



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 23 octobre 2008

N° 2001047

Opposant: **x-peer.de GmbH**
Brackestraße 3
38159 Vechelde
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: **ISYS Technologies, Inc.**
299 South Main, Suite 1300
Salt Lake City, UT 84111
Etats-Unis d'Amérique

Mandataire: **Office Kirkpatrick s.a.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
Belgique

Marque contestée: **XI3 (dépôt international 900658)**

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 5 septembre 2006, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque **XI3** en désignant entre autres le Benelux pour distinguer des produits en classe 9. Le dépôt international a été mis en examen sous le numéro 900658. Le dépôt a été publié le 30 novembre 2006 dans la Gazette OMPI des marques internationales 2006/43.

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 il ressort du 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^{er}, sous a et l'article 2.18 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (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 27 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 21 août 2007, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 30 août 2007.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.18 et 2.14, alinéa 1^{er}, 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.

15. L'opposant estime que la partie dominante des marques de l'opposant consiste en l'élément X4, que le public percevra les termes LIFE et TECH comme une déclinaison du produit de base X4 et que les marques constituent une série de marque. Quant à la marque du défendeur, l'opposant estime qu'elle peut être vue comme la combinaison de la lettre X et du chiffre 13.

16. Etant donné qu'une attention plus grande est la plupart du temps accordée au début d'un signe, l'opposant est d'avis qu'aux niveaux 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 dans le sens où la marque XI3 sera perçue comme un produit décliné de la gamme de base X4.

17. 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 XI3 dans sa totalité.

18. En réponse aux arguments de l'opposant, le défendeur observe que sa marque ne se lit pas « X 13 », mais « Xi3 ». Les marques prises en considération sont selon le défendeur visuellement et phonétiquement distinctes vu que les marques premières ne sont pas uniquement constituées du préfixe X4. Le défendeur rajoute qu'il existe de nombreuses marques en classe 9 qui commencent par la lettre X et que l'opposant a dû ajouter un élément verbal au préfixe afin de conférer à ses marques un pouvoir distinctif suffisant.

19. En outre, le défendeur affirme que la signification propre des termes « -tech » et « -life » contribue encore si nécessaire, à écarter tout risque de confusion entre les signes.

20. Un examen des produits pour lesquels les marques de l'opposant sont utilisées révèle, selon le défendeur, que celles-ci sont principalement utilisées pour des produits « originaux », « solaires » et des produits audiovisuels. Le défendeur joint en annexe quelques exemples du site web de l'opposant et un catalogue de l'opposant.

21. Le défendeur demande le rejet de l'opposition ou, tout au moins, l'admission de la co-existence entre les marques sous réserve de la suppression par le déposant des « périphériques d'ordinateurs et des ordinateurs ».

III. DECISION

A. Risque de confusion

22. Conformément à l'article 2.14, paragraphe 1^{er} 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.

23. 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”.*

24. 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

25. 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 produits ou services 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).

26. 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.

27. L'impression d'ensemble produite auprès 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).

28. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
X4 - LIFE	XI3
X4 - TECH	

Comparaison conceptuelle

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

30. 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

31. 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 droite de la lettre X est plus gras et plus long.

32. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est une marque verbale, constituée de deux lettres et d'un chiffre, XI3.

33. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus grand 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. Vu l'utilisation d'une typographie peu distinctive, ceci n'est pas différent dans le cas des marques en cause, dont l'élément verbal est l'élément dominant.

34. 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; les suffixes possèdent un caractère distinctif limité; visuellement, vu l'utilisation d'un trait d'union, la première partie de la marque est l'élément « X4 ».

35. Vu qu'il s'agit de marques relativement courtes, les différences seront vite constatées. De plus, le seul élément commun est la lettre X.

36. L'Office constate dès lors que, sur le plan visuel, il n'existe pas de ressemblance entre les signes.

Comparaison phonétique

37. La première partie des droits invoqués seront prononcés soit en Anglais (suite à l'utilisation de suffixes anglophones), comme [X – four] ou [X – for], soit dans la langue maternelle du public concerné, comme [X – quatre] ou [X – vier]. Les suffixes seront prononcés en Anglais, comme « l̄f » et « t̄k ».

38. Etant donné qu'aucune partie du signe contesté n'a de signification pour le public, ce signe sera prononcé selon les règles de la langue maternelle du consommateur, [X – l – 3].

39. L'Office est dès lors d'avis qu'il n'existe pas de ressemblance entre les signes sur le plan phonétique.

Conclusion

40. Tant au niveau visuel qu'au niveau phonétique les signes ne se ressemblent pas. Etant donné que les deux signes n'ont pas de signification, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

A.2. Comparaison des produits

41. 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).

42. A titre d'information, la liste des produits des droits invoqués ainsi que celle du signe contesté sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
<p>CI 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>CI 9 Étuis destinés au transport d'ordinateurs; châssis d'ordinateurs; cartes d'extension de mémoire d'ordinateur; matériel informatique; cartes d'interface ordinateur; périphériques d'ordinateur; ordinateurs.</p>
<p>CI 11 Dispositifs d'éclairage conçus pour l'intérieur et/ou l'extérieur de bâtiments.</p>	
<p>CI 16 Dispositifs pour bureaux ainsi que leurs accessoires (compris dans cette classe).</p>	

B. Autres arguments des parties

43. Etant donné qu'aucun des droits invoqués ne fut inscrits plus de cinq années précédant la publication de la demande, l'utilisation réelle par l'opposant de ses marques (voir point 20) n'a aucune importance dans le cadre de cette opposition.

44. Une limitation de la liste des produits revendiqués, telle que mentionnée par le défendeur dans la conclusion de ses arguments, n'a pas été admise, vu que cette demande était formulée de manière conditionnelle (voir également décision OBPI, ZIEN MAGAZINE, no. 2000875, 27 mai 2008, point 49).

45. En ce qui concerne l'argument de l'opposant relatif à la série de marques (voir point 15), 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 originale, 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 qu'ils ont encore une origine apparentée.

46. 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, à tout le moins, d'un nombre de marques susceptible 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

47. 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

48. L'opposition n'est pas justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

49. L'opposition portant le numéro 2001047 est non fondée.

50. Le dépôt international 900658 est enregistré au Benelux.

51. 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 23 octobre 2008

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys