



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003382

du 24 mai 2011

Opposant : **NETGEM (Société Anonyme)**
27, rue d'Orléans
92200 Neuilly-sur-Seine
France

Mandataire : **DISTINCTIVE SPRL**
Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 7
1348 Louvain-La-Neuve
Belgique

Droit invoqué : NET BOX (enregistrement communautaire 0317586)

contre

Défendeur : **NEXANS, Société Anonyme française**
8, rue du Général Foy
75008 Paris
France

Mandataire : **Office Hanssens S.p.r.l.**
40, square Marie-Louise, Boîte 19
1000 Brussel
Belgique

Marque contestée : Nbox (dépôt Benelux 1163128)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 11 juillet 2008, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale Nbox pour distinguer des produits en classes 9 et 16. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1163128 et a été publié le 18 juillet 2008.

2. Le 30 septembre 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire antérieur avec le numéro 317586 de la marque verbale NET BOX, déposée le 24 juin 1996 et enregistrée le 7 juin 1999 pour des produits et services en classes 9, 35, 38, 39, 41 et 42.

3. Le registre fait apparaître que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur les classes 9 et 38 du 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.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 13 octobre 2008, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a envoyé aux parties, la communication concernant la recevabilité de l'opposition.

8. Suite à des demandes conjointes de prolongation du « cooling off », la phase contradictoire de la procédure a débuté le 14 avril 2009. L'Office a communiqué ce fait aux parties en date du 16 avril 2009, un délai jusqu'au 16 juin 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

9. Le 16 juin 2009, l'opposant a introduit des arguments destinés à étayer l'opposition. Ces arguments ont été envoyés au défendeur le 19 juin 2009. Ce dernier s'est vu accorder un délai jusqu'au 19 août 2009 inclus pour y réagir.

10. En date du 11 août 2009, le défendeur a demandé à l'opposant de fournir des preuves d'usage. L'Office a transmis cette demande à l'opposant le 1^{er} septembre 2009, lui accordant un délai jusqu'au 1^{er} novembre 2009 pour introduire ces preuves.

11. Le 26 octobre 2009, l'opposant a introduit des preuves d'usage qui ont été envoyées au défendeur le 2 novembre 2009, lui accordant un délai jusqu'au 2 janvier 2010 pour réagir aux preuves d'usage et aux arguments.

12. Le 29 décembre 2009, le défendeur a réagi aux arguments et preuves d'usage introduits. L'Office a transmis cette réaction à l'opposant le 11 janvier 2010.

13. Les remarques des parties ont été introduites 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^{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 l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

16. L'opposant remarque que le droit invoqué est utilisé pour désigner des solutions technologiques de télécommunication. Les produits visés par le signe attaqué sont des produits similaires aux produits et services du droit invoqué, selon l'opposant, puisque les câbles électriques et les câbles de télécommunication sont l'accessoire indispensable et parfois intégré aux ordinateurs et autres appareils pour le traitement de l'information. De plus, l'opposant remarque qu'ils ont la même origine et sont vendus ensemble ou comme accessoire sous la même marque et au même rayon. En ce qui concerne les emballages destinés à faciliter le déroulement des câbles électriques, l'opposant estime qu'ils sont indissociables des câbles et des appareils de télécommunication ou de traitement de l'information.

17. Sur le plan visuel, l'opposant estime qu'il existe une ressemblance visuelle entre les signes, due aux quatre lettres identiques reprises dans le même ordre.

18. Les marques se prononcent, selon l'opposant, avec le même rythme. Seul le son du début des marques est différent, estime l'opposant. Il existe donc une ressemblance phonétique certaine entre les signes selon l'opposant.

19. L'opposant estime que les signes n'ont pas de signification dans leur ensemble, et qu'ils ont un caractère distinctif incontestable par rapport aux produits et services.

20. Enfin, l'opposant remarque que le signe contesté apparaît comme l'abréviation du droit invoqué, puisqu'il est composé de la même initiale et du même suffixe.

21. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion.

B. Réaction du défendeur

22. Le défendeur remarque pour commencer que les preuves d'usage doivent être rejetées, puisqu'elles réfèrent à la marque NETBOX en un mot, tandis que le droit invoqué est composé de deux

mots, NET et BOX. De plus, le défendeur remarque que le droit invoqué est descriptif et manque de distinctivité.

23. Les produits et services désignés par le droit invoqué ne sont pas similaires, selon le défendeur, aux produits du signe contesté. Le défendeur remarque à ce sujet que la société opposante ne peut pas prétendre que la protection de sa marque s'étend à tous les produits électriques, incluant les câbles électriques et les câbles de télécommunication.

24. Le défendeur estime que le droit invoqué jouit d'une protection beaucoup moins étendue qu'une marque possédant un caractère distinctif. Dans ce cadre, le défendeur remarque également qu'il existe 307 marques avec le mot BOX au Benelux en classe 9 et 502 marques avec le mot NET.

25. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur estime qu'il existe une ressemblance limitée aux points de vue visuel et phonétique.

26. Conceptuellement, le défendeur remarque que le droit invoqué est descriptif pour une boîte réseau.

27. Le défendeur estime que le public concerné est relativement averti.

28. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur remarque que les canaux de distribution sont différents.

29. Le défendeur conclut que l'opposition n'est pas justifiée et demande à l'Office de la rejeter.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

30. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, l'opposant en tant que titulaire de marques antérieures, peut introduire auprès de l'Office une opposition à une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

31. 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 ».

32. Selon la jurisprudence constante 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 »), le risque de confusion auprès du public, défini comme étant 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, doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

33. 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).

34. 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.

35. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
NET BOX	Nbox

36. Le risque de confusion est, selon une jurisprudence constante, 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 (Canon, Sabel et arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

37. Le droit invoqué est une marque verbale, composée de deux mots à trois lettres, NET et BOX. Le signe contesté est également une marque verbale, composée de quatre lettres, Nbox.

38. Le deux mots du droit invoqué signifient « réseau » et « boîte » en anglais. Un « réseau » est (entre autres) un « ensemble d'ordinateurs et de terminaux interconnectés pour échanger des informations et partager des ressources ». Le mot « boîte » signifie (entre autres) : « cavité, organe creux qui protège et contient un (...) mécanisme »¹. Les deux mots, NET et BOX, peuvent renvoyer à

¹ le nouveau Petit Robert de la langue française 2009

une boîte destinée à (donner accès à) un réseau et peuvent donc décrire les produits et services en question.

39. Il convient de relever que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité), il n'en reste pas moins qu'en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir arrêts TPI, Respicur, T-256/04, 13 février 2007 ; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 ; Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008 ; Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008). Il en est de même dans le cas présent, où le consommateur décomposera le signe contesté en deux éléments : la lettre « N » et le mot « BOX ».

40. Le droit invoqué et le signe contesté ont en commun le suffixe « box », un élément peu distinctif. Cependant, le préfixe des signes est différent, aussi bien du point de vue visuel, phonétique que conceptuel puisque le droit invoqué commence par le préfixe « net », tandis que le signe contesté commence par la lettre « N ». Il ressort de la jurisprudence que le consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale des mots (TUE, MUNDICOR, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). La perception des signes dans leur impression d'ensemble est également différente sur le plan visuel, due à la longueur des signes. Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés de manière différentes.

Conclusion

41. Vu la différence aux niveaux visuel et phonétique entre les signes, la différence de longueur importante entre les signes, leur prononciation différente et étant donné le caractère peu distinctif du droit invoqué, l'Office considère que les différences existant entre les signes sont suffisantes pour neutraliser les points de ressemblance et conclut que l'impression d'ensemble donnée par la marque ne ressemble pas à celle donnée par le signe, en tout cas pas de manière suffisante pour qu'un risque de confusion soit possible.

Comparaison des produits

42. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance entre les signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services. En effet, conformément aux termes de l'article 2.3, sous b, CBPI, la ressemblance entre les signes et la similitude entre les produits et services sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public.

43. A titre d'information, la liste des produits et services du droit invoqué et celle du signe contesté sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 9 Appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, appareils pour	CI 9 Câbles électriques; câbles de télécommunications.

l'enregistrement la transmission et la reproduction du son ou des images.	
	Cl 16 Papier, carton et cartonnages; emballages en carton, notamment destiné à faciliter le déroulement de câbles électriques.
Classe 38 Services de transmission d'information; communications par écrans d'ordinateurs.	

A.2. Appréciation globale

44. Vu le caractère descriptif du droit invoqué, la dominance de la lettre « N », élément distinctif dans le signe contesté, la différence aux niveaux visuel, conceptuel et phonétique entre les signes et la différence de longueur importante entre les signes, l'Office considère que les différences existant entre les signes sont suffisantes pour neutraliser les points de ressemblance et conclut que l'impression d'ensemble donnée par la marque ne ressemble pas à celle donnée par le signe, en tout cas pas de manière suffisante pour qu'un risque de confusion soit possible.

C. Conclusion

45. L'impression d'ensemble est que les signes ne se ressemblent pas. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Pour ces motifs, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits ni l'examen des preuves d'usage. En effet, même si les produits et services étaient identiques, il ne pourrait de toute façon pas être question de confusion puisque les signes ne se ressemblent pas ou pas suffisamment.

IV Conséquence

46. L'opposition numéro 2003382 n'est pas justifiée.

47. Le dépôt Benelux 1163128 est enregistré pour tous les produits.

48. 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 joint à la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 24 mai 2011

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif :
Raphaëlle Gérard