

# 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*

COPIE CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL  
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCRIFT  
BRUXELLES, le 7.03.2022  
BRUSSEL,  
De griffier van het Benelux-Gerechtshof  
Le greffier de la Cour Justice Benelux



A. van der Niet

#### GRIFFIE

Regentschapsstraat 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. (0) 2.519.38.61  
[curia@benelux.be](mailto:curia@benelux.be)

[www.courbeneluxhof.be](http://www.courbeneluxhof.be)

#### GREFFE

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

**COUR DE JUSTICE**  
**BENELUX**  
**GERECHTSHOF**

**TWEEDE KAMER**  
**C 2020/15/8**

**ARREST van 7 maart 2022**

**In de zaak C 2020/15**

Inzake:

Drelin and Co Limited, vennootschap naar Hongkongs recht, gevestigd Block B, Tonic Industrial Centre, Lam Hing Street 19, Kowloon Bay, Kowloon B2, 5/F, Hongkong, China;

verzoekster

hierna genoemd: Drelin

vertegenwoordigd door mr. Emmanuel Cornu, advocaat met kantoor te Brussel,

Tegen:

Gilmar SPA, vennootschap naar Italiaans recht, gevestigd Via Malpasso 723/725, 47842 S. Giovanni in Marignano, Italië;

verweerster

hierna genoemd: Gilmar

vertegenwoordigd door mr. Olivier Vrins en mr. Manon Verbeeren, advocaten met kantoor te Brussel;

**Procedure voor het Benelux-Gerechtshof**

Het beroep is gericht tegen de beslissing van 17 juli 2020 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna genoemd: het Bureau) in het kader van de oppositie die Gilmar op 20 juli 2018 tegen Drelin heeft ingesteld.

Dat beroep is ingesteld met een verzoekschrift met bijlagen dat Drelin op 16 september 2020 ter griffie

Justice Benelux - ci-après dénommée la Cour - , le 16 septembre 2020, sur pied de l'article 1.15bis 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<sup>er</sup> 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 2.2ter, 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.

van het Benelux-Gerechtshof – hierna genoemd: het Hof – heeft ingediend op grond van artikel 1.15bis van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna genoemd: het BVIE). Het is ingesteld tegen Gilmar.

Gilmar heeft op 9 december 2020 een verweerschrift en op 12 maart 2021 een “aanvullend en syntheseverweerschrift” ingediend.

Drelin heeft op 28 januari 2021 een repliek ingediend.

Met toepassing van de artikelen 1.30 en 1.51, lid 1, van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof en op verzoek van Drelin werd de mondelinge behandeling toegestaan en de door bovengenoemde advocaten vertegenwoordigde partijen werden op 21 juni 2021 gehoord.

De procestaal is het Frans.

### **Feiten en voorafgaande procedure**

1. Uit de processtukken blijkt het volgende:

Op 3 mei 2018 deponeert Drelin bij het Bureau het woord-/beeldmerk:



onder nummer 1374669 – hierna genoemd: het teken – voor waren in klasse 18: “suitcases; travel articles” [koffers; reisbenodigdheden].

Het depot van deze merkaanvraag wordt op 23 mei 2018 gepubliceerd.

2. Op 20 juli 2018 stelt Gilmar oppositie in tegen de Benelux-inschrijvingsaanvraag voor alle in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren.

De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere recht: het Unie woord-/beeldmerk



, ingediend op 6 juni 2012 bij het EUIPO en ingeschreven op 9 juni 2017 onder nr. 10941615, voor waren en diensten in de klassen 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 en 35 en met name “Trunks and travelling bags” [reiskoffers en reistassen] in klasse 18, - hierna genoemd: het merk -.

De oppositie steunt op de artikelen 2.14, lid 2, sub a, en 2.2ter, lid 1, sub b, van het BVIE.

3. Op 17 juli 2020 neemt het Bureau de bestreden beslissing (nr. 2014312); de proceduretaal is het Engels. Het Bureau beslist dat de oppositie wordt toegewezen en dat de Benelux-aanvraag met nummer 1374669 niet wordt ingeschreven.

4. Op 16 september 2020 stelt Drelin onderhavig beroep in tegen de beslissing van 17 juli 2020. Het beroep is ontvankelijk.

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.

5. Drelin levert kritiek op de analyse van het Bureau omtrent het verwarringsgevaar en verzoekt het Hof:

- haar beroep tot vernietiging ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- beslissing nr. 2014312 van het Bureau van 17 juli 2020 te vernietigen en te bevelen dat de door



opposante ingestelde oppositie tegen de merkaanvraag met nummer 1374669: wordt afgewezen;

- het Bureau te bevelen het onder nr. 1374669 gedeponeerde merk voor alle aangeduide waren in de Benelux in te schrijven;
- Gilmar te verwijzen in de kosten van de oppositieprocedure voor het Bureau, alsook voor het Hof en opposante te veroordelen tot betaling aan haar van een vergoeding overeenkomstig artikel 4.9.c) van het Reglement op de procesvoering van het Hof.

6. Gilmar concludeert tot afwijzing van het verzoek van Drelin en verzoekt om haar veroordeling in de kosten van de oppositie en van onderhavig beroep.

### **Beoordeling door het Hof**

#### 1. Ten aanzien van de procedure

7. Drelin verzoekt het door Gilmar op 12 maart 2021 ingediende “aanvullend en syntheseverweerschrift” en het daarbij gevoegde dossier met aanvullende stukken uit de debatten te weren omdat:

- dit verweerschrift geen “dupliek” is in de zin van artikel 4.6 van het Reglement op de procesvoering, nu daarin niet louter op specifieke punten wordt geantwoord op de stellingen in haar eigen repliek;
- daarin nieuwe middelen zijn opgenomen of althans middelen zijn uiteengezet die eerder enkel werden geschetst;
- daarin is aangegeven dat dit “vervanging in[houdt] van het verweerschrift van 10 december 2020”, hetgeen niet is vervat in het Reglement op de procesvoering;
- het dossier met stukken vele nieuwe stukken bevat die reeds bestonden toen het verweerschrift van 10 december 2020 werd ingediend.

8. Afgezien van het feit dat het Reglement op de procesvoering niet uitdrukkelijk in een dergelijke sanctie voorziet, geeft het niet aan wat de inhoud moet zijn van de in artikel 4.6 bedoelde “repliek” en “dupliek”.

Voorts biedt artikel 4.7 van genoemd Reglement partijen de mogelijkheid bij de repliek en bij de dupliek nog bewijsstukken over te leggen of aan te bieden om hun stellingen nader te bewijzen.

Aangezien het “aanvullend en syntheseverweerschrift” van Gilmar in casu geen wijziging aanbrengt in de feiten en de rechtsgronden waarop haar verweer op de in het verzoekschrift aangevoerde middelen is gebaseerd, het geen nieuwe gronden bevat ten opzichte van die welke in de oppositieprocedure voor het Bureau werden uiteengezet, al deze stukken ter kennis van Drelin zijn gebracht en Drelin tijdens de mondelinge behandeling haar antwoorden op genoemd verweerschrift en genoemde aanvullende stukken kenbaar heeft kunnen maken, kan geen schending van het beginsel van hoor en wederhoor of van de rechten van de verdediging worden vastgesteld. De gevraagde sanctie is niet te rechtvaardigen.

## 2. Sur le fond

9. L'article 2.2<sup>ter</sup>, §1<sup>er</sup> 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 pertinente ; 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



## 2. Ten gronde

9. Artikel 2.2ter, lid 1, van het BVIE luidt als volgt:

*“1. Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk”.*

10. Drelin betwist de bevindingen van het Bureau dat het aandachtsniveau van het relevante publiek – te weten het grote publiek – normaal is. Volgens verzoekster moet dit niveau als hoog of althans als bovengemiddeld worden beschouwd. De door Drelin beoogde analogie met de jurisprudentie van het Gerecht van de Europese Unie aangaande trekkersrugzakken (GEU, 15 november 2011, Václav Hrbek/EUIPO, T-434/10, punten 30 en 31) kan evenwel niet worden gevolgd; aan, zoals in casu, koffers, reisbenodigdheden, reiskoffers en reistassen stelt het relevante publiek immers niet dezelfde eisen als aan trekkersrugzakken, waarvan bijzondere technische kwaliteiten worden verwacht in termen van prestaties, comfort en zelfs bestendigheid tegen specifieke klimaatomstandigheden. De stelling dat koffers duurdere producten zijn die minder vaak dan andere gewone consumptiegoederen worden gekocht, is evenmin relevant; koffers zijn verkrijgbaar in alle prijsklassen en zijn ook te vinden in de schappen van supermarkten; evenmin kan enige conclusie worden verbonden aan het bestaan van websites waarop verschillende soorten koffers worden vergeleken, aangezien dergelijke vergelijkingsites ook voor vele andere producten bestaan. Het Hof heeft geen reden om op dit punt af te wijken van de zienswijze van het Bureau.

11. Het Bureau was van oordeel dat de koffers van verweerder in sterke mate overeenstemmend zijn met de reiskoffers en reistassen van opposant en dat de reisbenodigdheden van verweerder gelijk zijn aan de reistassen van opposant. Daaruit heeft het geconcludeerd dat “de waren van verweerder [...] gelijk [zijn] aan dan wel sterk overeenstemmend [zijn] met de waren van opposant”. Drelin betwist de bevindingen van het Bureau op dit punt niet.

12. Wat de vergelijking tussen teken en merk betreft, betwist Drelin de bevindingen van het Bureau. Tekenen en merk vertonen zowel op het visuele als op het auditieve vlak punten van verschil en verwijzen naar andere concepten, aldus verzoekster.

Of het nu gaat om het merk of het teken, bij de gemiddelde consument – die slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en veeleer aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven, en een merk in beginsel als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan – zal een (onvolmaakt) beeld achterblijven dat visueel wordt gedomineerd door het – in vette en zwarte letters weergegeven – wordelement “ice” dat merk en teken gemeen hebben, en dat wordt geschreven in een minstens overeenstemmend lettertype. Gelet op de aard van de waren waarvoor het merk is ingeschreven en het teken is gedeponneerd, bezit dit wordelement “ice” onderscheidend vermogen; in het teken is het ook prominent aanwezig nu het eerst en in een groter formaat staat dan het wordelement “watch”, dat ook wel onderscheidend vermogen heeft maar kleiner van formaat is, onder het woord “ice” staat en wordt gescheiden door een horizontale streep die het ondergeschikte karakter ervan accentueert en tegelijk het beginwoord “ice” benadrukt. Gegeven de configuratie van het teken vormen de wordelementen “ice” en “watch” in het teken geen geheel en zijn ze duidelijk van elkaar gescheiden; er kan echter niet worden gezegd dat het wordelement “watch” zal worden veronachtzaamd, zulks in tegenstelling tot het grafische element dat de punt van de “i” in het teken vervangt en dat, afgezien van het feit dat het

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 de 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<sup>er</sup> 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

geen onmiddellijke betekenis heeft, louter decoratief lijkt te zijn. Hoewel merk en teken op het visuele vlak verschillen door de aanwezigheid in het teken van de horizontale streep, het woordelement “watch” en het grafische element dat de punt van de “i” vervangt, blijft in het kader van een globale beoordeling echter gelden dat het oudere merk volledig en in een minstens overeenstemmend lettertype in het aangevraagde merk is vervat, waardoor een zekere visuele overeenstemming ontstaat.

Op het auditieve vlak zijn het merk en het eerste woord van het teken identiek en zullen ze op dezelfde manier worden uitgesproken; merk en teken verschillen daarentegen in ritme nu het merk uit één lettergreep bestaat en het teken uit twee. Aangezien de gemiddelde consument doorgaans meer belang hecht aan het eerste deel van een merk of teken, dat in casu identiek is, deelt het Hof het standpunt van het Bureau dat ze in zekere mate overeenstemmend zijn.

Op het begripsmatige vlak zal het woord “ice” – dat merk en teken gemeen hebben – door het relevante publiek, dat een basiskennis van de Engelse taal heeft, worden begrepen als een verwijzing naar het Engelse woord voor “bevroren water” of “ijs”. Aangezien de woorden “ice” en “watch” van het teken niet naast elkaar zijn geplaatst maar visueel als los van elkaar worden voorgesteld, kan de stelling van Drelin dat ze worden opgevat als een fantasienaam zonder enige werkelijke betekenis, niet worden gevolgd. Hoewel de begripsmatige verschillen tussen twee tekens kunnen opwegen tegen de auditieve en visuele gelijkenissen ervan, voor zover ten minste een van die tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, is in casu niet aangetoond dat de woorden “ice watch”, waarvan Drelin claimt dat deze verwijzen naar een merk van een derde dat op horloges wordt aangebracht en waarop verzoekster overigens niet het minste recht kan doen gelden, voor het relevante publiek een duidelijke en vaste begripsinhoud zouden hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, zoals dit geldt voor de woordtekens “Picasso”, “Obelix” of “Messi” (zie HvJEU, 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, punt 20; 18 december 2008, Editions Albert René Sàrl/BHIM - Orange, C-16/06 P; GEU, 26 april 2018, Lionel Andrés Messi Cuccittini/EUIPO - J.-M.-E.V. e hijos SRL, T-554/14). Bij de beoordeling of er sprake is van gevaar voor verwarring, is de eventuele bekendheid van het teken evenmin een relevant criterium, aangezien het streven is de houder van oudere rechten afdoende te beschermen tegen latere aanvragen voor identieke of overeenstemmende merken. De argumenten van verzoekster op basis van de neutraliseringstheorie en de vermeende reputatie van het aangevraagde merk zijn derhalve irrelevant. Het Hof is het eens met het Bureau dat merk en teken begripsmatig overeenstemmend zijn.

13. Het Bureau heeft geoordeeld dat het merk van huis uit een normaal onderscheidend vermogen had en niet beschrijvend was, aangezien het geen kenmerk beschreef van de waren waarvoor het was ingeschreven. Gilmar onderschrijft deze vaststelling. Drelin brengt daartegen in dat er een groot aantal Uniemerken is met het element “ice” die waren van klasse 18 aanduiden; uit het bewijsmateriaal in het dossier van Drelin kan echter niet worden opgemaakt dat het relevante publiek zo vertrouwd is geraakt met deze merken dat het onderscheidend vermogen van het element “ice” daardoor is verzwakt. Het Hof volgt het Bureau dus ook op dit punt.

14. Er is in rechte sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, van het BVIE “wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn” (zie HvJEU, 11 november 1997, Sabel, C-251/95, punt 16; 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 29; 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, punt 17).

De gelijkheid of overeenstemming van de betrokken waren is in casu aangetoond.

De globale beoordeling van de overeenkomsten tussen merk en teken leidt tot de conclusie dat zij in auditief, visueel en begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmen, doordat zij het element

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

“ice” gemeen hebben, dat telkens herkenbaar is voor oog en oor en op dezelfde wijze wordt uitgesproken. Zowel in het merk als in het teken in geding heeft het element “ice” dezelfde semantische strekking. Het merk en het teken in kwestie vertonen dus in alle drie opzichten een element van overeenstemming en de overeenkomsten zijn veel groter dan de verschillen.

Mede rekening houdend met het feit dat het merk een gemiddeld onderscheidend vermogen bezit en dat het relevante publiek een gemiddeld aandachtsniveau aan de dag legt en bij hem een onvolmaakt beeld van de conflicterende merken achterblijft, is het Hof van oordeel dat het Bureau terecht heeft geconcludeerd dat er een gevaar bestond dat het relevante publiek kan menen dat de van de conflicterende merken voorziene waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, aangezien de geringere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken in kwestie wordt gecompenseerd door de gelijkheid of overeenstemming van de betrokken waren.

Het verwarringsgevaar is aangetoond.

### **Proceskosten**

15. Drelin wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten worden begroot aan de hand van de vastgestelde liquidatietarieven, zoals is aangegeven in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het Hof.

### **Om deze redenen**

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede Kamer,

- wijst het beroep van Drelin and Co Limited af;
- veroordeelt Drelin and Co Limited in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Gilmar SPA begroot op 1800,- euro.

Dit arrest is gewezen door M.-Fr. Carlier, A.D. Kiers-Becking en N. Hilgert; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 maart 2022, door M.-Fr. Carlier, kamerpresident, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.

