GEVERS**
De Kleetlaan 7 A (4de verdieping), Pegasus Park
1831 Diegem
Belgique

Marque invoquée : **Enregistrement Benelux 470626**

MARATHON DE LA ROUTE

contre

Défendeur : **Klrracing asbl**
Um Mehlbaam 10
9165 Merscheid
Luxembourg

Marque contestée : **Demande de marque Benelux 1490734**

Marathon Automobile de la route Klrracing

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 27 septembre 2023, le défendeur a introduit, pour distinguer des services en classe 41, la demande Benelux de la marque verbale « Marathon Automobile de la route Kl racing ». Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1490734 et a été publiée le 28 septembre 2023.
2. Le 23 octobre 2023, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement de marque Benelux 470626, de la marque verbale « MARATHON DE LA ROUTE », demandée le 27 décembre 1989 pour des services en classes 35 et 41 et dont l'enregistrement a été publié le 1^{er} juillet 1990.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de la marque invoquée.
4. L'opposition est dirigée contre tous les services de la marque contestée et est basée sur tous les services de la marque invoquée.
5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 24 octobre 2023. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI ») et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 19 mars 2024.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits en question.

A. Arguments de l'opposant

8. En premier lieu l'opposant indique qu'à l'origine, le « Marathon de la Route » était une course de plusieurs jours organisée sur route ouverte et, qu'étant devenue trop dangereuse pour être maintenue telle quelle (en raison des routes qui devenaient de plus en plus encombrées et des voitures participantes qui devenaient de plus en plus rapides), les organisateurs ont changé plusieurs fois d'itinéraire. Le « Marathon de la Route » fut alors organisé sur des parcours tels que Liège-Rome-Liège ou Liège-Sofia-Liège. L'opposant ajoute que plusieurs éditions de l'une ou l'autre formule de la course furent organisées dans les années nonante et de nouveau à partir de 2019, toujours sous le nom de « Marathon de la Route ».
9. Dans le cadre de la comparaison des signes, l'opposant affirme que la marque contestée est hautement similaire à la marque invoquée d'un point de vue visuel. Il observe que la marque contestée reprend entièrement la marque invoquée, en ajoutant simplement les termes « Automobile » et « Kl racing » (« Racing

» signifiant simplement « course » en anglais). L'opposant souligne que les termes communs sont placés dans le même ordre et à la même position, séparés uniquement par le terme « AUTOMOBILE ». Il souligne que les marques en cause sont des marques verbales non stylisées et que la similarité entre les marques doit être évaluée en considérant l'impression d'ensemble laissée par les marques ainsi que leurs éléments distinctifs et dominants. Selon l'opposant, les termes de la marque invoquée, « MARATHON DE LA ROUTE », sont originaux et portent un caractère distinctif moyen, véhiculant l'idée d'une course longue distance sur route pour véhicules automobiles. En ce qui concerne les termes ajoutés au sein de la marque contestée, l'opposant indique que le terme « Automobile » est banal, ne contribuant pas de manière imaginative au concept de course automobile déjà évoqué, et le terme « KLracing » est, bien que potentiellement arbitraire avec l'ajout des lettres « KL », faiblement ou moyennement distinctif, surtout pour un public ayant une connaissance basique de l'anglais. L'opposant conclut que la similarité visuelle entre les marques réside principalement dans les termes « MARATHON DE LA ROUTE », qu'il considère comme les éléments principalement distinctifs. L'opposant affirme que l'ajout de termes descriptifs comme « Automobile » et de termes faiblement distinctifs comme « KLracing » ne suffit pas à éliminer la similarité entre les marques. Il cite de nombreuses décisions similaires pour étayer son argumentation.

10. Phonétiquement, l'opposant observe que les deux marques en question sont composées de la même phrase, « MARATHON DE LA ROUTE », qui sera prononcée de la même manière, avec les mots apparaissant dans le même ordre sémantique. Cependant, l'opposant indique que l'ajout des termes « Automobile » et « KLracing » dans la marque contestée modifie le nombre et la séquence de syllabes ainsi que le rythme et la manière de prononcer les marques dans leur ensemble. L'opposant précise ensuite qu'il est généralement considéré que tous les éléments verbaux des marques doivent être pris en compte dans la comparaison phonétique, cependant, il est possible que le public pertinent omette certains mots ou lettres, surtout s'ils sont perçus comme moins proéminents ou purement descriptifs. Il ajoute que l'économie de la langue pourrait amener à l'omission de certains éléments, notamment dans le cas de marques très longues. Dans ce contexte, l'opposant suggère que le public pourrait omettre le mot « Automobile », jugé descriptif et redondant, ainsi que le terme « KLracing », par souci d'économie de langage, étant donné que le signe est déjà très long. L'opposant s'appuie sur des exemples (réseaux sociaux) afin de démontrer que des raccourcis sont probables, renforçant cette analyse. En considérant ces éléments, l'opposant estime que les marques demeurent sensiblement similaires sur le plan phonétique, avec un degré de similitude au moins moyen, voire élevé.

11. Conceptuellement, l'opposant affirme que les deux marques font référence au même concept : celui d'une course longue distance sur route impliquant des véhicules automobiles. L'ajout du terme « Automobile » renforce cette référence dans la marque contestée, tandis que « KLracing », en dépit de ses lettres ajoutées, ne différencie pas les marques sur le plan conceptuel, car il évoque également le concept de course. Ainsi, l'opposant considère les marques comme identiques.

13. Dans le cadre de la comparaison des services, l'opposant soutient que les services d'organisation de manifestations sportives, éducatives, culturelles et de divertissement sont identiques ou similaires aux services d'éducation, de divertissement et de sport, ainsi qu'aux services de réservation de billets pour ces activités et événements, car ils visent le même public et poursuivent le même objectif de fournir des services dans les domaines du divertissement, de l'éducation ou du sport. De même, l'opposant indique que les services d'organisation de manifestations à buts commerciaux ou de publicité sont similaires aux services de réservation de billets, car ces derniers sont accessoires aux premiers et visent la même finalité, à savoir la provision de services de divertissement, éducatifs ou sportifs. L'opposant souligne également que les services d'édition, d'établissement de rapports et de rédaction de textes sont au moins partiellement similaires aux

services d'organisation de manifestations à buts commerciaux ou de publicité et d'organisation de manifestations sportives, éducatives, culturelles et de divertissement, car ils peuvent être fournis dans un même contexte, comme celui des événements sportifs ou de divertissement, et poursuivre une finalité commune, à savoir la publication de rapports ou de textes en lien avec les événements désignés par la marque contestée.

15. L'opposant souligne que le risque de confusion entre les marques en cause est déterminé par l'impression globale laissée sur le public cible. Ce public est défini comme le consommateur moyen du Benelux, raisonnablement informé, attentif et diligent. Il est peu enclin à comparer directement les marques et se fie à une image imparfaite laissée par les marques en question. Ainsi, selon l'opposant, même de légères différences, comme l'ajout de termes tels que « Automobile » ou « KLracing », ne suffisent pas à créer une impression globalement différente. L'opposant fait valoir que le haut degré de similarité entre les marques peut compenser le degré moyen de similarité entre les services couverts. Par exemple, bien que certains services puissent être seulement partiellement similaires, voire complémentaires, cette similarité accrue entre les marques augmente le risque de confusion. Pour illustrer son argumentation, l'opposant utilise l'exemple hypothétique de deux événements au Benelux : un marathon automobile nommé « Marathon de la Route » et un autre événement appelé « Marathon Automobile de la Route KLracing ». Dans ce scénario, le consommateur moyen pourrait raisonnablement croire qu'il s'agit soit du même événement, soit d'événements liés organisés par la même entité. L'opposant présente également des exemples concrets, tels que des affiches, des publications sur les réseaux sociaux et des publicités télévisées, pour illustrer le risque de confusion.

16. En conclusion, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion manifeste entre les marques en raison du haut degré de similarité entre elles et des divers degrés de similarité entre les services couverts. Par conséquent, il demande à l'Office de rejeter la demande d'enregistrement de la marque contestée et de retenir l'opposition dans son intégralité, tout en condamnant le défendeur aux dépens de la procédure d'opposition.

B. Réaction du défendeur

17. Le défendeur explique que KLracing était une entreprise fondée dans les années 1990 par Nicolas Koob et John Lagodny, où « K » représente Koob et « L » représente Lagodny, spécialisée dans l'achat et la revente de voitures de course. Afin de perpétuer le souvenir de ces deux anciens coureurs, la KL-racing asbl a été créée, et leur histoire est présentée sur le site Facebook de l'entreprise à travers des photos et des reportages fournis par Koob et Lagodny.

18. En ce qui concerne l'utilisation du terme « Marathon de la route », le défendeur souligne que cette expression était déjà associée à des événements automobiles bien avant le dépôt de la marque invoquée. Il cite l'exemple de la participation de Nicolas Koob à cette course avec sa DKW en 1961, à une époque où l'événement était connu sous le nom de « Liège-Sophia-Liège ». De plus, il fait remarquer que le terme « marathon » associé à la route est couramment utilisé dans diverses disciplines sportives, telles que les courses cyclistes ou pédestres.

19. Le défendeur communique également des informations sur l'histoire du marathon en tant qu'épreuve sportive individuelle de course à pied, créée lors des Jeux olympiques d'Athènes de 1896. Il mentionne les marathons les plus prestigieux, tels que ceux des Jeux olympiques d'été, des Championnats du monde d'athlétisme et des World Marathon Majors.

20. Concernant l'ajout des termes « Automobile » et « KLracing » à la marque contestée, le défendeur explique que cela vise à clarifier que l'événement est une course automobile organisée par KLracing. Ainsi, il affirme que ces ajouts permettent de distinguer clairement les événements organisés par KLracing de toute autre manifestation portant un nom similaire. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur considère qu'il ne peut y avoir de confusion entre les marques.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion

21. Conformément à l'article 2.14, CBPI, le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, former une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, CBPI.

22. L'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : *"Une marque n'est pas enregistrée si une opposition est formée contre elle [...] si : [...] elle est identique ou similaire à une marque antérieure et se rapporte à des produits ou services identiques ou similaires et il existe donc un risque de confusion dans l'esprit du public, même si cette confusion est causée par l'association avec la marque antérieure"*.¹

23. Un risque de confusion au sens de cette disposition existe si le public peut croire que les produits ou services désignés par cette marque et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées.²

24. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE »), l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, notamment le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services concernés, le degré de notoriété de la marque antérieure et le degré de distinctivité - inhérent ou acquis par l'usage - de la marque antérieure.³

Comparaison des services

25. 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.⁴

26. Lorsque l'on compare les services sur lesquels l'opposition est basée aux services contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les services tels que formulés au registre et ceux repris dans la demande de marque.⁵

¹ L'art. 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI met en œuvre l'art. 5, paragraphe 1 sous b Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Une disposition comparable figure à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

² CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).

³ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

⁴ CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

⁵ TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).

27. Les services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 35 Organisation de manifestations à buts commerciaux ou de publicité en rapport avec l'automobile.	
Cl 41 Organisation de manifestations sportives, éducatives, culturels et de divertissement en rapport avec l'automobile.	Cl 41 Édition, établissement de rapports et rédaction de textes; Éducation, loisirs et sports; Services d'éducation, de divertissement et de sport; Services de réservation et de pré-réservation de billets concernant les activités et les événements dans les domaines de l'éducation, du divertissement et des sports; Traduction et interprétation.

28. Le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1^{er}, CBPI implique notamment que l'examen de l'opposition est limité aux arguments, faits et preuves, avancés par les parties.⁶

29. L'opposant fait valoir que tous les services de la marque contestée sont en partie identiques et en partie similaires aux services couverts en classes 35 et 41 par la marque invoquée (voir point 13). Compte tenu de ce qui précède et étant donné que le défendeur n'a pas contesté les arguments de l'opposant, la similitude des services concernés est donc manifestement *in confesso*, de sorte que l'Office n'a pas besoin de procéder à un examen plus approfondi.

Comparaison des signes

30. Afin d'évaluer le degré de similitude entre les signes, il faut déterminer leur similitude visuelle, auditive et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l'impression générale créée par ces signes. La perception des signes par le consommateur moyen joue un rôle décisif dans l'évaluation. Le consommateur moyen perçoit généralement un signe comme un tout et ne prête pas attention à ses différents détails.⁷

31. Si la comparaison doit se fonder sur l'impression globale produite par les signes dans l'esprit du public pertinent, elle doit néanmoins être effectuée à la lumière des qualités intrinsèques des signes en cause.⁸ L'impression générale créée par un signe composé sur le public concerné peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Pour apprécier si tel est le cas, il convient notamment de tenir compte des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant avec les qualités des autres éléments. En outre, on peut examiner la relation entre les divers éléments de la configuration du signe composé.⁹

⁶ Cour de justice Benelux (ci-après « CJB ») (Deuxième Chambre) 18 octobre 2022, C 2021/13/7, point 16 (Sitel).

⁷ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

⁸ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

⁹ TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) et 13 décembre 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).

32. En résumé, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, l'appréciation de la similitude des signes doit se fonder sur l'impression d'ensemble donnée par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs composantes distinctives et dominantes.

33. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
MARATHON DE LA ROUTE	Marathon Automobile de la route KLracing

Comparaison conceptuelle

34. La marque invoquée est une marque verbale composée des mots « MARATHON DE LA ROUTE ».

35. La marque contestée est également une marque verbale composée des mots « Marathon Automobile de la route KLracing ».

36. L'Office rappelle que le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci.¹⁰

37. Comme le souligne le défendeur (voir point 18), le terme « marathon »¹¹ ne renvoie pas uniquement à la course à pied mais à tout types d'épreuves d'endurance, y compris automobile. Ainsi, l'expression « marathon de la route », qui constitue l'intégralité de la marque invoquée et qui est reprise dans la marque contestée, désigne une épreuve d'endurance effectuée sur la route. L'adjectif « Automobile »¹² présent dans la marque contestée se rapporte aux véhicules terrestres à moteur, généralement à quatre roues. Bien que le consommateur, lorsqu'il perçoit un signe verbal, le décompose en éléments verbaux qui lui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît¹³, l'Office considère que le terme « KLracing », pris dans son ensemble, n'a aucune signification et constitue donc un élément distinctif de la marque contestée.

38. Compte tenu de ce qui précède, l'Office établit que les marques en cause sont conceptuellement similaires dans la mesure où elles partagent la signification liée à la phrase « marathon de la route » et font globalement référence à une épreuve de sport.

Comparaison visuelle

39. Selon une jurisprudence constante, dans le cas de marques purement verbales, les longueurs des marques, les lettres qui les constituent et l'ordre dans lequel ces lettres sont placées sont des facteurs à

¹⁰ TUE 3 juillet 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, point 53 (Budmen).

¹¹ Définition de MARATHON tirée du dictionnaire français en ligne Larousse (voir <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/marathon/49344>), du dictionnaire anglais en ligne Collins (voir <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marathon>) et du dictionnaire néerlandais en ligne Van Dale (voir <https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/marathon>).

¹² Définition tirée du dictionnaire en ligne LeRobert, voir <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/automobile>.

¹³ TUE 6 octobre 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292, point 51 (Vitakraft).

prendre en considération dans la comparaison des signes.¹⁴ L'Office rappelle qu'en ce qui concerne la comparaison visuelle, le consommateur attribuera plus d'attention à la première partie d'une marque.¹⁵

40. Les marques partagent des similitudes quant aux mots « marathon de la route ». Cependant, la marque invoquée est composée de 17 lettres réparties en 4 mots, tandis que la marque contestée comprend 35 lettres réparties en 6 mots, ce qui leur confère une structure et une longueur différentes. De plus, les marques se distinguent par l'ajout de l'élément distinctif « KLracing » placé à la fin de la marque contestée.

41. Par conséquent, les marques sont visuellement similaires à un faible degré.

Comparaison phonétique

42. L'Office rappelle qu'en ce qui concerne la comparaison phonétique, le consommateur attribuera également plus d'attention à la première partie d'une marque.¹⁶

43. Les marques coïncident phonétiquement dans leurs éléments communs « marathon de la route ». Toutefois, la marque invoquée est composée de 17 lettres réparties en 4 mots, alors que la marque contestée comprend 35 lettres réparties en 6 mots. Cette différence de structure et de longueur affecte leur perception globale. En outre, la marque contestée inclut le terme additionnel « AUTOMOBILE », qui se situe au milieu, et le terme distinctif « KLRACING » à la fin, ce qui crée une distinction phonétique notable entre les deux marques.

44. Par conséquent, les marques en cause sont phonétiquement similaires à un faible degré.

Conclusion

45. Les marques en cause présentent des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles à divers degrés. Toutefois, l'Office souligne que ces similitudes résultent uniquement des éléments non distinctifs des marques.

Appréciation globale

46. Aux fins de l'appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance 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. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.¹⁷ En l'espèce, les services en cause visent le grand public. L'Office retient donc un niveau d'attention moyen du public pertinent.

47. 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

¹⁴ Tribunal UE 29 février 2012, T-525/10, ECLI:EU:T:2012:96, point 41 (Servo Suo)

¹⁵ TUE 17 mars 2004, T-183/02, point 83 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

¹⁶ TUE 17 mars 2004, T-183/02, point 83 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

¹⁷ CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.¹⁸ Dans le cas présent, l'Office est d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif intrinsèquement faible, étant donné qu'elle peut évoquer une des caractéristiques des services concernés. Il importe de souligner que dans le contexte de l'appréciation d'un risque de confusion, suite à une jurisprudence européenne établie, la distinctivité d'une marque ne constitue 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 visés¹⁹.

48. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, 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 signes, et inversement.²⁰

49. Les marques sont visuellement et phonétiquement à un faible degré, et partagent une certaine similarité conceptuelle. L'Office considère que la différence de longueur entre les signes en cause et la présence de l'élément distinctif, à savoir KLracing, au sein de la marque contestée ne passeront pas inaperçues et permettent d'écarter le risque de confusion entre les marques en cause. Au regard du caractère distinctif faible de la marque invoquée, l'Office établit que les signes sont suffisamment éloignés les uns des autres pour que les consommateurs concernés, avec un degré d'attention moyen, ne les confondent pas, même pour des services identiques ou très similaires.

B. Autres facteurs

50. Dans son argumentation, le défendeur se réfère à l'usage effectif des marques. Toutefois, l'usage effectif des marques en cause ne saurait être pris en compte dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que la comparaison des marques est effectuée uniquement sur la base des données du registre ou, le cas échéant, sur la base de la preuve de l'usage (article 2.16bis CBPI) ce qui n'est pas applicable en l'espèce puisqu'une telle preuve n'a pas été demandée. Des questions telles que l'historique des parties, ne jouent donc aucun rôle dans le cadre d'une opposition.²¹

51. En ce qui concerne le renvoi de l'opposant à des décisions qu'il considère similaires à la présente affaire (voir point 9), l'Office rappelle qu'il prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement et que, ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne lient l'Office.

C. Conclusion

52. Vu ce qui précède, l'Office conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCES

53. L'opposition portant le numéro 2019172 n'est pas justifiée.

¹⁸ CJEU 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

¹⁹ TUE 13 décembre 2007, T-134/06, ECLI:EU:T:2007:387, point 70 (Pages Jaunes) et CJUE 8 novembre 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, point 63 et la jurisprudence citée (Kompressor).

²⁰ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

²¹ CJUE 15 mars 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, point 59 (Quantum).

54. La demande de marque Benelux numéro 1490734 est enregistrée.

55. L'opposition étant justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI joint à la règle 1.28, alinéa 3, RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 27 juin 2024.



Flavie Rougier
rapporteur

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman