

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER
DEUXIEME CHAMBRE

C 2019/3/8

ARREST

Inzake:

Les Castarts

Tegen:

KS Warenhaus

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

Les Castarts

Contre:

KS Warenhaus

Langue de la procédure : le néerlandais

COPIE CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT
BRUXELLES, le 23.01.2020
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

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

Tweede Kamer

C 2019/3/8

Arrest van 23 januari 2020

in de zaak C 2019/3

Inzake

Les Castarts BVBA, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Vremdesesteeweg 178, 2530 Boechout, België,

verzoekster

hierna te noemen: Les Castards

vertegenwoordigd door mr. M. de Vroey, advocaat te Antwerpen

tegen

German Department Stores IPCo GmbH (voorheen KS Warenhaus IPCo GmbH), de vennootschap naar Duits recht, met zetel te Theodor-Althoff-Strasse 2, 45133 Essen, Duitsland

verweerster

hierna te noemen: GDS

vertegenwoordigd door mr. R. Klöters, advocaat te Amsterdam.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

Bij op 1 maart 2019 bij het Benelux-Gerechtshof – hierna: het hof – ingekomen verzoekschrift, met bijlagen, heeft Les Castarts het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 21 januari 2019, waarbij de door GDS tegen inschrijving van het woord/beeldmerk Castart gerichte oppositie (nr. 2013822) geheel is toegewezen, te vernietigen en de oppositie alsnog geheel ongegrond te verklaren, met veroordeling van GDS in de kosten van de oppositie en het beroep. Bij verweerschrift, met bijlagen, ingekomen op 20 mei 2019, heeft GDS het verzoek bestreden. Op 1 juli 2019 is de conclusie van repliek, met bijlagen, zijdens Les Castarts ingekomen, op 19 augustus 2019 de conclusie van dupliek, met bijlagen, zijdens GDS.

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

Deuxième Chambre

C 2019/3/8

Arrêt du 23 janvier 2020

dans l'affaire C 2019/3

En cause

Les Castarts BVBA, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est situé Vremdesesteenweg 178, à 2530 Boechout, Belgique,

requérante

dénommée ci-après : Les Castarts

représentée par Me M. de Vroey, avocat à Anvers

contre

German Department Stores IPCo GmbH (précédemment KS Warenhaus IPCo GmbH), société de droit allemand, dont le siège est situé Theodor-Althoff-Strasse 2, à 45133 Essen, Allemagne

défenderesse

dénommée ci-après : GDS

représentée par Me R. Klöters, avocat à Amsterdam.

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

Par requête accompagnée d'annexes, déposée le 1^{er} mars 2019 auprès de la Cour de Justice Benelux (ci-après : "la Cour"), Les Castarts a demandé à la Cour d'annuler la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : "l'Office") du 21 janvier 2019, faisant droit intégralement à l'opposition (n° 2013822) formée par GDS contre l'enregistrement de la marque verbale/figurative Castart et de déclarer cette opposition entièrement non fondée, et de condamner GDS aux dépens de l'opposition et du recours. Par mémoire en défense, accompagné de ses annexes, reçu le 20 mai 2019, GDS a contesté le recours. Les conclusions en réplique, avec annexes, de la partie Les Castarts ont été reçues le 1^{er} juillet 2019, et le 19 août 2019, les conclusions en duplique, avec annexes, de GDS.

GDS heeft verzocht om een mondelinge behandeling. Deze heeft op 12 november plaatsgevonden te Brussel. Daarbij zijn partijen vertegenwoordigd door hun voornoemde advocaten, GDS tevens door een kantoorgenoot van haar advocaat, mr N.D.L. Bennink. Aan beide zijden is gepleit aan de hand van pleitnotities, die zijn overgelegd en aan het dossier toegevoegd.

De proceduretaal is het Nederlands.

De feiten en het verloop van de procedure

Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

1. Op 10 oktober 2017 heeft Les Castarts een Beneluxdepot verricht van het woord/beeldmerk CASTART dat hierna is afgebeeld – hierna ook: het teken – voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35.

castart

De oppositie is gericht tegen alle waren en diensten van het betwiste depot. Het depot is gepubliceerd op 8 november 2017 onder nummer 1362238.

2. Op 8 januari 2018 heeft GDS oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op:

- Uniemerkt 12608428 van het woordmerk KARSTADT, ingediend op 17 februari 2014 en ingeschreven op 20 oktober 2014 voor waren in de klassen 7, 9, 11, 18, 20, 21, 24 en 25;
- Uniemerkt 2038347 van het woordmerk KARSTADT, ingediend op 11 januari 2001 en ingeschreven op 15 april 2002 voor waren en diensten in de klassen 16, 35, 36, 38, 39 en 41.

De merken zullen hierna tezamen worden aangeduid als ‘het merk’.

3. Ter onderbouwing van haar oppositie heeft GDS aangevoerd dat het teken overeenstemt met haar oudere merk en betrekking heeft op waren en diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor haar oudere merk is ingeschreven en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat (artikel 2.3, sub b, BVIE).

4. Bij beslissing van 21 januari 2019 heeft het Bureau de oppositie (nr. 2013822) toegewezen en beslist dat het Benelux depot met nummer 1362238 niet wordt ingeschreven.

5. Op de oppositie is, op grond van artikel IV van het protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervalverklaring van merken, artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE van toepassing zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dat protocol op 1 juni 2018, nu de oppositie voor 1 juni 2018 is ingediend.

6. Het toepasselijke artikel 2.14, lid 1, aanhef en sub a, BVIE, luidt

“1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:

GDS a demandé une procédure orale. Celle-ci s'est tenue à Bruxelles le 12 novembre 2019. Les parties étaient représentées par leurs avocats susmentionnés, GDS également par un confrère de son avocat, Me N.D.L. Bennink. Les deux parties ont plaidé sur la base de notes de plaidoirie écrites qui ont été déposées et versées au dossier.

La langue de la procédure est le néerlandais.

Les faits et le déroulement de la procédure

Les faits suivants résultent des actes de procédure et des allégations des parties.

1. Le 10 octobre 2017, Les Castarts a effectué le dépôt Benelux de la marque verbale/figurative CASTART, reproduite ci-dessous, dénommée ci-après : le signe, pour des produits et services dans les classes 18, 25 et 35.

castart

L'opposition est dirigée contre tous les produits et services du dépôt contesté. Le dépôt a été publié le 8 novembre 2017 sous le numéro 1362238.

2. Le 8 janvier 2018, GDS a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt.

L'opposition est basée sur :

- Marque de l'Union européenne 12608428 de la marque verbale KARSTADT, déposée le 17 février 2014 et enregistrée le 20 octobre 2014 pour des produits dans les classes 7, 9, 11, 18, 20, 21, 24 et 25 ;
- Marque de l'Union européenne 2038347 de la marque verbale KARSTADT, déposée le 11 janvier 2001 et enregistrée le 15 avril 2002 pour des produits et services dans les classes 16, 35, 36, 38, 39 et 41.

Les marques seront désignées collectivement ci-après comme étant 'la marque'.

3. A l'appui de son opposition, GDS a fait valoir que le signe est similaire à sa marque antérieure et concerne des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels sa marque antérieure est enregistrée et qu'il existe donc un risque de confusion dans l'esprit du public (article 2.3, sous b, CBPI).

4. Par décision du 21 janvier 2019, l'Office a accueilli l'opposition (n° 2013822) et décidé que le dépôt Benelux portant le numéro 1362238 ne serait pas enregistré.

5. En vertu de l'article IV du protocole du 16 décembre 2014 portant modification de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI est applicable à l'opposition, tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur dudit protocole le 1^{er} juin 2018, l'opposition ayant été introduite avant le 1^{er} juin 2018.

6. L'article 2.14, alinéa 1^{er}, début et sous a, CBPI qui est applicable énonce
« 1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque qui :

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b (...);

In het toepasselijke artikel 2.3 BVIE is, voor zover hier relevant, bepaald:

“Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:

a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;

b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan; (...)”

7. Het Bureau heeft geoordeeld dat het merk en teken zowel visueel als auditief in zekere mate overeenstemmen en dat er geen begripsmatige overeenstemming is, dan wel dat begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Verder heeft het Bureau opgemerkt dat de soortgelijkheid van de waren en diensten in confesso is. Ervan uitgaand dat de waren en diensten in kwestie zijn gericht op de gemiddelde consument met een normaal aandachtsniveau en voorts van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, concludeerde het Bureau dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming en dat er daarom sprake is van gevaar voor verwarring.

8. Volgens Les Castarts zijn de overwegingen van het Bureau onjuist. Zij stelt dat de oppositie, voor zover deze steunt op Uniemerkt 2038347 (de diensten in klasse 35 in het bijzonder) bij gebrek aan gebruiksbewijzen moet worden afgewezen. Voorts meent zij dat er geen visuele en auditieve gelijkens is tussen het teken en het merk, althans een zo beperkte mate van overeenstemming dat dit geen gevaar voor verwarring veroorzaakt, mede in aanmerking genomen de begripsmatige verschillen. Om die reden dient de beslissing van het Bureau te worden vernietigd en de oppositie alsnog integraal te worden afgewezen, met veroordeling van GDS in de kosten van de oppositie en het beroep, aldus Les Castarts.

9. GDS heeft opgemerkt dat er geen verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen is gedaan en is van mening dat de door het Bureau genomen beslissing dient te worden bekrachtigd.

Beoordeling van het verzoek

Het relevante publiek

10. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een teken en een ouder merk, van (soort)gelijkheid van waren en/of diensten en van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek. Uitgegaan moet worden van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken waren en diensten. Het standpunt van Les Castarts dat sprake zou zijn van een bovengemiddeld tot hoog aandachtsniveau omdat de kleding in een hogere prijsklasse zit en ook wordt verkocht aan professionelen, wordt verworpen. Dat de kleding een bovengemiddeld hoge prijs zou hebben heeft Les Castarts na betwisting niet onderbouwd en zij heeft evenmin bestreden dat haar kleding uiteindelijk bestemd is voor de gemiddelde consument, zoals door GDS betoogd. Voor de stelling dat er daarentegen sprake zou zijn van een ‘laag tot gemiddeld’ of ‘laag’ aandachtsniveau, zoals GDS (eerst bij dupliek respectievelijk pleidooi) heeft aangevoerd, ontbreekt ook onderbouwing, zodat ook dat door het hof wordt afgewezen. Het hof is – met het Bureau – van oordeel dat de waren en diensten waarvoor het teken en het oudere merk is gedeponeerd, respectievelijk ingeschreven, bestemd zijn voor het grote publiek. De waren en diensten zijn immers bestemd voor de gemiddelde consument. Daarbij is uit te gaan van een normaal aandachtsniveau.

a. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b (...) ; »

L'article 2.3 CBPI applicable dispose, dans ses passages pertinents ici :

« 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; (...) »

7. L'Office a jugé que la marque et le signe sont, dans une certaine mesure, similaires tant visuellement que phonétiquement et qu'il n'y a pas de similitude conceptuelle, ou que la comparaison conceptuelle n'est pas en cause. En outre, l'Office a noté que la similitude des produits et services est admise. Partant du principe que les produits et services en question sont destinés au consommateur moyen avec un niveau d'attention normal et, en outre, que la marque invoquée présente un caractère distinctif normal, l'Office a conclu que le public peut penser que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée et qu'il existe donc un risque de confusion.

8. Selon Les Castarts, les considérations de l'Office sont incorrectes. Elle fait valoir que l'opposition, dans la mesure où elle se fonde sur la marque de l'Union européenne 2038347 (les services de la classe 35 en particulier), devrait être rejetée en l'absence de preuves d'usage. En outre, elle considère qu'il n'y a pas de similitude visuelle et auditive entre le signe et la marque, du moins dans une mesure tellement limitée qu'il n'y a pas de risque de confusion, compte tenu également des différences conceptuelles. Pour cette raison, la décision de l'Office doit être annulée et l'opposition rejetée dans son intégralité, GDS étant condamnée aux dépens de l'opposition et du recours, selon Les Castarts.

9. GDS a fait observer qu'aucune demande de production de preuves d'usage n'a été faite et considère que la décision prise par l'Office doit être confirmée.

Appréciation de la requête

Le public pertinent

10. Pour déterminer s'il y a ressemblance entre un signe et une marque antérieure, identité ou similitude des produits ou services et risque de confusion, il convient de se fonder sur la perception du public pertinent. Il convient de se baser sur le consommateur moyen des produits ou services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La position de Les Castarts selon laquelle il y aurait un niveau d'attention supérieur à la moyenne ou élevé parce que les vêtements se situent dans une gamme de prix plus élevée et sont également vendus à des professionnels, est rejetée. Les Castarts n'a pas prouvé, après avoir contesté le fait, que les vêtements ont un prix supérieur à la moyenne, et n'a pas non plus contesté que ses vêtements sont en fin de compte destinés au consommateur moyen, comme le soutient GDS. L'affirmation selon laquelle, d'autre part, il y aurait un niveau d'attention "faible à moyen" ou "faible", comme le soutient GDS (respectivement dans la duplique ou en plaidoirie), est également dénuée de fondement, de sorte que la Cour la rejette également. La Cour est d'avis - avec l'Office - que les produits et services pour lesquels le signe et la marque antérieure ont été enregistrés sont destinés au grand public. En effet, les produits et services sont destinés au consommateur moyen. Il convient de tenir compte d'un niveau d'attention normal pour ce consommateur moyen.

11. In het kader van een oppositie moet, voor zover hier relevant, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het oudere merk is ingeschreven en dus niet naar de waren en diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het oudere merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken (HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 inz. O2/ Hutchison, ro. 66 en 67) en het merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171 inz. T.I.M.E. Art/ Leclerc, ro. 59) zouden kunnen worden gebruikt.

12. Er dient wel rekening gehouden te worden met de omvang van het gebruik van het ingeroepen oudere merk, voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van dat merk is toegenomen en voorts met omstandigheden waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde waren en diensten *in het algemeen* worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtniveau van het publiek. In casu heeft GDS wel gesteld, maar mede in het licht van de betwisting door Les Castarts, niet voldoende onderbouwd, dat haar merk door gebruik in de Benelux een meer dan normaal onderscheidend vermogen zou hebben verkregen. Dat geldt temeer omdat zij voor het gesteld groot onderscheidend vermogen van haar merk in het bijzonder verwijst naar haar Duitse (web)winkels en omzet en zij desgevraagd heeft bevestigd dat zij geen winkels in de Benelux heeft. Haar webwinkel is bovendien ook volledig op de Duitse consument gericht.

Overeenstemming teken en oudere merk?

13. De (globale) beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het oudere merk wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen.

Visuele overeenstemming

14. Het merk is een zuiver woordmerk. Het teken is een woord/beeldmerk, waarbij het figuratieve element uitsluitend bestaat uit de schrijfwijze. Mede in aanmerking genomen dat het verschil in gebruik van hoofdletters en kleine letters niet ter zake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming speelt de figuratieve weergave van het woord 'CASTART' in de visuele vergelijking een ondergeschikte rol.

15. Het merk bestaat uit acht letters en het teken uit zeven. Merk en teken hebben 6 letters gemeen, beide als tweede letter een A, als laatste letter een T en de lettercombinatie STA (ongeveer) in het midden. In merk en teken komt voorts de letter R voor, zij het op een andere plaats. De letter D komt wel in het merk voor, maar niet in het teken. Volgens GDS volgt hieruit dat sprake zou zijn van een grote mate van visuele overeenstemming. Naar Les Castarts echter terecht heeft aangevoerd hecht de gemiddelde consument normaal gesproken meer belang aan het eerste deel van een merk. Voorts is de consument geneigd te zoeken naar onderdelen die een betekenis hebben. Verder zal de consument lange(re) woorden opdelen in lettergrepen. Dat geldt hier temeer omdat de tweede lettergreep van het merk, 'stadt', door een aanmerkelijk deel van het Benelux publiek zal worden herkend als het (Duitse) woord voor stad.

16. De lettergrepen waaruit het merk respectievelijk het teken is opgebouwd, zijn KAR-STADT en CAS-TART. De eerste lettergreep heeft een verschillende beginletter, K tegenover C, alsook een verschillende eindletter, R tegenover S, en heeft alleen de middelste letter A gemeen. Door de beginletter K van het merk wordt dit eerder als een Nederlands of – gelet ook op de tweede lettergreep – Duits woord gezien, terwijl de beginletter C juist wijst op een woord van Frans(talig)e herkomst. De tweede lettergreep heeft ook verschillende beginletters, S tegenover T, en deelt dezelfde letters TA en T. Dit is evenwel een weinig in het oog springende overeenstemming omdat, anders dan bij het teken, in het merk de lettercombinatie TA wordt voorafgegaan door een andere letter, namelijk S. Voorts

11. Dans le contexte d'une opposition, il est nécessaire d'examiner, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce, le public qui acquiert habituellement les produits et/ou services pour lesquels le signe est déposé et la marque antérieure enregistrée et donc pas les produits et services pour lesquels ni la manière dont le signe et la marque antérieure sont effectivement utilisés ou seront (probablement) utilisés dans l'avenir. Dans une opposition (à la différence d'une atteinte à la marque), il convient d'examiner si le risque de confusion avec la marque antérieure existe dans toutes les circonstances dans lesquelles le signe (CJCE 12 juin 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 affaire O2/ Hutchison, points 66 et 67) et la marque (CJCE 15 mars 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171 affaire T.I.M.E. Art/ Leclerc, point 59) pourraient être utilisés.

12. Toutefois, il convient de tenir compte de l'étendue de l'usage de la marque antérieure invoquée, dans la mesure où il a accru le caractère distinctif de cette marque, ainsi que des circonstances dans lesquelles les produits et services visés dans le dépôt/dans l'enregistrement sont *généralement* offerts et des conséquences qui en découlent pour la perception et le niveau d'attention du public. En l'espèce, GDS a bien fait valoir, mais aussi à la lumière de la contestation par Les Castarts, n'a pas suffisamment démontré que sa marque aurait acquis un caractère distinctif plus que normal par l'usage dans le Benelux. Ceci est d'autant plus vrai qu'elle se réfère notamment à ses magasins (web) allemands et à son chiffre d'affaires pour le haut degré de distinctivité allégué de sa marque et qu'elle a confirmé, interrogée sur ce point, qu'elle ne dispose pas de magasins au Benelux. En outre, sa boutique en ligne est également entièrement axée sur le consommateur allemand.

Ressemblance entre le signe et la marque antérieure ?

13. L'appréciation (globale) du risque de confusion doit se fonder sur l'impression générale qui se dégage du signe et de la marque antérieure, en tenant compte, entre autres, des éléments distinctifs et dominants.

Ressemblance visuelle

14. La marque est une marque verbale pure. Le signe est une marque verbale/figurative, dont l'élément figuratif est constitué exclusivement par la police de caractères utilisée. Sachant que la différence d'utilisation des majuscules et des minuscules n'est pas pertinente pour évaluer la similitude visuelle, la représentation figurative du mot "CASTART" joue un rôle mineur dans la comparaison visuelle.

15. La marque se compose de huit lettres et le signe de sept. La marque et le signe ont 6 lettres en commun, la deuxième lettre étant un A, la dernière un T et la combinaison de lettres STA (environ) au milieu. En outre, la lettre R apparaît dans la marque et le signe, bien qu'à un endroit différent. La lettre D apparaît dans la marque, mais pas dans le signe. Selon GDS, il s'ensuit qu'il y aurait un degré élevé de similitude visuelle. Toutefois, comme le souligne à juste titre Les Castarts, le consommateur moyen attache normalement plus d'importance à la première partie d'une marque. De plus, le consommateur a tendance à rechercher des éléments qui ont une signification. En outre, le consommateur divisera les mots longs en syllabes. Ceci est d'autant plus vrai que la deuxième syllabe de la marque, 'stadt', sera reconnue par une grande partie du public du Benelux comme le mot (allemand) pour la ville.

16. Les syllabes qui composent la marque et le signe sont KAR-STADT et CAS-TART. La première syllabe a une lettre initiale différente, K contre C, ainsi qu'une lettre finale différente, R contre S, et n'a en commun que la lettre du milieu A. En raison de l'initiale K de la marque, il est plus probable que celle-ci soit considérée comme un mot néerlandais ou - compte tenu de la deuxième syllabe - allemand, tandis que l'initiale C indique un mot d'origine (linguistique) française. La deuxième syllabe a également des lettres initiales différentes, S par rapport à T, et partage les mêmes lettres TA et T. Toutefois, cette similitude est peu visible car, contrairement au signe, dans la marque, la syllabe TA est précédée d'une autre lettre, à savoir S. De plus, TA et T sont séparés dans la marque

worden TA en T in merk en teken gescheiden door verschillende letters, namelijk D respectievelijk R. Die verschillen bepalen in overwegende mate het – verschillende – beeld van de tweede lettergreep.

17. Het voorgaande samengenomen maakt dat naar het oordeel van het hof slechts in een zeer beperkte mate sprake is van visuele overeenstemming tussen het merk en het teken.

Auditieve overeenstemming

18. Zowel merk als teken bestaan uit twee lettergrepen. Partijen zijn het erover eens dat KARSTADT door het overgrote deel van het in aanmerking komend publiek zal worden uitgesproken als *kar-stat*, waarbij de klemtoon ligt op de eerste lettergreep. Zij verschillen van mening over de uitspraak van het teken. Het hof is met Les Castarts van oordeel door het gebruik van de beginletter C en het gebruik van een enkele A in de laatste lettergreep gevolgd door ‘RT’, het woord CASTART door in elk geval het overgrote deel van het publiek in België en Luxemburg, dat in het algemeen de Franse taal goed machtig is, maar ook het (aanzienlijke) deel van het Nederlandse publiek dat kennis heeft van de Franse taal, zal worden gepercipieerd als een Frans woord en dat zij dit daarom zullen uitspreken als (fonetisch) *kas-taar*, waarbij de klemtoon op de tweede lettergreep ligt. Bij die uitspraak is naar het oordeel van het hof van auditieve overeenstemming tussen het merk en het teken geen sprake. Dat de eerste twee letters van merk en teken dezelfde klank hebben doet daar niet aan af. De klank van de eerste lettergreep wordt namelijk in belangrijke mate bepaald door de laatste letter, respectievelijk een R en een S, die een duidelijk verschillende klank hebben. Het standpunt van GDS dat de R in het merk zou wegvallen tussen enerzijds de aanvangsklank KA en de daarop volgende S wordt door het hof niet gedeeld.

19. Voor slechts een beperkt deel van het Nederlandse publiek zal gelden dat het teken uitgesproken zal worden als (fonetisch) *kas-tart*. Ook indien de nadruk daarbij zou liggen op de eerste lettergreep is de auditieve gelijkenis beperkt, in verband met de verschillende posities van de letter R en – met name – de letter S. Zoals hiervoor reeds overwogen acht het hof niet juist dat de letter R in het teken zou wegvallen, zoals GDS stelt.

20. Voor de auditieve overeenstemming geldt naar het oordeel van het hof derhalve dat de overeenstemming tussen het merk en het teken voor een groot deel van het in aanmerking komende Benelux publiek afwezig is en dat het voor een klein deel van dat publiek slechts zeer beperkt is.

Begripsmatige overeenstemming

21. Het Bureau heeft geoordeeld dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is, omdat voor de meerderheid van het in aanmerking komend Benelux publiek het merk noch het teken een vaststaande betekenis heeft. Voor de stellingen van Les Castarts dat het Vlaamse en Franstalige Benelux publiek het teken CASTART in verband zal brengen met de woorden *kastaar* of *castar* / *castard* en daaraan dan de betekenis van *deugniet* of *groot persoon / ding / dier* zal toekennen, heeft zij in het licht van de betwisting door GDS onvoldoende bewijs bijgebracht, zodat het hof daaraan voorbij gaat. Het is immers onvoldoende dat de woorden *kastaar* en *castar* / *castard* in een woordenboek zijn opgenomen; daarmee is nog niet aangetoond dat deze woorden met de daaraan toegeschreven betekenis bij (een aanmerkelijk deel van) het in aanmerking komende publiek daadwerkelijk bekend zijn en evenmin dat bij het zien van het (daarvan afwijkende) woord CASTART de associatie met *kastaar* en/of *castar* / *castard* wordt gelegd. Hetzelfde heeft te gelden voor de door Les Castarts gestelde associatie met een Belgisch speciaal-bier onder de naam *Kastaar*.

22. Voor het – door Les Castarts bestreden – standpunt van GDS dat het teken zou worden geassocieerd met het Engelse ‘*cast art*’, *gegoten kunst*, mede gelet op de associatie met het merk *Cast Iron*, is evenmin bewijs bijgebracht, zodat ook daaraan voorbij wordt gegaan.

et le signe par des lettres différentes, à savoir D respectivement R. Ces différences déterminent dans une large mesure la perception - différente - de la deuxième syllabe.

17. Somme toute, de l'avis de la Cour, la similitude visuelle entre la marque et le signe n'est que très limitée.

Ressemblance auditive

18. La marque et le signe se composent de deux syllabes. Les parties conviennent que KARSTADT sera prononcé comme kar-stat par la grande majorité du public concerné, l'accent étant mis sur la première syllabe. Elles sont en désaccord sur la prononciation du signe. Avec Les Castarts, la Cour estime qu'en utilisant la lettre initiale C et l'emploi d'un seul A dans la dernière syllabe suivi de 'RT', le mot CASTART sera prononcé comme un mot français par au moins la grande majorité du public en Belgique et au Luxembourg, qui maîtrise généralement bien la langue française, mais aussi la (grande) partie du public néerlandais qui connaît la langue française le percevra comme un mot français et le prononcera donc comme kas-taar (phonétiquement), l'accent étant mis sur la deuxième syllabe. De l'avis de la Cour, cette prononciation exclut toute similitude auditive entre la marque et le signe. Le fait que les deux premières lettres de la marque et du signe ont la même sonorité n'enlève rien à cela. En effet, le son de la première syllabe est largement déterminé par la dernière lettre, un R et un S respectivement, qui ont un son nettement différent. La position de GDS selon laquelle le R dans la marque disparaîtrait entre d'une part le son initial KA et le S subséquent n'est pas partagée par la Cour.

19. Pour une partie limitée du public néerlandais seulement, le signe sera prononcé (phonétiquement) kas-tart. Même si l'accent était mis sur la première syllabe, la ressemblance auditive est limitée, en raison des positions différentes de la lettre R et - en particulier - de la lettre S. Comme déjà considéré ci-dessus, la Cour estime qu'il n'est pas exact que la lettre R du signe disparaîtrait, comme le dit GDS.

20. S'agissant de la similitude auditive, la Cour estime dès lors que, pour une partie importante du public Benelux concerné, la similitude entre la marque et le signe est absente et que, pour une petite partie de ce public, elle n'est que très limitée.

Ressemblance conceptuelle

21. L'Office a estimé qu'une comparaison conceptuelle n'est pas en cause, car pour la majorité du public Benelux concerné, ni la marque ni le signe n'ont une signification précise. En ce qui concerne les affirmations de Les Castarts selon lesquelles le public flamand et francophone du Benelux associera le signe CASTART aux mots kastaar ou castar / castard et lui attribuera ensuite la signification de coquin ou de grande personne / chose / animal, elle n'a pas apporté de preuves suffisantes à la lumière de la contestation par GDS, de sorte que la Cour n'en tient pas compte. En effet, il n'est pas suffisant que les mots kastaar et castar / castard aient été inclus dans un dictionnaire ; il n'a donc pas encore été démontré que ces mots avec la signification attribuée sont effectivement connus par (une fraction significative du) public concerné, ni qu'en voyant le mot (déviant) CASTART l'association avec kastaar et/ou castar / castard est faite. Il en va de même pour l'association alléguée par Les Castarts avec une bière spéciale belge sous le nom de Kastaar.

22. Le point de vue de GDS - contesté par Les Castarts - selon lequel le signe serait associé au 'cast art' anglais, le cast art, également en raison de son association avec la marque Cast Iron, n'a pas non plus été étayé, de sorte que ce point de vue est également rejeté. Toutefois, même si l'on donnait

Echter ook indien er enige betekenis zou toekomen aan het merk en/of teken, dan is in elk geval van enige begripsmatige overeenstemming geen sprake.

Slotsom overeenstemming

23. Het hof is gelet op het voorgaande van oordeel dat tussen het merk en het teken sprake is van een zeer beperkte mate van overeenstemming. Daarmee komt het hof toe aan de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en of er, gelet op de overige omstandigheden, sprake is van verwarringsgevaar.

Gelijke of soortgelijke/overeenstemmende waren?

24. Bij de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren of diensten waarvoor het teken is gedeponereerd en waarvoor het oudere merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en (wijze van) gebruik (in het algemeen) en het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen waren zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen. Van dezelfde waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn indien het teken is gedeponereerd voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere aanduiding van diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

25. Het merk is ingeschreven voor de hieronder aan de linkerkzijde vermelde waren en diensten in (onder meer) klassen 18, 25 en 35; het teken is gedeponereerd voor de aan de rechterzijde vermelde waren en diensten in die klassen:

<u>Merk van GDS</u>	<u>Teken van Les Castards</u>
Kl 18 Leder en kunstleder, En hieruit vervaardigde producten voorzover begrepen in klasse 18, Te weten tassen, kleine lederwaren, Bagage, Bagage, Sleuteletuis; Reiskoffers en koffers; Paraplu's, parasols. (Uniemark 12608428)	Kl 18 Leder en kunstleder; dierenhuiden; reiskoffers; koffers; paraplu's; parasols; wandelstokken; handtassen
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels (Uniemark 12608428)	Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels
Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; diensten voor de ondersteuning van het beheer van commerciële zaken op het gebied van de goederenverkoop en voor de omzetbevordering, demonstratie van goederen, distributie van monsters voor reclamedoeleinden; diensten op het gebied van de handel, te weten de bemiddeling bij contracten over het aanschaffen en het verkopen van goederen en diensten ook via Internet; diensten van een warenhuis; verzendhandel alsmede verkoop van goederen en diensten door middel van webhandel op het Internet. (Uniemark 2038347)	Kl 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van kleding, hoofddeksels, schoeisel, decoratieartikelen, meubelen, lederwaren, brillen en juwelen.

une signification quelconque à la marque et/ou au signe, il n'y aurait en tout état de cause aucune similitude conceptuelle.

Conclusion sur la ressemblance

23. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d'avis qu'il y a un degré de similitude très limité entre la marque et le signe. Cela amène la Cour à apprécier l'identité ou la similitude des produits et services et à déterminer si, compte tenu des autres circonstances, il y a un risque de confusion.

Identité ou similitude/ressemblance des produits ?

24. Pour apprécier l'identité ou la similitude des produits en question, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs à la relation entre les produits ou services pour lesquels le signe est déposé et ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, tels que leur nature, leur destination et leur mode d'utilisation (en général) et leur caractère concurrent ou complémentaire. La question est de savoir s'il existe des similitudes entre les produits à évaluer telles que, compte tenu des pratiques commerciales existantes, il est probable que le public concerné serait en mesure d'attribuer la même origine à ce type de produits ou services. Les produits ou services seront, en principe, identiques également si le signe est déposé pour des produits ou services couverts par une désignation plus large des services pour lesquels la marque est enregistrée.

25. La marque est enregistrée pour les produits et services mentionnés ci-dessous à gauche dans (entre autres) les classes 18, 25 et 35 ; le signe est déposé pour les produits et services mentionnés à droite dans ces classes :

<u>Marque de GDS</u>	<u>Signe de Les Castards</u>
Cl 18 Cuir et imitations du cuir, Et produits en ces matières compris dans la classe 18, À savoir sacs articles de petite maroquinerie, Bagage, Bagage, Étuis pour clés; Malles et valises; Parapluies, ombrelles, parasols. (<i>marque de l'Union européenne</i> 12608428)	Cl 18 Cuir et imitations cuir; peaux d'animaux; coffres de voyage; valises; parapluies; parasols; cannes; sacs à main
Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie (<i>marque de l'Union européenne</i> 12608428)	Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie
Cl 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d'aide à la direction des affaires commerciales dans le domaine de la vente de marchandises et à la promotion des ventes, démonstration de produits, distribution d'échantillons à des fins de publicité; services dans le domaine du commerce, à savoir médiation de contrats d'achat et de vente de produits et services également à travers internet; services d'un magasin et d'un entrepôt; commerce par correspondance et vente de produits et de services dans le domaine du commerce électronique sur internet. (<i>marque de l'Union européenne</i> 2038347)	Cl 35 Services de vente au détail dans le domaine de l'habillement, de la chapellerie, des chaussures, des articles de décoration, de l'ameublement, de la maroquinerie, des lunettes et des bijoux.

26. Volgens GDS zijn de waren uit de klassen 18 en 25 (vrijwel) identiek en de diensten uit klasse 35 complementair aan de waren uit de klassen 18 en 25 en soortgelijk aan een deel van de diensten uit klasse 35 waarvoor het merk is ingeschreven. Les Castarts heeft dat niet bestreden. Voor diensten uit klasse 35 voert zij slechts aan dat er bij gebreke van gebruiksbewijzen geen sprake is van overeenstemming.

Gebruiksbewijzen

27. Les Castarts heeft onder punt 8 van haar verzoekschrift vermeld: “De opposant laat na om bewijzen over te leggen van het gebruik van het merk KARSTADT voor de waren en diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven.” In haar repliek heeft Les Castarts daarover opgemerkt: “Verzoekster heeft in het verzoekschrift hoger beroep de opposant verzicht (...) om gebruiksbewijzen voor te leggen.” Zij heeft geen afzonderlijk verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gedaan, niet in de oppositieprocedure voor het Bureau en evenmin in onderhavige beroepsprocedure.

28. Naar het oordeel van het hof kan in de hiervoor geciteerde, in de schriftelijke stukken opgenomen constatering, anders dan Les Castarts stelt, geen verzoek als bedoeld in regel 1.29 juncto regel 1.17, lid 1, sub d, e en f Uitvoeringsreglement Benelux-verdrag intellectuele eigendom (‘UR’) worden gezien.

29. Daarenboven is het hof van oordeel dat het Les Castarts niet vrijstaat dit verweer eerst in hoger beroep te voeren. Les Castarts heeft ter onderbouwing van haar standpunt dat dit wel zou zijn toegelaten verwezen naar een beslissing van (de Eerste Kamer van) het Benelux Gerechtshof van 19 februari 2014 (A 2013/1 inzake Parfumerie ICI Paris XL / Publications France Monde). Daaruit blijkt evenwel het tegendeel. In die zaak is beslist:

“De vraag van uitleg dient derhalve aldus te worden beantwoord dat artikel 2.17, eerste lid, BVIE, aldus dient te worden uitgelegd dat de daarin vermelde rechterlijke beroepsinstanties kennis kunnen nemen van nieuwe feitelijke gegevens die worden overgelegd in het kader van aanspraken die in dezelfde oppositieprocedure reeds werden geformuleerd voor het BBIE.” (onderstreping toegevoegd)

Daaruit volgt dat in hoger beroep geen nieuwe grondslagen of verweren mogen worden gevoerd. Het is wel (en uitsluitend) toegestaan nieuwe bewijsstukken ter onderbouwing van reeds voor het Bureau aangevoerde gronden of verweren over te leggen. Daarin wordt ook voorzien door artikel 4.7 van het Reglement op de Procesvoering van het Benelux-Gerechtshof, waarop Les Castarts haar standpunt – ten onrechte – verder heeft gebaseerd. Ook die bepaling ziet uitsluitend op de mogelijkheid nadere bewijsstukken over te leggen om reeds ingenomen stellingen nader te onderbouwen, niet op de mogelijkheid om nieuwe stellingen in te nemen.

30. Ten slotte kan het gestelde niet gebruik van het merk voor diensten in de klasse 35 Les Castarts niet baten. GDS heeft immers ook aangevoerd dat de diensten in klasse 35 waarvoor het teken is gedeponereerd soortgelijk en/of complementair zijn aan de waren in klassen 18 en 25 waarvoor het merk is ingeschreven. Les Castarts heeft dat niet bestreden.

Slotsom soortgelijkheid

31. De slotsom op grond van het voorgaande is dat naar het oordeel van het hof er sprake is van een hoge mate van soortgelijkheid tussen de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponereerd.

26. Selon GDS, les produits des classes 18 et 25 sont (pratiquement) identiques et les services de la classe 35 sont complémentaires aux produits des classes 18 et 25 et similaires à certains des services de la classe 35 pour lesquels la marque est enregistrée. Les Castarts n'a pas contesté cela. En ce qui concerne les services de la classe 35, elle soutient seulement que, en l'absence de preuves d'usage, il n'y a pas de similitude.

Preuves d'usage

27. Les Castarts a mentionné au point 8 de sa requête : "L'opposant néglige de produire les preuves d'usage de la marque KARSTADT pour les produits et services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée." Dans sa réplique, Les Castarts a déclaré : "Dans sa requête en appel, la requérante a demandé à l'opposant [...] de produire des preuves d'utilisation". Elle n'a pas présenté de demande distincte pour la production de preuves d'usage, ni dans la procédure d'opposition devant l'Office ni dans la présente procédure de recours.

28. De l'avis de la Cour, contrairement à ce qu'estime Les Castarts, aucune demande visée à la règle 1.29 en liaison avec la règle 1.17, alinéa 1^{er}, points d, e et f, du Règlement d'exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle ("RE") ne figure dans les constatations précitées figurant dans les documents écrits.

29. De plus, la Cour est d'avis que Les Castarts n'a pas la liberté de présenter cette défense pour la première fois en appel. Afin de justifier sa position selon laquelle cela serait permis, Les Castarts s'est référée à une décision de la (Première Chambre de la) Cour de Justice Benelux du 19 février 2014 (A 2013/1 en cause Parfumerie ICI Paris XL / Publications France Monde). Cependant, le contraire en découle. Dans cette affaire, il a été décidé :

« Il convient dès lors de répondre à la question posée que l'article 2.17, alinéa 1^{er}, CBPI, doit être interprété en ce sens que les juridictions d'appel y mentionnées peuvent connaître de nouveaux éléments de fait produits dans le cadre de prétentions qui ont déjà été formulées dans la procédure d'opposition devant l'OBPI. » (soulignement ajouté)

Il s'ensuit qu'aucun nouveau fondement ou défense ne peut être présenté en appel. Toutefois, il est bien (et uniquement) permis de produire de nouvelles preuves à l'appui de motifs ou de moyens de défense déjà présentés à l'Office. C'est également ce que prévoit l'article 4.7 du Règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux, sur lequel Les Castarts a - à tort - fondé sa position. Cette disposition, elle aussi, concerne uniquement la possibilité de présenter des preuves supplémentaires pour étayer des déclarations déjà faites, et non la possibilité d'adopter de nouvelles allégations.

30. Enfin, le prétendu non-usage de la marque pour les services de la classe 35 ne peut profiter à Les Castarts. En effet, GDS a également fait valoir que les services de la classe 35 pour lesquels le signe est déposé sont similaires et/ou complémentaires aux produits des classes 18 et 25 pour lesquels la marque est enregistrée. Les Castarts ne l'a pas contesté.

Conclusion sur la similitude

31. La conclusion fondée sur ce qui précède est que, de l'avis de la Cour, il existe un degré élevé de similitude entre les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée et les produits et services pour lesquels le signe est déposé.

Verwarringsgevaar tussen het teken en het oudere merk?

32. De beoordeling van de vraag of een teken en een (ouder) merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan – waaronder is te verstaan het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn – moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het (oudere) merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten, in casu het grote publiek, achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, zoals de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk. Er dient sprake te zijn van reëel verwarringsgevaar.

33. In het onderhavige geval is slechts in zeer beperkte mate sprake van visuele en auditieve overeenstemming. Zoals hiervoor reeds overwogen is voorts uit te gaan van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Verder is voor gebruik in verband met kleding in het bijzonder de visuele overeenstemming van belang. Ook in aanmerking nemend de hoge mate van soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven en het teken is gedeponeerd en de omstandigheid dat de eindgebruiker in het algemeen niet de gelegenheid heeft merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven, is naar het oordeel van het hof de overeenstemming tussen het merk en het teken te beperkt en wordt deze minst genomen geneutraliseerd door de verschillen. De algemene indruk die het teken en het (oudere) merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten, in casu het grote publiek, achterlaten, is derhalve ondanks de beperkte overeenkomsten toch zo verschillend dat geen gevaar van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek kan worden aangenomen.

Slotsom

34. Het bovenstaande leidt ertoe dat de oppositie ten onrechte is toegewezen. De beslissing van het Bureau zal daarom worden vernietigd en de oppositie alsnog ongegrond verklaard.

Proceskosten

35. GDS zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de oppositie en het beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten begroot worden aan de hand van de inmiddels vastgestelde Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het hof.

Beslissing

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

- vernietigt de beslissing die het Bureau op 21 januari 2019 in de oppositie met nr. 2013822 heeft genomen;
- verklaart de oppositie van GDS tegen inschrijving van het Benelux depot met nummer 1362238 ongegrond;
- verklaart dat het Benelux depot met nummer 1362238 dient te worden ingeschreven voor waren in de klassen 18 en 25 en diensten in de klasse 35;

Risque de confusion entre le signe et la marque antérieure ?

32. Pour apprécier si un signe et une marque (antérieure) sont similaires au point de créer un risque de confusion directe ou indirecte dans l'esprit du public concerné des produits et/ou services en question – lequel se définit comme le risque que le public peut penser que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées, il convient de tenir compte du fait que le risque de confusion doit être apprécié globalement sur la base de l'impression d'ensemble que le signe et la marque (antérieure) produisent sur le consommateur moyen des produits et/ou services en question, en l'espèce, le grand public, compte tenu des circonstances pertinentes de l'espèce, telles que l'interdépendance entre la similitude du signe et de la marque et la similitude des services en question et le caractère distinctif de la marque (antérieure). Il doit y avoir un risque réel de confusion.

33. Dans le cas présent, il n'y a qu'une similitude visuelle et auditive très limitée. En outre, comme déjà considéré ci-dessus, on peut supposer un caractère distinctif normal de la marque invoquée. En outre, pour l'utilisation en relation avec les vêtements, la similitude visuelle est particulièrement importante. Compte tenu également du degré élevé de similitude des produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et le signe a été déposé, et de la circonstance que l'utilisateur final en général n'a pas la possibilité de comparer directement la marque et le signe entre eux, mais se fonde sur l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire, la Cour estime que la similitude entre la marque et le signe est trop limitée et est au moins neutralisée par les différences. L'impression générale que le signe et la marque (antérieure) produisent chez le consommateur moyen des produits et/ou services concernés, en l'occurrence le grand public, est donc, malgré les similitudes limitées, si différente qu'on ne peut admettre aucun risque de confusion (réelle) directe ou indirecte dans l'esprit d'une fraction significative du public concerné.

Conclusion

34. En conséquence de ce qui précède, l'opposition a été accueillie à tort. La décision de l'Office sera donc annulée et l'opposition sera déclarée non fondée.

Dépens

35. GDS, 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.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

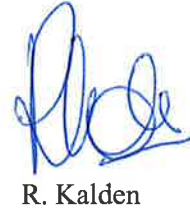
- annule la décision prise par l'Office le 21 janvier 2019 dans l'opposition n° 2013822 ;
- déclare l'opposition de GDS contre l'enregistrement du dépôt Benelux portant le numéro 1362238 non fondée ;
- décide que le dépôt Benelux portant le numéro 1362238 doit être enregistré pour les produits dans les classes 18 et 25 et les services en classe 35 :

- veroordeelt GDS in de kosten van de oppositie aan de zijde van Les Castarts ter hoogte van € 1.030,-, alsmede in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Les Castarts begroot op € 2.400 aan salaris voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, S. Granata en N. Jung; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 januari 2020, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet



R. Kalden

- condamne GDS aux frais de l'opposition fixés pour la partie Les Castarts à € 1.030,-, ainsi qu'aux frais du recours, fixés à ce jour pour la partie Les Castarts à € 2.400, étant les honoraires de l'avocat.

Le présent arrêt a été rendu par R. Kalden, S. Granata et N. Jung : il a été prononcé à l'audience publique du 23 janvier 2020, en présence de M. A van der Niet, greffier.

