

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**du 24 février 2009**

**N° 2001046**

**Opposant:** **x-peer.de GmbH**  
Brackestraße 3  
38159 Vechede  
Allemagne

**Mandataire:** **Bureau Gevers S.A.**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
Belgique

**Marques:**

**Droit invoqué 1 :**

**X4-LIFE**

(enregistrement international 838808)

**Droit invoqué 2 :**

**X4-TECH**

(enregistrement international 827214)

*contre*

**Défendeur:** **LAUNCH TECH CO., LTD.**  
2-8F, Xinyang Building,  
Bagua No.4 Road,  
Futian District  
Shenzhen 518029  
Guangdong Province  
Chine

**Mandataire:** **Merkenbureau Bouma**  
Postbus 30177  
3001 DD Rotterdam  
Pays-Bas

**Marque contestée:**

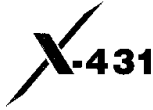
**X-431**

(Dépôt international 899828)

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 5 septembre 2006, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque



en désignant entre autres le Benelux pour distinguer des produits en classe 9. Le dépôt international a été mis en examen sous le numéro 899828. Le dépôt a été publié le 23 novembre 2006 dans la Gazette OMPI des marques internationales 2006/42.

2. Le 25 janvier 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement au Benelux de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes:

- **X4-LIFE** (enregistrement international 838808) déposée le 16 août 2004 pour des produits en classes 9, 11 et 16.
- **X4-TECH** (enregistrement international 827214) déposée le 28 novembre 2003 pour des produits en classes 9, 11 et 16.

3. L'opposant est le titulaire des droits invoqués, comme le fait ressortir le registre.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits revendiqués par les marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et l'article 2.18 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. L'opposition a été notifiée aux parties le 29 janvier 2007.

8. Le 29 mars 2007, l'Office Kirkpatrick s.a. a été constitué mandataire du défendeur.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 30 mars 2007. Le 25 avril 2007, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure.

10. Le 25 juin 2007, l'opposant a introduit les arguments étayant l'opposition, qui ont été envoyés par l'Office au défendeur le 2 juillet 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. En date du 26 juillet 2007, le défendeur a constitué Merkenbureau Bouma comme mandataire. Ceci a été confirmé par l'Office aux parties le 10 août 2007.

12. Le 3 septembre 2007, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Conformément à ce qui est prévu à la règle 3.9, alinéa 3, du règlement d'exécution, ceci était à temps, étant donné que le 2 septembre 2007 était un dimanche. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 13 septembre 2007.

13. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

14. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

15. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b CBPI: risque de confusion en raison de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits des marques en question.

### **II.1. Arguments de l'opposant**

16. L'opposant estime que la partie dominante ses marques est l'élément X4 et que le public percevra les termes LIFE et TECH comme une déclinaison du produit de base X4, ce qui poussera ce dernier à croire que les marques constituent une série de marque.

17. Étant donné qu'une plus grande attention est toujours portée au début d'un signe, l'opposant est d'avis qu'au niveau visuel et phonétique, l'impression d'ensemble globale produite par les marques est similaire. Bien que les marques n'aient pas de signification propre, l'opposant considère qu'elles offrent toutefois une similarité conceptuelle au sens où la marque X-431 sera perçue comme un produit décliné de la gamme de base X4.

18. En raison de la similarité des marques et de l'identité des produits concernés, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion. Par conséquent, l'opposant demande de rejeter l'enregistrement de la marque X-431 dans sa totalité.

### **II.2. Réaction du défendeur**

19. En réponse aux arguments de l'opposant, le défendeur soutient qu'aucune similitude auditive, visuelle ou conceptuelle n'existe entre les marques et que donc tout risque de confusion est exclu.

20. Selon le défendeur le chiffre 4 renvoie dans les marques invoquées au mot anglais « for » et non au chiffre quatre, ce qui par contre est le cas dans le signe du défendeur. Le défendeur stipule que l'élément dominant des marques de l'opposant est l'élément « X4 » et que cet élément ne constitue pas en soi un élément autonome dans la marque du défendeur, mais que c'est la lettre X, reproduite dans une style différente, qui prédomine.

21. Se référant à des décisions du TPI, le défendeur affirme que le titulaire d'une marque de série doit fournir la preuve de l'usage d'au moins un certain nombre de marques susceptibles de constituer une série, ce que l'opposant n'a pas fait.

22. Le défendeur estime qu'il n'y a aucune confusion possible et demande dès lors de rejeter l'opposition.

### **III. DECISION**

#### **A. Risque de confusion**

23. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1 CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI.

24. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: *“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”.*

25. Selon la jurisprudence constante de la CJCE relative à l'interprétation de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après: « la directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJCE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999; voyez aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).


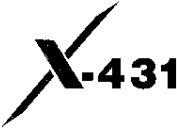

#### **A.1. Comparaison des signes**

26. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (comp. article 2.3, sous b CBPI), aux termes duquel «il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure», que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJCE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

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

28. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJCE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

29. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	
	

*Comparaison conceptuelle*

30. Les deux signes n'ont de signification dans aucune des langues comprises par le public Benelux. L'aspect conceptuel n'a donc pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

31. Toutefois, il convient de relever que les suffixes respectifs des droits invoqués ont un caractère distinctif limité, vu qu'ils décrivent des produits ou renvoient à ces produits.

*Comparaison visuelle*

32. Les droits invoqués sont des marques figuratives, composées de deux éléments verbaux « X4 » et « LIFE », ainsi que « X4 » et « TECH ». Ces éléments sont écrits en majuscules et reliés par un trait d'union. L'axe de gauche de la lettre X est plus gras et plus long.

33. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est également une marque figurative, constituée de deux éléments: la lettre « X » et les chiffres « 431 » liés par un trait d'union. Dans ce signe l'axe de gauche de la lettre X est plus gras mais court, et l'axe de droite est plus fin, mais long.

34. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et évoque souvent le signe en utilisant l'élément verbal. Tel est le cas pour les marques en cause, vu l'utilisation d'une typographie peu distinctive; l'élément verbal est donc l'élément dominant.

35. Dans le cas de marques verbales ou essentiellement verbales ou de marques dont l'élément verbal est dominant, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur. Il convient de tenir compte des circonstances spécifiques de l'espèce. Comme invoqué par le défendeur, la partie dominante des marques invoquées est l'élément « X4 ». Sur le plan visuel, ceci est renforcé par l'utilisation d'un trait d'union entre « X4 » et les suffixes. Dans le cas du signe contesté, suite à la scission visuelle de la marque par le trait d'union, c'est l'élément « X » qui est l'élément le plus dominant.

36. Vu qu'il s'agit de marques relativement courtes, les différences seront vite constatées.

37. L'Office constate dès lors que, sur le plan visuel, l'impression d'ensemble donnée par les signes n'est pas ressemblante.

#### *Comparaison phonétique*

38. Suite à l'utilisation de suffixes anglophones, la première partie des droits invoqués sera plutôt prononcée en Anglais, comme [X – four] ou [ X – for]. Les suffixes seront prononcés en Anglais, comme « |īf » et « tēk ».

39. Etant donné qu'aucune des parties du signe contesté n'a de signification pour le public, ce signe sera prononcé selon les règles de la langue maternelle du consommateur, [X – quatre cent trente et un] ou [X – vierhonderd eenendertig] .

40. Sur le plan phonétique, l'impression d'ensemble donnée par les signes en question n'est pas ressemblante.

#### *Conclusion*

41. Tant au niveau visuel qu'au niveau phonétique, l'impression d'ensemble donnée par les signes n'est pas ressemblante. Etant donné que les deux signes n'ont pas de signification, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation.

### **A.2. Comparaison des produits**

42. Etant donné que les signes ne se ressemblent pas, l'Office ne procédera plus – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits. En effet, vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public (voir article 2.3, sous b de la CBPI).

43. A titre d'information, la liste des produits des droit invoqués, ainsi que celle du signé contesté, sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
<p>Cl 9 Ordinateurs; parties et composants d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; parties et composants de périphériques d'ordinateurs; accessoires d'ordinateurs (compris dans cette classe); dispositifs audio, parties et composants de dispositifs audio; dispositifs périphériques pour dispositifs audio; parties et composants de dispositifs périphériques destinés à des dispositifs audio; accessoires destinés à des dispositifs audio (compris dans cette classe); dispositifs vidéo; parties et composants de dispositifs vidéo; dispositifs périphériques destinés à des dispositifs vidéo; parties et composants de dispositifs périphériques destinés à des dispositifs vidéo; accessoires de dispositifs vidéo (compris dans cette classe); dispositifs électriques de surveillance de bâtiments et accessoires de ces dispositifs (compris dans cette classe); dispositifs de commande de circuits électriques montés dans des installations de bâtiments; dispositifs fonctionnant de manière mécanique, acoustique, optique ou thermique, conçus pour repousser des animaux et/ou exterminer des insectes (compris dans cette classe).</p>	<p>Cl 9 Ordinateurs de diagnostic pour pannes de véhicules; appareils de traitement des données; ordinateurs; périphériques d'ordinateur; appareils d'enregistrement du temps; machines de bureau à cartes perforées; tableaux d'affichage électroniques; semi-conducteurs; appareils téléphoniques; articles d'optique.</p>
<p>Cl 11 Dispositifs d'éclairage conçus pour l'intérieur et/ou l'extérieur de bâtiments.</p>	
<p>Cl 16 Dispositifs pour bureaux ainsi que leurs accessoires (compris dans cette classe).</p>	

**B. Autres arguments des parties**

44. En ce qui concerne l'argument relatif à la série de marques (voir points 17 et 21), il y a lieu de retenir que, lorsqu'une opposition se fonde sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d'une même « série » ou d'une même « famille », ce qui notamment peut être le cas, soit lorsqu'elles reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l'ajout d'un élément, graphique ou verbal, les différenciant l'une de l'autre, soit lorsqu'elles se caractérisent par la répétition d'un même préfixe ou suffixe extrait d'une marque originaire, une telle circonstance constitue un facteur pertinent aux fins de l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion. En effet, dans de pareilles hypothèses, un risque de confusion peut être suscité par la possibilité d'association entre la marque demandée et les marques antérieures faisant partie de la série, lorsque la marque demandée présente avec ces dernières des similitudes susceptibles d'induire le consommateur à croire qu'elle fait partie de cette

même série et, dès lors que les produits qu'elle désigne ont la même origine commerciale que celle des marques antérieures, ou encore qu'ils ont une origine apparentée.

45. Il y a cependant lieu de considérer que le risque d'association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement réunies. En premier lieu, le titulaire d'une série d'enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l'usage de toutes les marques appartenant à la série ou, tout le moins, d'un certain nombre de marques susceptibles de constituer une « série ». En effet, pour qu'il existe un risque que le public se méprenne quant à l'appartenance à la série de la marque demandée, les marques antérieures faisant partie de cette série doivent nécessairement être présentes sur le marché. La prise en compte de la nature sérielle des marques antérieures impliquant l'élargissement du champ de protection des marques faisant partie de la série considérées isolément, toute appréciation abstraite du risque de confusion, fondée uniquement sur l'existence de plusieurs enregistrements ayant pour objet des marques reproduisant, comme en l'espèce, le même élément distinctif, et en l'absence d'un usage effectif des marques, doit être considérée comme exclue. Ainsi, à défaut de la preuve d'un tel usage, le risque de confusion éventuellement entraîné par l'apparition sur le marché de la marque demandée devra être apprécié en comparant chacune des marques antérieures prises isolément avec la marque demandée. En second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque l'élément commun aux marques sérielles antérieures est utilisé dans la marque demandée dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série ou avec un contenu sémantique distinct (TPI, Bainbridge, T-194/03, 23 février 2006). Bien que l'on puisse se demander si seulement deux marques peuvent constituer une série de marques, les conditions décrites ci-dessus ne sont dans le cas précis pas respectées, dès lors cet argument n'est pas retenu.

### **C. Conclusion**

46. Vu que l'Office est d'avis que les marques de l'opposant et le signe du défendeur ne se ressemblent pas, la condition prévue à l'article 2.3 de la CBPI n'est pas remplie; l'Office décide donc qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en cause.

### **IV CONSÉQUENCE**

47. L'opposition n'est pas justifiée.

*Par ces motifs, l'Office décide que*

48. L'opposition portant le numéro 2001046 est non fondée.

49. Le dépôt international est enregistré au Benelux.

50. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI, selon la règle 1.32 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.



La Haye, le 24 février 2009

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys