



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
N° 2003388
du 20 janvier 2011

Opposant : **Lucasfilm Entertainment Company Ltd.**
Boîte postale 29919
San Francisco, CA 94129
Etats-Unis

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

Droit invoqué 1 : DROIDS (enregistrement Benelux 0405337)

Droit invoqué 2 : DROIDS (enregistrement communautaire 0559823)

contre

Défendeur : **Biodroid Entertainment, Lda**
Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 6, 3° Esq.
2780-251 Oeiras
Portugal

Mandataire : **SIMÕES, GARCIA, CÔRTE-REAL & ASSOC. LDA**
Avenida Estados Unidos da América, 131 - 7.° C
1700-173 LISBOA
Portugal

Marque contestée : BIODROIDS (dépôt international 964081)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 3 mars 2008, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque verbale BIODROIDS pour distinguer des produits et services en classes 9, 12, 28 et 41 entre autres en désignant le Benelux. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 964081 et a été publié le 10 juillet 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2008/23*.

2. Le 1^{er} octobre 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque verbale DROIDS (enregistrement Benelux 0405337), enregistrée le 11 décembre 1984 pour des produits en classe 28 ;
- la marque verbale DROIDS (enregistrement communautaire 0559823), enregistrée le 22 mars 2000 pour des produits en classes 9, 25 et 28.

3. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués enregistrés.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article l'article 2.18 alinéa 1^{er}, à lire en lien avec l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b, 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 14 octobre 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.

8. Suite à plusieurs demandes conjointes de prolongation du « cooling off », la phase contradictoire de la procédure a débuté le 15 juin 2009. L'Office a communiqué ce fait aux parties en date du 19 juin 2009, un délai jusqu'au 19 août 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

9. Le 19 août 2009, l'opposant a introduit des arguments destinés à étayer l'opposition. Ces arguments ont été envoyés au défendeur le 2 septembre 2009. Ce dernier s'est vu accorder un délai jusqu'au 2 novembre 2009 inclus pour y réagir. Etant donné que le courrier adressé au défendeur du 17 novembre 2009, annonçant que l'opposition était en attente d'une décision, a été retourné par les

services postaux, l'Office a supposé que le défendeur n'avait également pas reçu les arguments de l'opposant. C'est pourquoi ces arguments lui ont été envoyés une seconde fois en date du 4 décembre 2009. Le défendeur s'est vu accorder un délai supplémentaire pour introduire ses arguments, jusqu'au 4 février 2010 inclus.

10. Le défendeur n'a pas réagi aux arguments introduits. Cependant, les différentes demandes conjointes de suspension constituent une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI.

11. Les remarques des parties ont été introduites 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 2.18, alinéa 1^{er} et de l'article 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 a et 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

14. L'opposant constate en premier lieu qu'il est le producteur des films renommés Star Wars. Les marques DROIDS sont utilisées par l'opposant depuis 1977 pour une gamme de produits très différenciés, selon l'opposant. Il joint quelques pièces pour prouver cette renommée. L'opposant est d'avis qu'il jouit d'une renommée à ce point, que le consommateur moyen, confronté à une marque DROIDS ou une variation de la marque DROIDS, fera immédiatement une association avec l'opposant et estimera erronément que les produits sous la marque proviennent de l'entreprise de l'opposant.

15. En ce qui concerne la comparaison de signes, l'opposant estime qu'ils se ressemblent fortement aux niveaux conceptuel, visuel et phonétique, l'élément DROIDS étant l'élément dominant du signe contesté vu l'aspect descriptif du préfixe BIO.

16. Les produits et services à comparer sont, selon l'opposant, identiques ou similaires.

17. L'opposant conclut que, vu la similitude des signes et la similarité voir l'identité des produits et services, le consommateur risque de percevoir le signe contesté comme une variation des droits invoqués. Il demande de refuser l'enregistrement international portant le numéro 964081 pour le Benelux et de condamner le défendeur au dépens.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments (voir point 10).

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

19. 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.

20. 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".

21. 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

22. 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).

23. 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.

24. Vu que les droits invoqués sont identiques, ils seront traités conjointement ci-dessous. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :

DROIDS	BIODROIDS
---------------	------------------

25. Il y a lieu de relever, de façon générale, que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002). La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (TUE, Ecoblue, T- 281/07, 12 novembre 2008). Les droits revendiqués sont intégralement repris dans le signe contesté et y conservent une place distinctive indépendante, ce qui peut être un indice de risque de confusion (voir CJUE, Thomson Life, C-120/04, 6 octobre 2005).

Comparaison conceptuelle

26. Les droits invoqués sont des marques verbales, constituées de six lettres composant le mot DROIDS. Le signe contesté est également une marque verbale, constituée de neuf lettres, reprenant à l'identique le mot DROIDS des droits invoqués, précédé par le préfixe BIO et dont l'ensemble compose le mot BIODROIDS.

27. Le mot DROIDS des droits invoqués est le mot anglais américain pour DROÏDE en français. Pour une partie des consommateurs, cette indication sera connue de l'épopée cinématographique de science-fiction créée par George Lucas, Star Wars ou La Guerre des étoiles, une emblématique du genre space opera, constituée de six longs-métrages réalisés entre 1977 et 2005¹. Les Droïdes de combat sont des unités militaires terrestres de l'univers de Star Wars. Ils sont en service lors de la Prélogie et se battent pour le compte de la Fédération du Commerce et de la Confédération des Systèmes Indépendants². Le mot DROÏDE est également défini dans le nouveau Petit Robert de la langue française (édition 2009) comme : « robot de science-fiction capable, grâce à l'intelligence artificielle, de remplir des tâches déterminées ». Dans ce sens, l'indication pourrait être vue comme une indication descriptive des produits mentionnés dans le signe contesté.

28. 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 TUE, 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). Cependant, pour autant que la signification du mot DROÏDE soit connue auprès du public concerné, il convient de rappeler qu'un éventuel caractère distinctif faible d'un élément d'une marque n'implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s'imposer à la perception du consommateur et d'être gardé en mémoire par celui-ci (voir TUE, Représentation d'une peau de vache, T-153/03, 13 juin 2006; TUE Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 décembre 2007; Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 novembre 2008 et Ahlers (a), T-115/02, 13 juillet 2004).

¹ http://fr.wikipedia.org/wiki/Star_Wars

² http://fr.wikipedia.org/wiki/Dro%C3%AFde_de_combat

29. 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, 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 TUE, Respicur, T-256/04, 13 février 2007; Aturion, T-146/06, 13 février 2008 et Ecoblue, déjà cité). Le préfixe BIO, vu qu'il s'agit d'une abréviation usuelle pour « biologique », est un tel élément. Cet élément verbal revêt ainsi une signification concrète pour le consommateur moyen. De plus, dans des combinaisons de mots ayant comme préfixe l'élément BIO, ce préfixe renvoie toujours au suffixe, qui sera donc considéré comme l'élément dominant de la combinaison. Tel est également le cas de l'indication DROIDS. Il conserve donc une place distinctive indépendante dans le signe contesté, tel que déjà mentionné au point 25.

30. L'élément dominant est identique dans les droits invoqués et dans le signe contesté. L'Office conclut que sur le plan conceptuel, les signes sont fortement ressemblants.

Comparaison visuelle

31. Sur le plan visuel, le signe contesté ainsi que le droit invoqué se composent d'un mot. Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus (point 26), le signe contesté reprend à l'identique et dans le même ordre les six lettres DROIDS des droits invoqués. Dans le signe contesté, ces six lettres sont précédées par l'abréviation BIO. Egalement ainsi que mentionné ci-dessus en ce qui concerne la comparaison conceptuelle (voir point 29), cet élément ne sera pas perçu par le public concerné comme l'élément dominant de la marque. De plus, cet élément est plus court que l'indication dominante DROIDS.

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

Comparaison phonétique

33. L'élément dominant des signes (voir points 29 et 31), l'élément DROIDS, sera prononcé de façon identique dans le signe contesté ainsi que dans les droits invoqués.

34. Les marques invoquées et le signe contesté se ressemblent sur le plan phonétique.

Conclusion

35. Les signes se ressemblent fortement sur le plan conceptuel et se ressemblent sur les plans visuel et phonétique.

Comparaison des produits et services

36. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs

incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

37. Vu que les droits invoqués sont identiques, la liste des produits et services de ces marques sera traitée de manière consolidée ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 9 Jeux vidéo à pré paiement.	Classe 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; support d'enregistrement magnétique, équipements pour le traitement de l'information et des ordinateurs; jeux et appareils pour les jeux conçus pour être exclusivement utilisés avec des récepteurs de télévision; programmes de jeux d'ordinateurs.
	Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 25 Costumes de carnaval.	
Classe 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; y compris; jouets; articles de sport; jeux électroniques et vidéo pour autant qu'ils soient compris dans la classe 28; kits de bricolage; puzzles; figurines d'action et accessoires; véhicules miniatures; jouets en peluche; poupées; patins à roulettes; patins à glace; patins à roulettes en ligne; masques de carnaval pour autant qu'ils soient compris dans la classe 28; attractions (de parcs d'attractions) ; jeux et modèles à construire, cerfs-volants et accessoires compris dans cette classe pour ceux-ci ; équipements compris dans cette classe pour activités extérieures, planches à roulettes, bicyclettes stationnaires d'entraînement.	Classe 28 Jeux, jeux automatiques sans être ceux conçus pour être utilisés exclusivement avec un récepteur de télévision et jeux électroniques sans être ceux conçus pour être utilisés exclusivement avec des récepteurs de télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport non inclus dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
	Classe 41 Education; formation; divertissement.

Classe 9

38. Les produits en classe 9 du dépôt contesté sont identiques ou tout au moins similaires aux *jeux vidéo à pré paiement*, puisqu'ils ont la même nature, la même destination et les mêmes canaux de distributions : ce sont tous des jouets électroniques (à savoir les *jeux conçus pour être exclusivement utilisés avec des récepteurs de télévision*) ou des produits qui supportent ces jouets électroniques (à savoir les *appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; support d'enregistrement magnétique, équipements pour le traitement de l'information et des ordinateurs ; appareils pour les jeux conçus pour être exclusivement utilisés avec des récepteurs de*

télévision; programmes de jeux d'ordinateurs). Effectivement, un jeu électronique est généralement joué sur une console.

Classe 12

39. A défaut d'une spécification de la liste des produits en classe 12 du dépôt du défendeur, il convient de constater que sous les produits *véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau* tombent également les *bicyclettes stationnaires d'entraînement* des droits invoqués. Ces produits sont donc similaires.

Classe 28

40. Les *articles de gymnastique et de sport non inclus dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël* sont identiques pour les droits invoqués ainsi que pour le signe contesté.

41. Les produits *jeux, jeux automatiques sans être ceux conçus pour être utilisés exclusivement avec un récepteur de télévision et jeux électroniques sans être ceux conçus pour être utilisés exclusivement avec des récepteurs de télévision; jouets* du signe contesté sont également identiques aux produits des droits invoqués, puisqu'ils tombent sous les dénominations plus génériques *jeux et jouets*.

Classe 41

42. En général, des produits et des services ont une nature différente. Dans le cas de produits, il est question des biens matériels qui peuvent être transmis d'une personne à l'autre, tandis que des services concernent des activités insaisissables. Ceci implique que l'utilisation des produits et services est également différent. Cependant, des produits et services peuvent être complémentaires, du moment qu'il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits et services incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, TUE, arrêts The O Store, T-116/06, 24 septembre 2008 ; Sissi Rossi, T-169/03, 1er mars 2005 ; Pam Pluvial, T-364/05, 22 mars 2007 ; Pirañam, T-443/05, 11 juillet 2007).

43. En l'espèce, l'Office est d'avis qu'une telle complémentarité existe entre les services *d'éducation et formation* et les différents jeux et jouets des droits invoqués, puisque ces produits peuvent être utilisés pour apprendre certaines choses en jouant aux enfants ou mêmes aux adultes. Il en est de même pour les services de *divertissement*, pour lesquels certains jeux ou jouets peuvent être indispensables, tel que certains équipements sportifs. Ainsi, lesdits services et produits présentent incontestablement des similitudes (OBPI, Just do het, décision d'opposition 2003589, 1^{er} mars 2010).

Conclusion

44. L'Office conclut que les produits sont identiques ou similaires ; les services du signe contesté sont complémentaires et donc similaires aux produits de l'opposant.

A.2. Appréciation globale

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

46. De façon générale, deux marques se ressemblent lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002).

47. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle 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 similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, déjà cités)

48. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 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). Il s'agit dans ce cas-ci de produits qui font partie des achats les plus courants, ainsi que de services destinés à un public général, de sorte qu'un niveau d'attention normal doit être considéré (TUE, ZERORH+, T-400/06, 16 septembre 2009 ; MANU, T-392/04, 16 décembre 2009).

49. Etant donné que les signes ont une impression d'ensemble qui se ressemble et vu l'identité ou similarité des produits et services, l'Office estime que le public concerné peut croire que ces produits et services sont originaires de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées et qu'il est donc question de risque de confusion.

50. Vu qu'un risque de confusion a été constaté, il n'y a plus lieu de traiter la renommée invoquée par l'opposant (voir point 14).

B. Autres facteurs

51. Suite à la requête de l'opposant demandant la condamnation du défendeur au paiement des frais de cette procédure d'opposition, l'Office souligne que les dispositions concernant le renvoi au paiement des frais sont reprises dans le règlement d'exécution. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de la partie perdante au paiement des frais encourus par l'autre partie. La procédure prévoit uniquement une condamnation aux dépens, conformément à l'article 2.16, alinéa 5 et à la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution.

C. Conclusion

52. L'Office est d'avis que le public concerné peut croire que les produits et services désignés par le dépôt contesté proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. L'Office estime donc qu'il existe un risque de confusion. Vu qu'un risque de confusion a été constaté, il n'y a plus lieu de traiter la renommée invoquée par l'opposant.

IV. Conséquence

53. L'opposition numéro 2003388 est justifiée.

54. Le dépôt international 964081 n'est pas enregistré au Benelux.

55. 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 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 20 janvier 2011

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif :
Raphaëlle Gérard