

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2003686**

**du 29 juillet 2010**

**Opposant :** **Nomadix, Inc.**  
30851 Agoura Road, Ste 102  
91301 Agoura Hills, California  
Etats-Unis d'Amérique

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

**Marque invoquée :** enregistrement européen 3847936  
NOMADIX

*contre*

**Défendeur :** **NOMADO TELECOM SPRL**  
Rue Darwin 9  
1190 Forest  
Belgique

**Marque contestée :** enregistrement Benelux 852774



## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 27 août 2008, le défendeur a introduit un dépôt Benelux, pour distinguer des services en classes 38 et 42, de la marque complexe suivante :



Conformément à l'article 2.8, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »), il demanda de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt (ledit enregistrement accéléré). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 852774 et publié le 31 octobre 2008.

2. Le 31 décembre 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement européen antérieur no. 3847936 de la marque verbale NOMADIX, déposé le 21 mai 2004 et enregistré le 9 octobre 2007 pour des produits en classe 9.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les services du signe contesté et est basée sur tous les produits du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé aux parties, le 9 janvier 2009, la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 10 mars 2009. Le 20 mars 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 20 mai 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 13 mai 2009, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 27 mai 2009, un délai jusqu'au 27 juillet 2009 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 27 juillet 2009, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 29 juillet 2009.

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<sup>er</sup>, 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 en question.

### **A. Arguments de l'opposant**

14. L'opposant relève qu'il est établi de manière constante que pour une marque composée d'éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux sont plus importants. Dans le cas du signe contesté, il est d'avis que l'élément distinctif et dominant est l'élément NOMADO.

15. Au niveau phonétique, l'opposant estime que la seule différence réside à la fin des signes et vu l'importance du début des signes, il est d'avis que ceux-ci sont phonétiquement identiques. Au niveau visuel, il relève que les signes sont quasiment de même longueur et que seule leur fin diffère. Il considère donc qu'ils sont visuellement similaires. Vu que les signes constituent des variations du terme NOMADE, il existe selon l'opposant une similitude conceptuelle.

16. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant relève que les produits informatiques et logiciels, pour lesquels la marque invoquée est protégée, sont des produits similaires aux services de télécommunication en classe 38 et au développement de logiciels en classe 42.

17. Eu égard à la similitude des produits et services, ainsi qu'à la ressemblance entre les signes, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et invite l'Office à refuser la demande d'enregistrement no. 852770. Il y ajoute qu'il souhaite pouvoir répondre aux arguments introduits éventuellement par le défendeur.

### **B. Réaction du défendeur**

18. Selon le défendeur il est important de mentionner que le signe contesté est une marque complexe dont le logo représentant un oiseau est largement diffusé au travers de campagnes publicitaires. Ceci pour appuyer l'importance de ce logo dans la reconnaissance dudit signe : l'oiseau comme élément de la liberté nomade. D'autre part le suffixe « telecom » insiste sur le métier d'opérateur téléphonique.

19. Le défendeur affirme que les deux signes sont effectivement issus du concept « nomade », mais relève que ce terme est à replacer sans son contexte historique et contemporain. Selon lui

« NOMADIX » est une variante de « nomadique/nomadic » et le concept est principalement l'accès Internet à des réseaux WiFi. « NOMADO TELECOM » est une variante de « nomade » et le concept est un service de téléphonie sur Internet.

20. Le défendeur ne partage pas l'avis de l'opposant que les signes en question sont phonétiquement identiques. Mis à part la racine commune susmentionnée, la partie suffixante est, selon le défendeur, différente sur le plan articulatoire et acoustique. Bien qu'au niveau visuel NOMADIX et NOMADO peuvent présenter une similitude, il y a néanmoins d'autres aspects à considérer. Pour ce faire, le défendeur renvoie à un tableau de comparaison entre les signes suivants :



21. Le défendeur affirme que les signes respectifs font en effet partie du secteur des télécommunications, mais leur vision des produits et services diffèrent fortement. Le défendeur accepte le rapport direct entre les produits en classe 9 de la marque invoquée et la télécommunication. Les équipements de réseautage informatique permettent actuellement la communication entre ordinateurs. Toutefois, le défendeur fait observer la divergence des politiques et stratégies. Il ne fabrique aucun matériel par exemple. Il est opérateur de services VoIP. L'opposant présente des solutions nécessitant l'achat de son matériel très spécialisé. De plus, NOMADIX ne se vend pas en ligne, contrairement à Nomado Telecom qui est exclusivement disponible en ligne.

22. Les produits de l'opposant ne sont pas, selon le défendeur, destinés au grand public et leur présence en Europe semble se limiter à une branche en Espagne. En support de cette thèse le défendeur renvoie au site Internet de l'opposant.

23. Le défendeur ajoute que le concepteur/créateur de Nomado Telecom, qui est expert consultant en télécommunications mobile et fixe depuis plus de 13 ans en Europe et en Afrique, affirme ne pas avoir connaissance de la marque invoquée ni de ses produits lors de la création de Nomado Telecom sprl en mai 2007 et certifie ainsi qu'aucune volonté de nuire ou de profiter d'une quelconque notoriété n'en fut à l'origine. Il souhaite rassurer l'opposant et affirme que ni le nom ni les produits et services ne provoquent d'assimilation et de concurrence, étant donné leurs fonctionnalités différentes.

24. Le défendeur conclut que les technologies nomades ou itinérantes sont appelées à se déployer sous l'effet de la mondialisation et grâce à l'Internet, et il estime donc que le concept « nomade » est en soi un puissant synonyme de communication et de liberté, deux besoins prioritaires de l'homme, et qu'il est difficilement imaginable de se l'approprier, y compris dans ses variantes, surtout non identiques.

25. Il invite dès lors – sur base de ce qui précède – l'Office à rejeter la présente opposition et à enregistrer le signe.

### III. DECISION

#### A.1. Risque de confusion

26. 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.

27. 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* ».

28. 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).

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

30. 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.

31. 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 (CJUE, 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 (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

32. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>NOMADIX</p>	

*Comparaison conceptuelle*

33. La marque invoquée est composée du mot « NOMADIX ». Le signe contesté est composé d'éléments figuratifs ainsi que de deux mots, à savoir « NOMADO » et « TELECOM ».

34. En général, le public ne considérera pas un élément descriptif comme l'élément distinctif et dominant d'un signe (voir arrêts Tribunal de l'UE, 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). Le terme « telecom » est l'abréviation usuelle de télécommunication<sup>1</sup>. Ce terme est descriptif par rapport aux services revendiqués par le dépôt (ce qui est d'ailleurs confirmé par le défendeur ; voir supra, point 18) et ne sera pas perçu par le public comme étant l'élément dominant du signe.

35. La marque invoquée et l'élément verbal du signe contesté n'ont pas de signification déterminée pour le public pertinent. Cependant, comme affirmé par les parties, les signes renvoient tous deux à l'idée de nomadisme ou de la vie nomade, ce qui sera surtout compris par le public francophone.

*Comparaison visuelle*

36. Le droit invoqué est une marque verbale composée d'un mot de sept lettres, à savoir « NOMADIX ».

37. Le signe contesté est une marque complexe, composée de la représentation stylisée d'un oiseau bleu sous laquelle figure le terme « NOMADO » et encore plus bas et en plus petit, aligné à droite, le terme « telecom ». Le dernier « O » du mot « NOMADO » représente à nouveau le même oiseau, suivi par une bulle contenant un téléphone.

38. Bien que la représentation de l'oiseau, vu sa position et sa taille, occupe une place importante dans le signe contesté, l'élément verbal « nomado » est toutefois facilement percevable par le public

<sup>1</sup> Le Petit Robert de la langue française, édition 2009.

concerné et attire également l'attention vu sa taille et sa position à l'extrême gauche du signe. Comme relevé ci-dessus, l'élément « telecom » est descriptif et donc peu distinctif et il ne sera pas perçu comme l'élément dominant du signe. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et les évoque souvent en utilisant l'élément verbal.

39. La marque invoquée et l'élément verbal « NOMADO » du signe contesté reprennent les cinq premières lettres à l'identique. Seul les dernières lettres, IX contre O, diffèrent. Il est de jurisprudence constante que dans le cas de marques verbales, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et 184/02, 17 mars 2004). Cette seule différence à la fin des deux éléments verbaux ne suffit pas à écarter les ressemblances prépondérantes.

40. L'Office conclut dès lors que les signes sont visuellement ressemblants.

#### *Comparaison auditive*

41. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, PC WORKS, T-352/02 et du 21 avril 2010, Thai Silk, T-361/08).

42. Comme mentionné ci-dessus, l'élément verbal « telecom » ne sera pas perçu par le public comme étant l'élément dominant du signe. Les éléments verbaux dominants sont composés tous deux de trois syllabes. Les deux premières syllabes des signes sont identiques. Le début de la troisième, la consonne d, est également identique. La seule différence se retrouve donc à la fin de cette troisième syllabe. Il convient de souligner que sur le plan auditif, c'est également la première partie qui en général attire principalement l'attention du consommateur (voir arrêt Mundicor, précité).

43. L'Office conclut dès lors que sur le plan phonétique les signes se ressemblent fortement.

#### *Conclusion*

44. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que les signes se ressemblent fortement sur le plan phonétique. Visuellement les signes sont ressemblants. Les signes n'ont pas de signification, mis à part pour une partie du public qui reconnaîtra dans les signes une même référence au nomadisme. Pour une partie du public, l'aspect conceptuel n'est donc pas relevant pour l'appréciation de la présente opposition et pour une autre partie, il existe une ressemblance entre les signes.

45. Il peut donc être conclut que l'impression d'ensemble des signes se ressemblent.

#### ***Comparaison des produits et services***

46. 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).

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 9 Matériel informatique, à savoir passerelles, routeurs, infrastructure de réseautage et matériel informatique de réseautage, tout le matériel informatique précité pour l'accès à un réseau mondial de communications; logiciels, en particulier logiciels d'accès à un réseau mondial de communications à large bande et à des services d'un réseau mondial de communications à large bande pour la gestion d'abonnés, la gestion de services, la gestion de la mobilité et la fourniture d'itinérance via des connexions câblées et sans fil vers un réseau de communications électroniques en ligne; logiciels informatiques pour l'interconnexion, la gestion, la sécurisation et l'exploitation de réseaux locaux et étendus et de systèmes de téléphonie; tous les produits précités uniquement pour des clients commerciaux et à l'exclusion des cartes téléphoniques prépayées et des téléphones mobiles.	
	CI 38 Télécommunications.
	CI 42 Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

*Classe 38*

48. Bien que les produits et services aient une nature différente, il se peut qu'il existe une complémentarité entre eux. Des produits et services doivent en effet être considérés comme similaires lorsque les destinataires peuvent raisonnablement penser que ceux-ci, en raison de leur utilisation, de leur importance économique ou de leur complémentarité, proviennent de la même entreprise. Un lien existe manifestement entre les produits de la classe 9 du droit invoqué, qui sont expressément destinés à la télécommunication, et les services de télécommunications en classe 38 du signe contesté; ces produits et services sont similaires car ils présentent un lien de complémentarité et, bien que leur nature puisse différer, leur destination est la même. En outre, ils sont souvent fournis par les mêmes entreprises et vendus via les mêmes canaux de distribution. La similitude entre les produits en classe 9 et les services en classe 38 est d'ailleurs reconnue par le défendeur (voir supra, point 21).



*Classe 42*

49. Il en va de même pour les services en classe 42. En effet, les produits « *matériel informatique* » et « *logiciels* » sont les résultats des services en classe 42. Sans ces services, les produits n'existeraient pas. Il existe donc un lien clair et univoque entre lesdits produits et services.

*Conclusion*

50. Vu le caractère complémentaire des produits de la marque et les services du signe, l'Office conclut qu'il existe une similitude entre les produits et services en cause.

**A.2. Appréciation globale**

51. 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.

52. 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). Concernant le risque de confusion, il y a lieu de considérer qu'il existe un tel risque lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt Matratzen, précité). Dans le cas précis, l'impression d'ensemble des signes en cause est ressemblante. De plus, les produits et services sont similaires. Il s'ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de ressemblance des signes en cause et le degré de similitude des produits et services désignés par celles-ci sont suffisamment élevés.

53. 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). Dans le cas précis, il s'agit de produits et services qui peuvent être destinés à un public mixte. Dans ce cas, il faut donc prendre en compte le niveau d'attention le moins élevé, ce qui implique qu'un niveau d'attention moyen doit être retenu.

54. 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). Dans le cas précis, l'opposant n'a pas invoqué la notoriété de sa marque. La marque invoquée – prise dans son ensemble – n'étant pas descriptive pour les produits désignés, l'Office est d'avis qu'elle dispose d'un caractère distinctif normal.

55. En outre, 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 (arrêts Matratzen, Sabel et Lloyd, précités).

56. Sur base des éléments précités, l'Office est d'avis que pour les services en cause il est question de risque de confusion entre les signes.

#### **B. Autres facteurs**

57. Le souhait de l'opposant de pouvoir répondre à la réaction du défendeur (voir supra, point 17) ne peut pas être honoré, vu que le règlement d'exécution (ci-après « RE ») prévoit expressément que les parties disposent d'un seul tour pour introduire leurs arguments. Seul l'Office, s'il considère que cela se justifie, peut demander à une ou plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires (voir règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous g RE).

58. En ce qui concerne l'argument du défendeur prétendant qu'il ne fabrique pas de matériel et qu'il existe en réalité des divergences stratégiques et politiques (voir supra, point 21), l'Office souligne que seules les données du registre sont pertinentes lors de l'appréciation de la présente opposition. Il en va de même pour la comparaison effectuée entre des signes différant des signes tels qu'enregistrés et déposés (voir supra, point 20).

59. L'ignorance préalable de l'existence de la marque invoquée, ainsi que la bonne foi du défendeur (voir supra, point 23), ne sont pas des arguments valables, vu que dans le cadre d'une opposition, l'appréciation de l'Office se limite au risque de confusion (voir en ce sens, OBPI, décision d'opposition, Ashaveda, no. 2001287).

60. Concernant l'argument relatif à l'usage limité à une branche en Espagne (voir supra, point 22), il convient de relever que la marque européenne invoquée n'est pas encore soumise à une obligation d'usage. Un tel argument est donc sans pertinence dans le cas présent.

#### **C. Conclusion**

61. Au vu de ce qui précède, l'Office est d'avis que le public pertinent peut croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. L'Office estime donc qu'il existe un risque de confusion.

#### **IV. CONSÉQUENCE**

62. L'opposition portant le numéro 2003686 est justifiée.

63. L'enregistrement Benelux no. 852774 est radié.

64. 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 29 juillet 2010

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard