



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 31 juillet 2009

N° 2002298

Opposant: **TynTec Limited**
11 Hope Street
IM1 1AQ Douglas
Isle of Man
Royaume-Uni

Mandataire: **AKD Prinsen Van Wijmen N.V.**
Bijster 1
4817 AX Breda
Pays-Bas

Marque invoquée: TYNTEC (enregistrement communautaire 4502928)

contre

Défendeur: **KILLEEN Sean**
27 An der Uecht
5371 Schuttrange
Grand-Duché de Luxembourg

Mandataire: **Xintec S.A.**
Technoport
66 rue de Luxembourg
4221 Esch-sur-Alzette
Grand-Duché de Luxembourg

Marque contestée: XINTEC (dépôt Benelux 1144382)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 4 octobre 2007, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale XINTEC pour distinguer des produits et services en classes 9, 38 et 42. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1144382. Le dépôt a été publié le 30 octobre 2007.

2. Le 27 décembre 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure TYNTEC (enregistrement communautaire 4502928) déposée le 22 juin 2005 et enregistrée le 24 mai 2007 pour des produits et services en classes 9 et 38.

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

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français, les arguments furent échangés en anglais.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé le 10 janvier 2008 la notification concernant la recevabilité de l'opposition aux parties.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 11 mars 2008. Le 19 mars 2008, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 19 mai 2008 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 19 mai 2008, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 22 mai 2008, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 22 juillet 2008, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. La réaction du défendeur a été envoyée par l'Office à l'opposant le 23 juillet 2008.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 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 et services en question.

A. Arguments de l'opposant

14. Tout d'abord, l'opposant soulève qu'il est une société connue dans le secteur de la télécommunication. Ses clients sont des opérateurs mobiles, virtuels ou non. Le public ciblé par le défendeur est cette même clientèle. Les parties offrent toutes deux des services de communication internationale.

15. Vu que les signes en question sont des mots de fantaisie, l'opposant estime qu'il n'est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Sur le plan visuel, il existe selon lui une similitude substantielle et sur le plan auditif les signes sont presque identiques.

16. Se référant à quelques décisions en matière d'opposition de l'OHMI ainsi que de l'OBPI, l'opposant conclut que l'opposition doit être accordée pour toutes les classes.

17. L'opposant demande dès lors de rejeter le dépôt Benelux 1144382 et que le défendeur supporte les coûts de la procédure conformément à l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur affirme que l'opposant et lui sont actifs dans le secteur de la télécommunication. Selon lui, il est un des nombreux fournisseurs de services de messagerie mobile. Bien que les parties opèrent dans cette même industrie globale, leurs environnements compétitifs sont, selon le défendeur, différents. Pour appuyer cet argument, le défendeur renvoie aux sites Internet respectifs.

19. Par rapport aux produits et services, le défendeur soulève que les classes 9 et 38 sont les mêmes, mais que les produits et services offerts par les deux parties ne le sont pas. Les parties s'adressent à un public de spécialistes différent et il existe d'ailleurs aussi une différence au niveau des canaux de vente.

20. Bien que le terme Xintec soit considéré comme un mot de fantaisie, le défendeur explique qu'il est en fait constitué par l'association des mots « Xin » et « tec ». Xin est le mot chinois pour nouveau et tec est l'abréviation de tech (pour technologie). Le signe signifie donc « nouvelle technologie ».

21. Pour l'aspect visuel, le défendeur compare les signes suivants :



22. Malgré qu'il n'ait pas enregistré son logo, le défendeur estime toutefois qu'il n'y aura pas de risque de confusion vu le caractère distinctif de son logo.

23. Au niveau phonétique, le défendeur affirme qu'une différence considérable entre les signes en question existe, vu que la différence se trouve au début des signes.

24. Le défendeur considère que des preuves relatives à une confusion réelle entre les signes font défaut, que sa mauvaise foi n'est pas prouvée et que rien ne suggère qu'il aurait l'intention d'interrompre les activités de l'opposant.

25. Le défendeur prie l'Office de rejeter l'opposition, d'enregistrer le dépôt en classes 9, 38 et 42 et de condamner l'opposant à supporter les coûts de la présente procédure.

III. DECISION

A. Risque de confusion

26. Conformément à l'article 2.14, paragraphe 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.

27. 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"*.

28. Selon la jurisprudence constante de la CJCE relative à l'interprétation de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 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

29. 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).

30. 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.

31. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
TYNTEC	XINTEC

Comparaison conceptuelle

32. Il convient de relever, à titre liminaire, que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n'en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir, en ce sens, arrêts TPI, Respicur, T-256/04, 13 février 2007; Aturion, T-146/06, 13 février 2008 et Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008). L'élément TEC, vu qu'il s'agit d'une abréviation usuelle pour technologie est un tel élément. Cet élément verbal revêt ainsi une signification concrète pour le consommateur moyen.

33. Il est important de souligner qu'en général, le public ne considérera pas un élément descriptif comme l'élément distinctif et dominant d'un signe (voir arrêts TPI, Budmen, 3 juillet 2003, T-129/01; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, 6 octobre 2004, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03; Biker Miles, 7 juillet 2005, T-385/03). L'élément TEC, comme soulevé par le défendeur, est descriptif par rapport aux produits et services revendiqués et ne dispose donc que d'un pouvoir distinctif limité, vu qu'il s'agit d'une abréviation usuelle pour technologie; les premiers vocables des deux signes n'ont pas une signification telle. Ainsi, ces préfixes sont en l'espèce, l'élément dominant des signes en question.

34. Toutefois, ni le droit invoqué, ni le dépôt contesté n'ont – pris dans leur ensemble – de signification claire pour le public Benelux concerné. L'aspect conceptuel n'a donc pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

Comparaison visuelle

35. Le droit invoqué est une marque verbale constituée d'un mot de six lettres, TYNTEC.

36. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est également une marque verbale, constituée de six lettres, à savoir XINTEC.

37. Dans le cas de marques verbales, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TPI, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Il convient de tenir compte des circonstances spécifiques de l'espèce. En tenant compte du fait que les suffixes des signes sont descriptifs (voir supra, 33), l'attention du consommateur sera attiré dans le cas précis par la première partie. Sur le plan visuel, cette première partie dominante est constituée de trois lettres, dont seulement la dernière est identique. Par l'utilisation du X en tant que première lettre dans le signe contesté et de la lettre Y en tant que deuxième dans la marque invoquée, les deux premières parties des signes donnent une impression visuelle différente.

38. L'Office constate dès lors que, sur le plan visuel, l'impression d'ensemble des signes ne se ressemblent pas.

Comparaison phonétique

39. La marque invoquée, ainsi que le signe contesté, sont constitués de deux syllabes.

40. Comme déjà soulevé ci-dessus, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (arrêt Mundicor, précité). Ceci est encore renforcé du fait que le suffixe est descriptif.

41. La marque invoquée sera prononcée comme [tintɛk] et le signe contesté comme [gzintɛk]. Les syllabes d'attaque seront prononcés de manière différente.

42. Vu cette différence au début des signes et le fait que le suffixe est non distinctif, l'Office est d'avis que sur le plan phonétique, les signes se ressemblent que de manière très limitée.

Conclusion

43. Au niveau visuel les signes ne ressemblent pas. Sur le plan phonétique, il existe une ressemblance très limitée. Etant donné que les deux signes n'ont pas de signification pour le public concerné, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

44. L'Office est d'avis que le degré restreint de ressemblance entre les signes au niveau auditif ne permet pas de conclure que l'impression d'ensemble des signes se ressemble suffisamment pour qu'il y ait un risque de confusion. En effet, la ressemblance entre les signes se retrouve dans le suffixe descriptif qui n'est pas l'élément dominant des signes.

Comparaison des produits et services

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

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

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
<p>CI 09 Logiciels pour dispositifs de communication mobiles, mais excepté les logiciels destinés à des dispositifs médicaux de communication mobiles; logiciels pour messagerie en ligne et mobile, mais excepté les logiciels destinés à des dispositifs médicaux de communication; logiciels d'exploitation d'un réseau virtuel, y compris d'un réseau virtuel mobile, mais excepté les logiciels destinés à des réseaux virtuels pour applications médicales; logiciels de communications pour relier des services d'un réseau téléphonique mobile à des réseaux de télécommunications à ligne fixe mais excepté les logiciels de communication pour connecter des dispositifs médicaux; équipements de télécommunications, en particulier pour les secteurs des communications par réseau téléphonique fixe et mobiles, mais excepté les équipements de communication installés dans des dispositifs médicaux et la technologie de la communication utilisée dans des dispositifs médicaux.</p>	<p>CI 09 Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.</p>

<p>CI 38 Transmission de voix, d'informations, de données et de messagerie via réseau téléphonique fixe et réseaux de télécommunications mobiles; fourniture d'accès à des réseaux de télécommunications pour le transfert et la diffusion de voix, d'informations, de messages et de données; transmission et réception de messages par le biais de réseaux de télécommunications; communication par équipements de télécommunications fixes et mobiles, y compris communication de voix, d'informations, de données et de messages; exploitation d'un réseau de télécommunications ou des composants de celui-ci, y compris d'un réseau virtuel de communications; exploitation d'un réseau de télécommunications ou des composants de celui-ci pour le compte de tiers, y compris d'un réseau virtuel de télécommunications; services d'assistance dans le domaine de la transmission de voix, de messages, de données et d'informations via des réseaux de télécommunications mobiles et fixes.</p>	<p>CI 38 Télécommunications.</p>
	<p>CI 42 Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.</p>

B. Autres facteurs pertinents

47. Lors de la comparaison des signes, l'Office doit se baser sur les données du registre. Dès lors, l'utilisation réelle des signes dans une typographie spécifique ou combinée avec un élément figuratif ne peut pas être prise en compte.

48. Concernant les arguments du défendeur que l'opposant n'aurait pas suffisamment prouvé la confusion réelle, ainsi que la mauvaise foi du défendeur (voir supra, 24), il y a lieu de remarquer que ceci n'est pas une condition. En effet, le seul critère qui doit être pris en compte lors de l'appréciation d'une opposition est le risque de confusion dans l'esprit du public.

49. L'opposant invoque qu'il est une société connue dans le secteur de la télécommunication. L'opposant a introduit quelques factures et un extrait de son site web pour appuyer cette thèse. Ces pièces ne suffisent pas pour conclure que la marque est connue dans le secteur et qu'elle dispose d'un caractère distinctif élevé.

50. Dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'Office, il n'y a pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'autre partie. L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du Règlement d'exécution prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base pour l'opposition est à charge de la partie perdante.

C. Conclusion

51. L'Office est d'avis que le degré restreint de ressemblance entre les signes au niveau auditif ne permet pas de conclure que l'impression d'ensemble des signes se ressemble suffisamment pour qu'il y ait un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

52. L'opposition n'est pas justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

53. L'opposition portant le numéro 2002298 est non fondée.

54. Le dépôt Benelux no. 1144382 est enregistré.

55. 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 et la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 31 juillet 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif: Rémy Kohlsaat