

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION EN MATIERE D'OPPOSITION
N° 2001072
du 18 mai 2009

Opposant: **Volvo Trademark Holding Aktiebolag**
C/O AB Volvo
405 08 Göteborg
Suède

Mandataire: **Novagraaf Nederland BV**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Pays-Bas

Marque: Enregistrement communautaire 2361087

VOLVO

contre

Défendeur: **OBSHESTVO S OGRANISCHENNOJ**
OTVETSTVEYYOSTJIJ "SOLVO"
21 Lit. 3 Chernikhovskogo St
RU-191119 Saint-Petersbourg
Fédération de Russie

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

Marque contestée: Dépôt international 896169



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 13 juin 2006, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque semi-figurative



en désignant entre autres le Benelux pour distinguer des produits et services en classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42. Le dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 896169 et a été publié le 2 novembre 2006 dans la *Gazette OMPI des marques internationales* 2006/39.

2. Le 30 janvier 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire antérieur VOLVO portant le numéro 2361087, déposée le 30 août 2001 pour des produits et services en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 et enregistrée le 20 juin 2005.

3. L'opposant est le titulaire du droit invoqué, comme le fait apparaître le registre.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits et services revendiqués par la marque invoquée.

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 (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 8 février 2007.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 9 avril 2007. Le 20 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, en accordant à l'opposant un délai de deux mois, à savoir jusqu'au 20 juin 2007 inclus, pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 20 juin 2007, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition, lesquels ont été envoyés, ainsi qu'une traduction, par l'Office au défendeur en date du 17 juillet 2007. Un délai fixé jusqu'au 17 septembre 2007 inclus, étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 17 septembre 2007, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Etant donné que les pièces n'ont pas été introduites en double exemplaire, l'Office a invité le défendeur à envoyer – avant le 26

novembre 2007 - un deuxième exemplaire de ses arguments et pièces.

11. Le deuxième exemplaire demandé relatif aux arguments et pièces a été réceptionné par l'Office en date du 11 octobre 2007. Ces arguments et pièces, ainsi qu'une traduction, ont été envoyés par l'Office à l'opposant en date du 12 novembre 2007. L'opposition était de ce fait prête pour une décision.

12. Le 17 janvier 2008, le défendeur a expédié ultérieurement une décision de la Chambre d' Appel de l'OHMI datée du 2 août 2007 (R1240/2006-2), relative à un litige entre ces mêmes parties et concernant la même marque, qu'il commente.

13. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais fixés 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 2.18 et 2.14, alinéa 1er, sous a CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b CBPI, à savoir : 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.

Arguments de l'opposant

16. L'opposant indique qu'il se base sur l'enregistrement communautaire numéro 2361087 ainsi que sur la notoriété mondiale de la marque VOLVO. Ensuite, l'opposant invoque en particulier les produits et les services des classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42 du droit invoqué.

17. L'opposant est d'avis qu'il est question ici d'un risque de confusion. Les marques verbales VOLVO et SOLVO se rapprochent l'une de l'autre ; les marques diffèrent d'une seule lettre. Selon l'opposant, l'élément figuratif tient une place de moindre importance dans le signe contesté.

18. Sur le plan phonétique, la ressemblance est encore plus forte. Les deux marques se composent de deux syllabes et les quatre dernières lettres des marques sont identiques.

19. Au niveau conceptuel, selon l'opposant, les deux marques n'ont aucune signification dans les langues du Benelux. La marque VOLVO est une marque forte et jouit dès lors d'une large protection.

20. Les produits et services revendiqués par la marque SOLVO du défendeur sont identiques et/ou similaires aux produits et services revendiqués par la marque VOLVO de l'opposant.

21. Selon l'opposant, l'obligation d'usage n'est pas encore à l'ordre du jour mais la marque est utilisée

depuis près de 10 ans déjà pour des produits et des services dans le domaine de la TIC. L'opposant renvoie au site internet de Volvo IT Belgium.

22. De plus, l'opposant estime qu'on ne peut pas nier le fait que la marque VOLVO est une marque notoirement connue pour des voitures automobiles de qualité supérieure ainsi que les produits et services y relatifs. Selon l'opposant, il n'est pas nécessaire d'étayer plus amplement. L'opposant se réfère à l'article 2.4 de la CBPI et à l'article 6bis du traité de Paris pour démontrer qu'une marque notoire peut être invoquée dans une procédure d'opposition. De plus, l'opposant affirme que, sur base de l'article 16 de la Convention ADPIC, une marque notoirement connue s'applique également pour des produits et services non similaires.

23. Etant donné que sur les plans visuel et phonétique les marques montrent de très fortes ressemblances, l'utilisation de SOLVO porte préjudice au caractère distinctif de la marque de l'opposant. D'autant plus que, selon l'opposant, à l'heure actuelle, la voiture est en train de devenir de plus en plus une sorte d'ordinateur ambulante.

Réaction du défendeur

24. Après comparaison sur le plan visuel, il existe, selon le défendeur, de nombreuses différences entre les signes en présence. VOLVO est une marque verbale et SOLVO est une marque figurative en couleur dont les lettres sont représentées d'une manière bien spécifique et qui se termine par un élément figuratif distinct.

25. Au niveau phonétique, la différence se situe entre les éléments verbaux SOLVO et VOLVO, dans la première partie des signes, qui selon la jurisprudence est considéré comme la partie dominante d'une marque. Il est maintenant évident que pour le consommateur pertinent « vol » diffère phonétiquement de « sol » car la lettre « v » ne se prononce pas du tout de la même façon que la lettre « s ».

26. En ce qui concerne la compréhension moyenne, le défendeur est, tout comme l'opposant, d'avis que la marque et le signe n'ont aucune signification.

27. Au regard de la similitude des produits et services, le défendeur estime que SOLVO est principalement lié au développement et à l'exécution de systèmes de gestion pour des entrepôts de containers et des ports. VOLVO est principalement liée à l'industrie automobile, à savoir la fabrication, la vente et le développement publicitaire des voitures commercialisées sous cette marque ainsi que leur équipement électronique. Par conséquent, la nature des activités, les réseaux de distribution des produits et services désignés et les consommateurs intéressés sont différents.

28. Lors de l'analyse du risque de confusion, le défendeur est d'avis qu'il faut constater que la marque antérieure VOLVO, sur laquelle l'opposition est basée, possède un caractère distinctif. Le défendeur rejette le fait que VOLVO ait un plus grand caractère distinctif pour les classes 9, 35, 37, 41 et 42. Ceci ne fut en tout cas pas démontré par la seule référence à un site internet.

29. Le défendeur porte à l'attention la décision de l'OHMI relative aux mêmes marques identiques (décision d'opposition B 798736 du 23 août 2006). Dans ladite décision, l'OHMI juge que la marque et le signe sont différents au point de vue visuel et auditif et qu'ils n'ont aucune signification.

30. En ce qui concerne la marque notoirement connue que l'opposant estime avoir, le défendeur est d'avis que ceci ne peut être invoqué, vu qu'il existe un enregistrement de la marque VOLVO. Selon le défendeur, l'article 2.4 de la CBPI concerne uniquement des cas « où un droit sur une marque n'est pas acquis » d'après le mémoire de la notice explicative de la CBPI. De plus, l'opposant n'a fourni aucune preuve, selon le défendeur. Etant donné que l'article 6bis du traité de Paris n'est pas d'application, l'article 16 de la Convention ADPIC n'est pas d'application non plus, selon le défendeur.

31. Le défendeur conclut que les arguments de l'opposant ne sont pas fondés et qu'il n'existe aucun risque de confusion dans le Benelux entre les marques comparées pour les produits et services désignés.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

32. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er sous a de la CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b de la CBPI ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

33. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose de ce qui suit: "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".

34. 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).


Comparaison des signes

35. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b) de la directive (comp article 2.3, sous b de la 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'à 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).

36. 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.

37. 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).

38. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
VOLVO	

Comparaison visuelle

39. Le droit invoqué est une marque verbale composée de cinq lettres. Le signe contesté est une marque semi-figurative composée de cinq lettres dans une typographie stylisée avec un élément figuratif à la fin du signe, composé d'une superposition de traits rouges. Les quatre dernières lettres de la marque sont identiques et se trouve à la même position, la première lettre est différente.

40. En principe, le consommateur attachera plus d'importance à la première partie du signe (cfr. GEA, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Ce n'est pas différent dans ce cas-ci. La différence au début du signe est cependant insuffisante que pour assurer que l'impression d'ensemble au niveau visuel est différente. Cela vaut également pour l'élément figuratif ajouté à la fin du signe contesté. L' Office est d'avis que celui-ci sera considéré comme étant un élément de décoration.

41. Sur le plan visuel, les signes sont dans une certaine mesure ressemblants.

Comparaison auditive

42. La marque comme le signe contesté sont composés d'un mot de deux syllabes. La dernière syllabe est identique et sera dès lors prononcée de façon identique. La voyelle finale de la première syllabe est aussi la même (les lettres OL). Seul le début de la première syllabe est différent.

43. Ici aussi, le consommateur attachera, en principe, plus d'importance à la première partie du signe (cfr. GEA, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Même si c'est le cas ici, il est nécessaire de faire remarquer que la cadence et l'intonation de la marque et du signe contesté sont identiques.

44. L'Office est dès lors d'avis que les signes se ressemblent.

Comparaison conceptuelle

45. La marque et le signe en cause n'ont aucune signification pour le public pertinent au sein du Benelux. L'aspect conceptuel n'a dès lors pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

Conclusion

46. L'impression d'ensemble des signes se ressemble au niveau auditif et dans une certaine mesure au niveau visuel. Les deux signes n'ont pas de signification pour le public du Benelux.

Comparaison des produits et services

47. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, arrêt Canon, déjà cité).

48. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits et services tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

49. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,	Classe 9 Programmes informatiques (logiciels téléchargés); programmes informatiques, notamment programmes informatiques destinés

<p>signalisation, contrôle (supervision), de secours et d'enseignement;appareils et instruments électriques et électroniques, y compris piles électriques, dispositifs de rechargement, testeurs de batteries, câblages électriques, souffleries électriques;accumulateurs électriques, compas électriques, disjoncteurs électriques, commutateurs, condensateurs électriques, faisceaux de fils électriques, condensateurs, relais, relais électroniques, commutateurs, fusibles, contacts électriques, câbles électriques, fusibles électriques;boîtes à fusibles électriques, capteurs électriques, prises électriques, allume-cigares électriques, circuits électriques imprimés, circuits intégrés;câbles pour signaux électriques, électroniques et optiques;connecteurs de câbles, enrouleurs de câbles; transformateurs; réglage électronique de faisceaux de phares;capteurs, détecteurs, dispositifs de commutation/coffrets électriques, cellules solaires et générateurs solaires;analyseurs pour véhicules à moteur, à savoir analyse de gaz d'échappement, analyse de particules de suie, analyse de fonction de freinage, instruments de diagnostic et équipements pour simulations, testeurs de moteurs, dispositifs de tests d'ateliers;générateurs à haute fréquence, dispositifs d'alimentation électrique, filtres électriques, composants de semi-conducteurs, composants optoélectroniques; appareils de test; appareils pour enregistrement, transmission ou reproduction de données, sons ou images et équipements de traitement de données et ordinateurs, y compris appareils radio, écrans vidéo, lecteurs de bandes, haut-parleurs, amplificateurs, équipements de télécommunications, installations téléphoniques pour voitures, lecteurs de disques compacts, terminaux télématiques, terminaux pour signaux de détresse, terminaux pour navigation et radars, systèmes de contrôle du trafic, systèmes de surveillance de transports, dispositifs de</p>	<p>à la gestion de complexes de stockage et de terminaux à conteneurs.</p>
---	--

<p>localisation, terminaux à péage pour détection électronique de péages dans le traficoires (dispositifs de contrôle et d'enregistrement de données d'accidents), ordinateurs de voitures et ordinateurs de bord, calculatrices et calculatrices de poche; logiciels informatiques; jeux vidéo, supports de données enregistrés ou non et supports d'enregistrement en tous genres, y compris disques compacts, cassettes;boîtes de rangement pour supports d'enregistrement, compris dans la classe 9;équipement d'appel de secours sur autoroutes;équipements de nettoyage pour véhicules, moteurs et machines (y compris mécanismes d'entraînement et machines de construction), supprimeurs d'interférences, antennes;jauges, instruments et appareils de mesure, y compris pour carburant, niveau d'huile, pression des pneus, air comprimé, températures, ampérage, vitesse et tours du moteur;enregistreurs kilométriques, compteurs kilométriques, tachymètres;régulateurs de voltage, voltmètres;chronographes, indicateurs de direction, tableaux de bord, jauges de niveaux, thermostats, témoins lumineux;dynamomètres, testeurs de freins, instruments et appareils électriques et mécaniques de contrôle et de test pour véhicules, moteurs et machines (y compris mécanismes d'entraînement et machines de construction);alarmes automatiques, avertisseurs antiviol, dispositifs électroniques antiviol, y compris unités d'immobilisation de véhicules; systèmes électroniques d'aide au stationnement;réflecteurs d'avertissement; extincteurs; moniteurs et régulateurs électroniques pour moteurs; aimants; mètre à ruban; thermomètres; compas; appareils et instruments optiques, y compris jumelles, loupes, lunettes, verres et lunettes solaires, verres de lampes, verres optiques solaires;verres et lunettes solaires, montures ophtalmiques; triangles de signalisation; vêtements de protection contre les accidents, y compris chaussures, vêtements</p>	
--	--

<p>spéciaux comme équipement de sauvetage, écrans pour la protection du visage des ouvriers, lunettes protectrices et masques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses.</p>	
<p>Classe 35 Services de vente au détail et en gros, en particulier concernant les véhicules, les moteurs et les machines (y compris les organes moteurs et les machines de construction), ainsi que les pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités, et les outils et équipements d'atelier et les produits marchands; publicité, organisation de programmes promotionnels, travaux de bureau, administration commerciale (y compris comptabilité), gestion des affaires commerciales et services de conseils en gestion d'entreprises, statistiques, en particulier en rapport avec la conception, le développement, la fabrication, la vente, la distribution, la réparation ou l'entretien de véhicules, de moteurs et de machines (y compris organes moteurs et machines de construction), et de leurs pièces, parties constitutives et accessoires; traitement de données, en particulier dans le domaine de l'ingénierie technique, de la logistique et de la télématique du trafic et du transport.</p>	<p>Classe 35 Services de consultation professionnelle d'affaires, notamment conseils en matière de réorganisation de processus de travail et de gestion d'affaires; promotion des ventes pour des tiers, notamment achat de matériel radio et services destinés à d'autres entreprises.</p>
<p>Classe 37 Construction; services d'installation; services d'installation, dépannage, réparation, inspection, restauration, maintenance, reconditionnement, diagnostic, réglage, nettoyage, peinture, polissage et préservation relatifs aux véhicules, moteurs et machines (y compris mécanismes d'entraînement et machines de construction, d'agriculture et de sylviculture), outils à main électriques, appareils et dispositifs d'ateliers et pièces et accessoires (y compris équipements de télécommunications) des produits précités; Services d'assistance de secours routier; location de véhicules, de moteurs et de machines (y compris organes moteurs et machines de construction, d'agriculture et de sylviculture), et</p>	<p>Classe 37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs, notamment mise en application et entretien de systèmes de commande pour ordinateurs destinés aux complexes de stockage et aux terminaux à conteneurs, implémentation et entretien de systèmes de commande pour ordinateurs destinés aux transports; installation, maintenance et réparation de matériel radio.</p>

<p>d'outils et d'équipements d'atelier;prise en charge et révision de véhicules à moteur dans des événements de sports automobiles;réservation de services de garage;services techniques pour véhicules à moteur pendant des événements de sports automobiles.</p>	
<p>Classe 38 Services de l'internet, télécommunications et communications par satellite, en particulier services de téléphonie relatifs aux radiotéléphones de véhicules, services de radiomessagerie, services logistiques, services télématiques, collecte et fourniture d'informations, ainsi que fourniture d'un service de permanence (en particulier relatif aux informations routières et techniques et concernant les sports et divertissements);transmission unidirectionnelle ou bidirectionnelle de textes, voix et messages d'avertissement et de signaux, mesures, sons, images, vidéos, positions, mouvements, données d'heures de repos et de travail entre des véhicules terrestres, véhicules aériens, véhicules aquatiques et systèmes de locomotion, leurs charges, ainsi qu'entre des moteurs et machines (y compris mécanismes d'entraînement et machines de construction) et une grande variété de points de services (également sur l'internet), pour services d'urgence, services de dépannage et informations routières, ainsi que pour vérification à distance (supervision) et contrôle à distance/contrôle automatique à distance de véhicules terrestres, véhicules aériens, véhicules aquatiques et systèmes de locomotion, leurs charges, ainsi que de moteurs et machines (y compris mécanismes d'entraînement et machines de construction);communication via l'internet, communications par terminaux d'ordinateur, transmission de messages assistée par ordinateur et images;exploitation d'une chaîne de téléachat et de lignes de conversation.</p>	<p>Classe 38 Télécommunications, notamment mise en place de réseaux locaux sans fil (LAN); communications par terminaux informatiques; radiotéléphonie mobile; communications téléphoniques; transmission de télécopies; services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques).</p>

<p>Classe 41 Services d'éducation et de formation; organisation d'expositions à but éducatif; divertissement; organisation de concours avec prix à la clé;organisation d'activités sportives et culturelles et d'autres événements;services en rapport avec l'organisation de concours et l'exercice de fonctions sportives, récréatives et de divertissement;fourniture d'infrastructures sportives et de stages sportifs; services de musées; location d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules).</p>	<p>Classe 41 Formation comprise dans cette classe, notamment formation de personnel en matière d'installation et de maintenance des systèmes de commande de chaînes logistiques.</p>
<p>Classe 42 Conseils techniques et préparation d'avis d'experts; services d'ingénierie; services en rapport avec la recherche, le développement et le test de nouveaux produits;programmation informatique, installation, maintenance et entretien de programmes informatiques;services de garde, y compris appel d'ambulance, de police, de pompiers et de brigades de secours;notification de vol;pistage de véhicules volés;exploitation de centres de traitement de données, centres de service et d'alarme pour transport et trafic, en particulier détection, vérification (supervision), évaluation et traitement de messages d'alarme, signaux, mesures, sons, images, vidéos, positions, mouvements, données d'heures de repos et de travail et contrôle (à distance)/contrôle automatique de véhicules terrestres, véhicules aériens et aéronefs, systèmes de locomotion, leurs charges, ainsi que moteurs et machines (y compris mécanismes d'entraînement et machines de construction);tri de déchets et de matériaux recyclables, en particulier provenant de véhicules, moteurs et machines, (y compris unités de commande et machines de construction) et de leurs pièces et accessoires;conseils techniques dans le domaine du recyclage pour protection de l'environnement;recherche scientifique, également relative à aux océans;recherche météorologique; recherche industrielle; services hôteliers; services de restauration et de fourniture de repas; soins</p>	<p>Classe 42 Étude de projets techniques; recherche et conception de nouveaux produits (pour des tiers), notamment conception et développement de réseaux locaux et réseaux locaux sans fil (LAN); services de consultant en matériel informatique; conseils en matière de construction, architecture, notamment conception et construction de complexes de stockage; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels, notamment mise en application de systèmes de commande pour ordinateurs destinés aux complexes de stockage et aux terminaux à conteneurs.</p>

médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services de contentieux	
---	--

Classe 9

50. Les produits de la classe 9 du défendeur sont identiques à ceux de l'opposant, étant donné que ceux-ci tombent sous l'appellation générale « logiciel pour ordinateurs » dans la classe 9 de l'opposant.

Classe 35

51. Les « services de consultation professionnelle d'affaires, notamment conseils en matière de réorganisation de processus de travail et de gestion d'affaires » en classe 35 du signe contesté sont identiques voire fortement similaires aux « services de conseils en gestion des affaires commerciales » en classe 35 de l'opposant. Il s'agit dans les deux cas de conseils dans le domaine des affaires.

52. « Promotion des ventes pour des tiers, notamment achat de matériel radio et services destinés à d'autres entreprises » est identique voire fortement similaires à « publicité, organisation de programmes promotionnels ». Le fait que soit repris dans la classification du défendeur que le service est fourni à l'attention de tiers ne fait ici aucune différence, la nature du service, à savoir la promotion, reste la même.

Classe 37

53. Les services du défendeur sont identiques voire fortement similaires aux services en classe 37 de l'opposant. Le service « installation » revient expressis verbis dans les deux listes de services. L'opposant n'a, dans le terme « travaux d'installation », pas spécifié le type d'installation, et par conséquent, l'installation d'ordinateurs tombent sous cette appellation. De plus, l'opposant a une protection pour « ordinateurs et programmes d'ordinateurs » en classe 9 et les services du défendeur sont dès lors complémentaires. Si on fournit des services d'installation d'ordinateurs par exemple, le public sera alors d'avis que les services d'entretien et de réparation en font partie. Pensez aux contrats d'entretien qui sont conclus après l'installation d'ordinateurs, ces services du défendeur sont aussi similaires aux services du déposant.

Classe 38

54. Les services de « télécommunication » en classe 38 sont identiques. Ces services reviennent expressis verbis dans les deux listes de services. Les autres services du défendeur sont également identiques voire fortement similaires, étant donné que ce sont tous des services qui concernent la télécommunication de différentes manières de même que les services de l'opposant.

Classe 41

55. Ici aussi, l'opposant jouit d'une protection pour les « services dans le domaine de l'enseignement et de la formation » en classe 41 et les services du défendeur tombent sous cette appellation. Les services sont donc identiques.

Classe 42

56. Les services du défendeur en classe 42 sont identiques voire similaires aux services de l'opposant. Le service d'« étude de projets techniques » est identique aux services de « conseils techniques et préparation d'avis d'experts ». « Conception de nouveaux produits » est identique aux services en rapport « avec la recherche, le développement et le test de nouveaux produits » de l'opposant. Les « services de consultant en matériel informatique » tombent sous les « conseils techniques » et sont dès lors identiques. Les « conseils en matière de construction, architecture » sont identiques voire similaires aux « services d'ingénierie » de l'opposant. « Conception de systèmes informatiques » est un service qui peut provenir d'un ingénieur et qui peut tomber sous les services de « conseils techniques » de l'opposant et est par conséquent identique voire fortement similaire aux « services d'ingénierie » de l'opposant. Pour terminer, les services de « conception de logiciels » sont identiques à la « programmation informatique » de l'opposant.

Conclusion

57. Les produits et services sont identiques, voire similaires.

B. Autres facteurs pertinents

58. L'opposant base l'opposition sur la notoriété mondiale de la marque VOLVO. L'opposant estime que la marque VOLVO est une marque forte et qui, par conséquent, jouit d'une large protection. L'opposant n'a cependant pas étayer cette affirmation avec des pièces dans ses arguments. L'Office ne pourra donc pas apprécier la réputation de la marque pour les produits et services sur lesquels se base l'opposition.

59. En outre, l'opposant fait remarquer qu'on ne peut pas nier le fait que la marque VOLVO jouit d'une notoriété pour des voitures de qualité supérieure et les produits et services y relatifs. Ceci ne suppose pas d'être plus amplement étayé, selon l'opposant. L'opposant se réfère à l'article 2.4 de la CBPI et à l'article 6bis de la Convention de Paris. De plus, l'opposant estime que, sur base de l'article 16, la marque notoirement connue tend également aux produits et services non similaires. L'Office fait remarquer que, lors de l'introduction de l'opposition, l'opposant n'a pas indiqué dans les formulaires qu'il se basait sur une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. L'opposition ne peut dès lors pas être étendue dans ce sens au moment de l'introduction des arguments. L'Office ne rendra donc pas de jugement sur la notoriété de la marque VOLVO pour les produits et services en cause, et indépendamment du fait que l'opposant n'ait pas introduit de preuves.

60. En ce qui concerne l'argument de l'opposant, dans ce cadre, relatif au préjudice qui est fait au caractère distinctif du droit invoqué, l'Office rappelle que l'article 2.14 de la CBPI prévoit explicitement les cas où une opposition peut être introduite. Ceci n'inclut pas les marques déposées correspondantes pour des produits et services non similaires et qui jouissent d'une notoriété sur le territoire du Benelux, lorsque par l'usage, un profit est tiré de façon déloyale de la marque récente ou qui portent préjudice au caractère distinctif ou à la réputation de la marque antérieure, sans raison valable. Faire référence à l'article 2.3, sous c de la CBPI dans le cadre de la procédure d'opposition n'est donc pas possible. Ceci est également le cas pour les marques notoirement connues. Pour ceci aussi, l'Office n'examinera pas l'article 2.3, sous c (cfr. décision d'opposition 2000149 FORMULA 1).

61. En ce qui concerne le renvoi par le défendeur aux décisions de l'OHMI et de la Chambre d'Appel, l'Office fait remarquer que ceux-ci ne sont pas pertinents lors de l'appréciation d'une opposition. L'Office prend, dans chaque affaire et sur base de la loi et de la jurisprudence qui s'y applique, mais aussi sur base des arguments et pièces des parties, librement une décision. Le renvoi à la décision de la Chambre d'Appel de l'OHMI fut en outre introduit en dehors du délai imparti (voir considération 13) et ne pouvons dès lors pas prendre ce jugement en considération dans la procédure d'opposition.

62. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Il s'agit en fait des produits dirigés vers le grand public et dont on ne peut pas constater qu'il est question d'un niveau d'attention élevé ou bas.

63. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, déjà cité). Etant donné qu'il s'agit d'un mot de fantaisie, la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal. La renommée sur le marché n'a pas été étayée par des pièces. Le constat de la renommée de la marque ne pourrait influencer la décision de l'Office.

C. Conclusion

64. Vu que les signes se ressemblent au niveau auditif et dans une certaine mesure au niveau visuel, que les deux signes n'ont pas de signification et que les produits et services sont identiques, voire fortement similaires, l'Office est d'avis que le public puisse croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées et qu'il existe donc un risque de confusion.

IV CONSÉQUENCE

65. L'opposition est justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

66. L'opposition portant le numéro 2001072 est fondée.

67. Le dépôt international numéro 896169 n'est pas enregistré au Benelux.

68. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant 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 18 mai 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif:
Françoise Dufrasne