

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2002913

du 30 juillet 2010

Opposant : **AXEN SPRL**
Gulledelle 92
1200 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **INLEX IP EXPERTISE**
68, rue Pierre Charron
75008 Paris
France

Marque invoquée : AXEN (enregistrement Benelux 725404)

contre


Défendeur : **ATMACA ELEKTRONIK**
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Namik Kemal Mahallesi Adile
Nasit Bulvari No: 18
Esenyurt-Istanbul
Turquie

Mandataire : **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS 's-Gravenhage
Pays-Bas

Marque contestée : **axen** (dépôt international 952336)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 9 janvier 2008, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque semi-figurative  , pour distinguer des produits en classes 7, 9 et 11. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 952336 et a été publié le 27 mars 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2008/8*.

2. Le 30 mai 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure AXEN (enregistrement Benelux 725404), déposée le 22 octobre 2002 et enregistrée le 7 mai 2003, pour des produits et services en classes 09, 16, 35, 38, 41 et 42.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est à la base introduite contre tous les produits du signe contesté et basée sur tous les produits et services du droit invoqué; toutefois, lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant a limité l'opposition aux produits de la classe 9 du droit invoqué et du signe contesté.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18 alinéa 1^{er}, joint 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.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 12 juin 2008, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé à l'opposant et à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'OMPI »), la notification relative à la recevabilité de l'opposition. Ce courrier priait également le défendeur de communiquer une adresse dans l'UE ou dans l'EEE, lui accordant pour ce faire un délai jusqu'au 12 août 2008 inclus.

8. Le 24 juillet 2008, le défendeur a constitué comme mandataire le bureau Nederlandsch Octrooibureau aux Pays-Bas. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 13 août 2008. Le 15 août 2008, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 15 octobre 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 15 octobre 2008, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 21 octobre 2008, un délai jusqu'au 21 décembre 2008 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 3 novembre 2008, le défendeur a communiqué à l'Office qu'il ne désirait pas encore réagir à ce stade de la procédure aux arguments de l'opposant et a requis l'introduction de preuves d'usage. Cette requête a été transmise par l'Office à l'opposant en date du 12 novembre 2008, lui accordant un délai jusqu'au 12 janvier 2009 inclus pour introduire ces preuves d'usage.

11. Le 6 janvier 2009, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Celles-ci ont été envoyées au défendeur le 13 janvier 2009, lui accordant un délai jusqu'au 13 mars 2009 inclus pour réagir.

12. Le défendeur n'a plus réagi. Le 26 mars 2009, l'Office a envoyé aux parties une communication disant que le défendeur n'avait pas réagi sur le fond de l'opposition, mais que vu qu'il avait demandé des preuves d'usage, l'Office allait procéder à la prise de décision, conformément à l'article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI.

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 des articles 2.18, alinéa 1^{er} et 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou 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

15. L'opposant limite l'opposition à la classe 9 et ne se base plus que sur les produits de la classe 9 du droit invoqué. Selon l'opposant, tous les produits de la classe 9 du dépôt contesté sont soit identiques, ou pour le moins similaires, soit similaires par complémentarité, aux produits en classe 9 du droit invoqué. Afin d'appuyer sa thèse, l'opposant renvoie à une communication du Président de l'OHMI concernant l'utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marques communautaires du 16 juin 2003.

16. Selon l'opposant, les signes sont identiques. La demande contestée comporte selon lui l'intégralité du signe antérieur et aucun autre élément n'y est ajouté. Vu cette identité, l'opposant estime qu'il n'est pas nécessaire de comparer les signes.

17. La marque antérieure est, toujours selon l'opposant, totalement arbitraire vis-à-vis des produits et services désignés et pour cette raison, fortement distinctive.

18. Vu la forte distinctivité de la marque antérieure, l'identité parfaite des signes et l'identité, voire la similitude des produits désignés, l'opposant conclut qu'un risque de confusion existe pour les consommateurs d'attention moyenne, vu que ces derniers pourraient attribuer une origine commune aux produits en présence.

19. L'opposant demande dès lors que l'Office rejette l'enregistrement international pour le territoire Benelux, pour tous les produits visés par l'opposition.

B. Réaction du défendeur

20. Hormis sa demande d'introduction de preuves d'usage, le défendeur n'a pas réagi aux arguments de l'opposant (voir ci-dessus, 12).

III. DECISION**A. Preuves d'usage**

21. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

22. Etant donné qu'à ce moment, aucune date officielle d'enregistrement n'était accordée et que conformément à la jurisprudence (voir entre autres CJUE, arrêt Häupl, C-246/05, 14 juin 2007) la date à laquelle la procédure d'enregistrement du droit invoqué a été terminée était le 7 mai 2003, à savoir durant la période de cinq ans antérieure à la date de publication du dépôt (le 27 mars 2008), la demande de preuves d'usage est non fondée. Bien que l'opposant ait introduit des preuves d'usage, l'Office n'en tiendra pas compte, vu que l'enregistrement en question n'était pas encore soumis à une obligation d'usage dans la présente opposition. De plus, vu que le défendeur n'a pas réagi aux pièces introduites, ils doivent être considérées comme non contestées en vertu des dispositions de la règle 1.25, sous d du Règlement d'Exécution.

B. 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 la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

24. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule: « *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 CJUE 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 CJUE, 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 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

B.1. Comparaison des produits

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

27. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement pris en considération, les produits tels que formulés au registre et les produits tels qu'indiqués dans la demande de marque.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 9 Progiciels et matériel informatique.	CI 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du courant électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs; extincteurs.

28. La classification utilisée par le défendeur couvre un large éventail de matériel. Il en va de même pour la classification de la marque invoquée, qui est formulée de manière très large. Il s'en suit donc que les produits en classe 9 du signe litigieux, à l'exception des « extincteurs » (qui ont une nature et un but complètement différent), peuvent raisonnablement se ranger sous cette formulation ; il s'agit donc pour certains d'entre eux de produits identiques, et pour d'autres de produits (au moins légèrement) similaires ou complémentaires .

29. Les « extincteurs » du dépôt contesté ne sont pas similaires aux produits de la marque invoquée. En effet, s'agissant d'appareils destinés à éteindre un foyer d'incendie, ils ont une nature, une destination et un usage tout à fait différents.

Conclusion


30. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les produits en cause sont d'une part (légèrement) similaires, voire dans certains cas identiques, et d'autre part non similaires.

B.2. Comparaison des signes

31. 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 (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

32. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la ressemblance 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.

33. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
AXEN	

Comparaison visuelle

34. Le droit invoqué est une marque verbale constituée d'un mot, « AXEN », comptant au total quatre lettres.

35. Le signe contesté est une marque semi-figurative constituée d'un mot, « AXEN », dans une représentation de typographie carrée.

36. 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 est également le cas du signe en cause, dont l'élément verbal est l'élément dominant. Cet élément verbal est identique.

37. Dès lors, l'Office constate au vu de ce qui précède, que sur le plan visuel, l'impression d'ensemble est que les signes se ressemblent fortement.

Comparaison phonétique

38. Vu l'identité de la marque et de l'élément verbal du signe contesté, la prononciation des deux signes sera également identique.

39. L'Office conclut que sur le plan auditif, les signes sont identiques.

Comparaison conceptuelle

40. Les deux signes en question n'ont pas de 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.

Conclusion

41. Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble des signes est fortement ressemblante. Au niveau auditif, les signes sont identiques. Vu que les deux signes n'ont pas de signification pour le public Benelux, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

B.3. Appréciation globale

42. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

43. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la ressemblance des marques et la similitude des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, déjà cités). Dans le cas précis, la forte ressemblance entre les signes compense la légère similitude de certains produits en cause.

44. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. 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, déjà cité). Force est de constater qu'il s'agit en l'espèce d'un public mixte, ayant un niveau d'attention moyen.

45. 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). La marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal, vu qu'elle n'a pas de signification descriptive par rapport aux produits et services désignés.

46. L'Office est d'avis que, vu la forte ressemblance des signes en cause, qui compense d'ailleurs la légère similitude de certains produits, ainsi que vu le caractère distinctif de la marque, le public pertinent peut croire que les produits (légèrement) similaires, voire identiques, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

C. Autres éléments

47. L'argument de l'opposant prétendant que l'Office devrait prendre en considération le fait que l'intitulé général de la classe entraîne une protection pour tous les produits de ladite classe (voir supra, point 15) ne peut pas être retenu. En effet, il convient de souligner que la marque Benelux invoquée n'a pas été enregistrée pour l'intitulé général de la classe 9, mais uniquement pour une partie des produits et il convient donc de comparer les produits en cause, afin de constater l'existence éventuelle d'une similitude. De plus, conformément à la communication de l'Office du 1^{er} septembre 2002 concernant la terminologie à utiliser dans la liste des produits et services lors d'un dépôt, le dépôt est réputé avoir été effectué pour les produits/services qui figurent dans ce « *heading* ». La répartition en classes sert un but administratif; à cet effet, l'article 2.20, alinéa 3, CBPI, prévoit explicitement que la classification adoptée pour l'enregistrement des marques conformément à l'Arrangement de Nice, ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude des produits ou services. L'usage des intitulés généraux, dit « *class headings* », n'implique donc pas que la protection s'étend à tous les produits ou services qui peuvent être contenus dans cette classe.

D. Conclusion

48. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits similaires ou identiques du signe contesté.

IV. CONSÉQUENCE

49. L'opposition portant le numéro 2002913 est partiellement justifiée.

50. Le dépôt international numéro 952336 n'est pas enregistré au Benelux pour les produits suivants :

- Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du courant électrique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs.

51. Le dépôt international numéro 952336 est enregistré au Benelux pour les produits suivants :

- Classe 7 (*tous les produits*)
- Classe 9 : Extincteurs.
- Classe 11 (*tous les produits*)

52. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.32 du règlement d'exécution.

La Haye, le 30 juillet 2010

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Hugues Derème

Agent chargé du suivi administratif : Jan Hart