

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2020/15/8

ARRET

En cause :

Drelin

Contre:

Gilmar SPA

Langue de la procédure : le français

ARREST

Inzake:

Drelin

Tegen:

Gilmar SPA

Procestaal: Frans

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

DEUXIEME CHAMBRE
C 2020/15/8

ARRET du 7 mars2022

Dans l'affaire C 2020/15

En cause :

Drelin and Co Limited, société de droit de Hong Kong, dont le siège social est Block B, Tonic Industrial Centre, 19 Lam Ing Street, Kowloom Bay, Kowloom B2, 5/F, Hong Kong, Chine ;

requérante

dénommée ci-après : Drelin

représentée par Me Emmanuel Cornu, avocat dont le cabinet est établi à Bruxelles,

Contre :

Gilmar SPA, société de droit italien, dont le siège est Via Malpasso 723/725, 47842 S. Giovanni in Marignano, Italie ;

défenderesse

dénommée ci-après : Gilmar

représentée par Me Olivier Vrins et Me Manon Verbeeren, avocats dont le cabinet est établi à Bruxelles;

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

Le recours est dirigé contre la décision du 17 juillet 2020 de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé l'Office) dans le cadre de l'opposition formée par Gilmar contre Drelin, le 20 juillet 2018.

Il est formé par une requête accompagnée d'annexes, déposée par Drelin au greffe de la Cour de

Justice Benelux - ci-après dénommée la Cour - , le 16 septembre 2020, sur pied de l'article 1.15*bis* de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après la CBPI). Il est dirigé contre Gilmar.

Gilmar a présenté un mémoire en défense, le 9 décembre 2020, et un « mémoire en défense ampliatif et de synthèse », le 12 mars 2021.

Drelin a déposé une réplique, le 28 janvier 2021.

En application des articles 1.30 et 1.51, alinéa 1^{er} du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux et à la demande de Drelin, la procédure orale a été admise et les parties représentées par les avocats susmentionnés ont été entendues, le 21 juin 2021.

La langue de la procédure est le français.

Les faits et antécédents de la procédure

1. Des pièces de la procédure, il ressort que :

Le 3 mai 2018, Drelin dépose auprès de l'Office la marque verbale/figurative :



sous le n°1374669 - ci-après dénommé le signe - pour des produits en classe 18 : « suitcases ; travel articles » [valises ; articles de voyage].

Le dépôt de cette demande de marque est publié le 23 mai 2018.

2. Le 20 juillet 2018, Gilmar forme opposition contre la demande d'enregistrement Benelux pour tous les produits visés dans la demande d'enregistrement.

L'opposition est formée sur le droit antérieur suivant : la marque verbale/figurative de l'Union

européenne **ICE**, déposée le 6 juin 2012 auprès de l'EUIPO et enregistrée le 9 juin 2017 sous le n°10941615, pour des produits et services en classes 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 35 et notamment des « Trunks and travelling bags » [malles et sacs de voyages] en classe 18, ci-après dénommée la marque.

L'opposition est fondée sur les articles 2.14. alinéa 2, sous a) et 2.2*ter*, 1 sous b) de la CBPI.

3. Le 17 juillet 2020, l'Office rend la décision attaquée (n°2014312) ; la langue de cette procédure est l'anglais. L'Office décide que l'opposition est justifiée et que la demande Benelux n°1374669 ne sera pas enregistré.

4. Le 16 septembre 2020, Drelin introduit le présent recours contre la décision du 17 juillet 2020. Il est recevable.

5. Drelin critique l'analyse du risque de confusion opérée par l'Office et demande à la Cour de :

- dire son recours en annulation recevable et fondé ;
- annuler la décision de l'Office n°2014312 du 17 juillet 2020 et ordonner le rejet de l'opposition



introduite par l'opposante contre la demande de marque n°1374669 :

- ordonner à l'Office de procéder à l'enregistrement au Benelux, pour l'ensemble des produits désignés, de la marque déposée sous le n°1374669 ;
- condamner Gilmar à payer les frais de la procédure d'opposition devant l'Office ainsi que devant la Cour et condamner l'opposante à lui payer une indemnité conformément à l'article 4.9.c) du règlement de procédure de la Cour.

6. Gilmar conclut au rejet de la requête de Drelin et sollicite sa condamnation aux frais et dépens de l'opposition et du présent recours.

Appréciation de la Cour

1. Sur la procédure

7. Drelin sollicite l'écartement des débats du « mémoire en défense ampliatif et de synthèse » déposé le 12 mars 2021 par Gilmar et du dossier de pièces additionnelles l'accompagnant aux motifs que :

- ce mémoire ne constitue pas une « duplique » au sens de l'article 4.6 du règlement de procédure à défaut de se limiter à une réplique sur des points précis à l'argumentation contenue dans sa propre réplique ;
- il contient des moyens nouveaux et, à tout le moins, le développement de moyens précédemment simplement esquissés ;
- il indique qu'il « remplace le mémoire en défense du 10 décembre 2020 », ce qui n'est pas prévu par le règlement de procédure ;
- le dossier de pièces contient de nombreuses nouvelles pièces qui existaient à l'époque de dépôt du mémoire en défense du 10 décembre 2020.

8. Outre qu'une telle sanction n'est pas expressément prévue par le règlement de procédure, celui-ci ne précise pas le contenu de la « réplique » et de la « duplique » visées à son article 4.6.

Il autorise par ailleurs les parties, en son article 4.7, à encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l'appui de leur argumentation.

Dès lors qu'en l'occurrence, le « mémoire en défense ampliatif et de synthèse » de Gilmar ne modifie pas les faits et les fondements juridiques sur lesquels sa réponse aux moyens invoqués dans la requête s'appuie, qu'il ne contient pas de fondement nouveau par rapport à ceux développés dans la procédure d'opposition devant l'Office, que l'ensemble de ces documents ont été portés à la connaissance de Drelin et que cette dernière a pu faire valoir dans le cadre de la phase orale de la procédure ses réponses auxdits mémoire et pièces additionnelles, une atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense ne peut être retenue. La sanction sollicitée ne se justifie pas.

2. Sur le fond

9. L'article 2.2ter, §1^{er} de la CBPI dispose que :

« 1. Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle: (...) b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

10. Drelin conteste les conclusions de l'Office en ce qu'il a considéré que le degré d'attention du public pertinent – à savoir le public en général - est normal. Selon la requérante, celui-ci doit être considéré comme élevé ou, à tout le moins, supérieur à la moyenne. L'analogie cherchée par Drelin avec la jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne relative aux sacs à dos de randonnée (TUE, 15 novembre 2011, Vaclav Hrbek/EUIPO, T-434/10, points 30 et 31) ne peut toutefois être suivie ; s'agissant, en l'espèce, de valises, articles de voyage, malles et sacs de voyages, le public pertinent n'a pas les mêmes exigences que pour des sacs à dos de randonnée dont il est attendu qu'ils présentent des qualités techniques particulières sur les plans de la performance, du confort, voire de la résistance à des conditions climatiques spécifiques. L'affirmation selon laquelle les valises seraient des produits plus onéreux et moins souvent achetés que d'autres produits de consommation courante n'est pas davantage relevante ; les valises sont disponibles dans toutes les gammes de prix et se retrouvent également dans les rayons des grandes surfaces ; aucune conclusion ne peut davantage être tirée de l'existence de sites internet de comparaison de différents types de valises, l'existence de tels sites de comparaison étant commune à de nombreux autres produits. La Cour n'a pas de motif de se départir de l'avis de l'Office sur ce point.

11. L'Office a considéré que « les valises de la partie défenderesse sont fortement similaires aux produits malles et sacs de voyage de la partie opposante » et que « les articles de voyage de la partie défenderesse sont identiques aux sacs de voyage de la partie opposante ». Il en a conclu que « les produits de la partie défenderesse sont soit identiques, soit fortement similaires aux produits de la partie opposante ». Drelin ne conteste pas les conclusions de l'Office sur ce point.

12. S'agissant de comparer le signe et la marque, Drelin conteste les conclusions de l'Office. Selon la requérante, ceux-ci présentent des éléments de différenciation tant sur le plan visuel que phonétique et renvoient à des concepts différents.

Qu'il s'agisse de la marque ou du signe, le consommateur moyen - qui n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire et perçoit en principe une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails - sera amené à garder en mémoire une image (non parfaite) dominée sur le plan visuel par l'élément verbal « ice » - reproduit en caractères gras et en lettres noires - que la marque et le signe ont en commun, et écrit dans des polices de caractères à tout le moins similaires. Eu égard à la nature des produits pour lesquels la marque est enregistrée et le signe déposé, cet élément verbal « ice » est distinctif ; dans le signe, il est également saillant, apparaissant en premier et dans une taille plus grande que l'élément verbal « watch », certes également distinctif mais de plus petite taille, positionné en dessous du terme « ice » et séparé par une ligne horizontale qui accentue son caractère secondaire tout en soulignant le mot d'attaque « ice ». Compte tenu de la configuration du signe, les éléments verbaux « ice » et « watch » du signe ne forment pas un ensemble et sont clairement dissociés ; il ne peut cependant être affirmé que l'élément verbal « watch » sera négligé et ce, à l'inverse de l'élément graphique remplaçant le point du « i » dans le signe qui, outre son absence de signification immédiate, apparaît comme purement décoratif. Si sur le plan visuel, la marque et le

signe se différencie par la présence dans le signe de la ligne horizontale, de l'élément verbal « watch » et l'élément graphique remplaçant le point du « i », il demeure dans le cadre d'une appréciation globale que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée et dans une police de caractères à tout le moins similaire, ce qui est de nature à créer une certaine ressemblance visuelle.

Sur le plan phonétique, la marque et le premier mot du signe sont identiques et seront prononcés de la même manière ; la marque et le signe diffèrent par contre dans le rythme, la marque étant composée d'une syllabe et le signe de deux. Le consommateur moyen attachant généralement plus d'importance à la première partie d'une marque ou d'un signe, qui est identique en l'espèce, la Cour partage l'avis de l'Office selon lequel ils sont similaires dans une certaine mesure.

Sur le plan conceptuel, le terme « ice » - commun à la marque et au signe - sera compris par le public pertinent, qui a une connaissance de base de la langue anglaise, comme se rapportant au mot anglais « eau gelée » ou « glace ». Les termes « ice » et « watch » du signe n'étant pas accolés mais visuellement présentés comme dissociés, l'affirmation de Drelin selon laquelle ils seraient compris comme un nom de fantaisie dépourvu de toute signification réelle ne peut être accueillie. Si les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes auditives et visuelles entre eux, pour autant qu'au moins l'un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement, il n'est pas établi en l'espèce que les termes « ice watch » vantés par Drelin comme faisant référence à une marque détenue par un tiers apposée sur des montres et sur laquelle la requérante ne justifie du reste pas du moindre droit, seraient dotés pour le public pertinent, à l'instar des signes verbaux « Picasso », « Obelix » ou encore « Messi » (cf. CJUE, 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C-361/04 P, point 20 ; 18 décembre 2008, Editions Albert René Sàrl/OHMI/Orange, C/16/06P ; TUE, 26 avril 2018, Lionel Andrés Messi Cucittini/OHMI/J-M.-E.V. e hijos SRL, T-554/14) d'un contenu sémantique clair et déterminé en sorte que ce public est susceptible de le saisir immédiatement. Dans l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion, la renommée éventuelle du signe n'est de même pas un critère pertinent puisque l'objectif poursuivi est de fournir une protection adéquate au titulaire de droits antérieurs contre des demandes postérieures de marques identique ou similaires. L'argumentation de la requérante basée sur la théorie de la neutralisation et celle tirée de la prétendue notoriété de la marque demandée ne sont dès lors pas pertinentes. La Cour partage l'avis de l'Office selon lequel la marque et le signe sont similaires sur le plan conceptuel.

13. L'Office a jugé que la marque possédait intrinsèquement un caractère distinctif normal et n'était pas descriptive, puisqu'elle ne décrivait aucune caractéristique des produits pour lesquels elle était enregistrée. Gilmar souscrit à ce constat. Drelin objecte qu'il existe de nombreuses marques de l'Union européenne reprenant l'élément « ice » et désignant des produits de la classe 18 ; des pièces versées à son dossier par Drelin, il ne peut cependant être retenu que le public pertinent se serait familiarisé avec ces marques au point que l'élément « ice » aurait vu son caractère distinctif affaibli. La Cour suit dès lors également l'Office sur ce point.

14. Le risque de confusion au sens de l'article 2.2ter, §1^{er} de la CBPI s'entend en droit comme « le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement » (cf. C.J.C.E., 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 16 ; 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29 ; 22 juin 1999, Lloyd Shuhfabrik Meyer, C-342/97, point 17).

En l'occurrence, l'identité ou la similitude des produits en cause est établie.

L'appréciation globale sur le plan des ressemblances de la marque et du signe mène à la conclusion qu'ils présentent une certaine similitude sur les plans auditif, visuel et conceptuel, en ce qu'ils

partagent l'élément « ice », qui est chaque fois reconnaissable à l'œil et à l'oreille et s'y prononce de la même façon. Dans la marque et le signe en litige, l'élément « ice » a la même portée sémantique. La marque et le signe en litige présentent donc un élément de similitude aux trois plans et les similitudes sont largement plus importantes que les différences.

Tenant également compte de ce que la marque présente un degré moyen de caractère distinctif et que le public pertinent fait preuve d'un niveau d'attention moyen et garde en mémoire une image imparfaite des marques en conflit, la Cour considère que c'est à bon droit que l'Office a conclu qu'il existait un risque que le public pertinent puisse croire que les produits revêtus des marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, le plus faible degré de similitude entre la marque et le signe en litige étant compensé par l'identité et la similitude des produits en cause.

Le risque de confusion est établi.

Les dépens

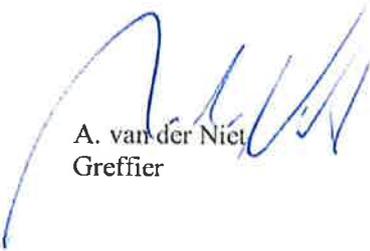
15. Drelin, en tant que partie succombante, est condamnée aux dépens du recours. Aucun droit de greffe n'ayant été perçu dans la présente affaire, les frais seront fixés sur la base des taux de liquidation qui ont été déterminés, comme il est indiqué à l'article 4.9, sous c, du Règlement de procédure de la Cour.

Par ces motifs

la Cour de Justice Benelux, deuxième chambre,

- rejette le recours de Drelin and Co Limited ;
- condamne Drelin and Co Limited aux dépens du recours, fixés à ce jour pour la Gilmar SPA à 1.800,- euro

Le présent arrêt a été rendu par M.-Fr. Carlier, A.D. Kiers-Becking et N. Hilgert; il a été prononcé à l'audience publique du 7 mars 2022 par M.-Fr. Carlier, président de la chambre, en présence de A. van der Niet, greffier.



A. van der Niet
Greffier



M.-Fr. Carlier
Président