

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003700

du 28 avril 2011

Opposant : **Id Software, Inc.**
3819 Towne Crossing, Suite 222
Mesquite, Texas 75150-6123
Etats-Unis

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

Marque invoquée 1 : ID SOFTWARE (enregistrement communautaire 3047628)



Marque invoquée 2 : (enregistrement communautaire 3047891)

contre

Défendeur : **ID GROUP**
162, boulevard de Fourmies
59100 ROUBAIX
France

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

Marque contestée : **id-Land** (dépôt international 975711)


—
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.**FAITS ET PROCEDURE****A. Faits**

1. Le 20 mars 2008, le défendeur a introduit un dépôt international en désignant le Benelux de la marque semi-figurative  pour distinguer des produits et services en classes 9, 16, 25, 28, 35, 41 et 42. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 975711 et a été publié le 23 octobre 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2008/38*.

2. Le 31 décembre 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt Benelux. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement communautaire 3047628 de la marque verbale ID SOFTWARE, déposée le 11 février 2003 et enregistrée le 9 décembre 2004 pour des produits en classes 9 et 16 ;



- enregistrement communautaire 3047891 de la marque figurative , déposée le 12 février 2003 et enregistrée le 21 mai 2004 pour des produits en classes 9 et 16 ;

3. L'opposition est introduite contre tous les produits en classes 9 et 16 du dépôt contesté et est basée sur tous les produits des droits invoqués.

4. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1^{er}, à lire en liaison avec l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable. Le 7 janvier 2009, 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.

7. Le 23 juin 2009, le défendeur a constitué comme mandataire le cabinet Distinctive SPRL. Ceci a été communiqué aux parties le 24 juin 2009.

8. Suite à des demandes conjointes de prolongation du « cooling off », la phase contradictoire de la procédure a débuté le 8 juillet 2009. L'Office a communiqué ce fait aux parties en date du 17 juillet

—

a.

2009, un délai jusqu'au 17 septembre 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 17 septembre 2009, l'opposant a introduit des arguments destinés à étayer l'opposition. Ces arguments ont été envoyés au défendeur le 1^{er} octobre 2009. Ce dernier s'est vu accorder un délai jusqu'au 1^{er} décembre 2009 inclus pour y réagir.

10. En date du 27 novembre 2009, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. L'Office a transmis cette réaction à l'opposant le 30 novembre 2009.

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} ainsi que 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 est d'avis que les produits du signe contesté se retrouvent dans le libellé des produits désignés par l'opposant et sont à tout le moins quasi-identiques ou très fortement similaires à ceux-ci.

15. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant remarque que l'élément verbal ID est repris à l'identique dans les marques invoquées ainsi que dans le signe contesté. Seul la fin des marques diffère. Cette première partie « ID » sera, selon l'opposant, plus clairement fixée dans la mémoire du consommateur que les différences situées en fin de signe. L'opposant conclut que les marques sont fortement similaires sur le plan visuel.

16. Selon l'opposant, sur le plan phonétique, les marques ont en commun deux syllabes identiques. La seule différence phonétique en fin de signe n'est, selon l'opposant, pas de nature à atténuer la forte ressemblance phonétique entre les signes.

17. L'opposant est d'avis que les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel, étant donné la signification identique de l'élément « ID », repris dans tous les signes.

18. Selon l'opposant, la partie « ID » a une place dominante dans toutes les marques. L'élément « software » du premier droit invoqué est descriptif. L'opposant estime que l'élément « land » du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme une description d'une caractéristique des produits

—

a.

visés, comme quelque chose pour le territoire/la terre. Cette caractéristique n'est, selon l'opposant, pas distinctif par rapport aux jeux contenant des informations pour respecter la terre.

19. L'opposant conclut qu'il existe, compte tenu de la ressemblance entre les marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et de l'identité, sinon la forte similitude entre les produits, un risque de confusion entre les marques antérieures et le signe du défendeur. Il demande de rejeter le signe contesté pour tous les produits en classes 9 et 16 contre lesquels l'opposition est dirigée.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur remarque que sur le plan visuel, la seule ressemblance entre les marques est la présence de la lettre « d » placée en deuxième position, étant donné que la lettre « i » du signe contesté est trop caractéristique pour pouvoir être considérée comme identique à la première lettre des droits invoqués, à savoir la lettre « i ».

21. Sur le plan phonétique, les syllabes d'attaques sont distinctes selon le défendeur, puisque la présence du tréma du signe contesté modifie totalement la lecture du début des marques. Le défendeur estime que les suffixes des marques en présence diffèrent en tout.

22. Les marques antérieures n'ont pas de signification, selon le défendeur, tandis que le signe contesté constitue un jeu de mot : *ïd-land* = idée land, ce qui évoque un monde des idées destiné aux enfants.

23. Selon le défendeur, les produits en classe 9 visés par le signe contesté sont identiques à ceux couverts par les droits invoqués en ce qui concerne *les logiciels, logiciels de jeux, logiciels de jeux téléchargés sur un centre serveur, logiciels permettant de télécharger des images, des sons, des données, des messages électroniques.*

24. En ce qui concerne la classe 16, le défendeur remarque que les produits couverts par les droits invoqués ne sont pas repris dans les mêmes termes dans le signe contesté.

25. Il est intéressant de noter, selon le défendeur, que le signe ID est particulièrement banal puisqu'il se retrouve déposé au Benelux 348 fois, dont 141 fois rien qu'en classe 9.

26. Le défendeur est d'avis qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en présence et demande de rejeter l'opposition et d'enregistrer le dépôt international au Benelux.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

27. Conformément à l'article 2.18, alinéa 1^{er} à lire en liaison avec l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure, peut introduire dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, une opposition écrite auprès de l'Office à une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b,

—

a.

CBPI ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

28. 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 ».

29. Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE 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).

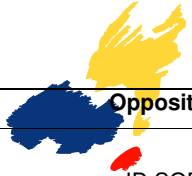
Comparaison des signes


30. Il ressort du libellé de l'article 4, alinéa 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 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).

31. 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 (arrêts Sabel et Lloyd, déjà cités).

32. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut 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).

33. L'Office procédera d'abord à la comparaison du premier droit invoqué, l'enregistrement communautaire 3047628. Les signes à comparer sont les suivants :

—
a.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ID SOFTWARE	

Comparaison conceptuelle

34. Le droit invoqué est une marque purement verbale, composée de deux mots, « ID » et « SOFTWARE ». Le signe contesté est une marque semi-figurative, également composée de deux mots, « ïd » et « land ».

35. 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). L'indication « software » du droit invoqué veut dire : « moyens d'utilisation, programmes etc., d'un système informatique » (Le nouveau petit Robert de la langue française 2009). Vu l'usage répandu de ce terme dans les langues comprises au Benelux, le public Benelux en comprendra immédiatement la signification. Il est descriptif au regard des produits désignés en classe 9, qui peuvent avoir trait à du software. Le public concerné ne lui attribuera donc qu'un caractère distinctif limité et ne le percevra pas comme l'élément dominant de la marque.

36. Bien que le suffixe « land » du signe contesté pourrait référer à un grand magasin, il ne sera pas compris dans ce sens par le public concerné dans le cas précis étant donné les produits pour lesquels le signe a été déposé.

37. Les deux premières lettres du droit invoqué ainsi que du signe contesté, sont les lettres « i » et « d ». Ces lettres sont l'abréviation anglaise du terme français pour « pièce d'identité » (Le Robert & Collins anglais-français). Il est exact que, ainsi que le mentionne le défendeur, la lettre « i » du signe contesté contient un tréma et non un simple point. Bien que l'abréviation « ïd » avec un tréma sur le « i », n'a pas de signification, l'Office est d'avis qu'une partie du public concerné percevra le signe comme l'abréviation « id » dans le sens de « pièce d'identité ».

38. Vu qu'il existe à tout le moins un certain chevauchement entre les significations des signes en question, l'Office conclut qu'il existe une ressemblance entre les signes au niveau conceptuel.

Comparaison visuelle

39. Tel que mentionné ci-dessus, le droit invoqué est une marque purement verbale, composée des lettres « I » et « D » et du mot SOFTWARE. Le signe contesté est une marque semi-figurative, composée des lettres « ï » et « D » en couleur bleu foncé, et du mot « land » en couleur bleu clair. La première et seconde partie de la marque sont raccordées avec un trait d'union ayant la même couleur bleu claire que le mot « land ».

40. 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

—
a.

toujours les signes et les évoque souvent en utilisant l'élément verbal (voir arrêt du Tribunal UE, Selenium-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Tel est certainement le cas du signe contesté, les éléments figuratifs de ce signe se limitant uniquement à une écriture stylisée en deux couleurs pas particulièrement voyantes. Ces éléments figuratifs ne suffisent pas à détourner l'attention du public de l'élément verbal.

41. Lors de la comparaison conceptuelle, il a déjà été précisé que la combinaison des lettres « id » est l'élément dominant du droit invoqué. Ces deux lettres sont quasiment identiques aux deux premières lettres du signe contesté. La seule différence se trouve dans l'utilisation d'un tréma sur la lettre « i » pour le signe contesté, par rapport à l'utilisation d'un simple point sur cette même voyelle pour le droit invoqué. La première partie du droit invoqué est donc intégralement reprise dans le signe contesté et y conserve une place distinctive indépendante, ce qui peut être considéré comme étant un indice de risque de confusion (voir, en ce sens, TUE, Life Blog, T-460/07, 20 janvier 2010 et TUE, Barbara Becker, T-212/07, 2 décembre 2008). Dans ce cadre, il convient également de remarquer que la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). De plus, bien que les éléments figuratifs du signe contesté seront perçus par le public concerné comme des aspects purement ornementaux du signe, cette présentation apporte que l'attention du public concerné se portera sur le début du signe écrit en couleur plus foncée que la seconde partie, à savoir les lettres « Id ».

42. L'Office conclut que, au niveau visuel, il existe une ressemblance entre les signes.

Comparaison phonétique

43. Le droit invoqué ainsi que le signe contesté sont composés de deux mots. Le droit invoqué est composé de quatre syllabes, le signe contesté de trois syllabes.

44. Le premier mot du droit invoqué sera prononcé comme [i-dée] ou comme [aI-dj], dépendant de la langue utilisée. Le premier mot du signe contesté sera uniquement prononcé comme [i-dée], dû au tréma sur le « i ».

45. La deuxième partie des signes est prononcée de manière différente.

46. Sur le plan phonétique, les signes ont un certain degré de ressemblance.

Conclusion

47. Les signes se ressemblent sur les plans conceptuel et visuel. Sur le plan phonétique, il existe un certain degré de ressemblance.

Comparaison des produits

48. 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).

49. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué avec les produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans le dépôt.


50. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 9 Jeux informatiques, programmes de jeux informatiques et jeux électroniques.	Classe 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques), prises de courant, fusibles; piles électriques; batteries d'allumage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images ou des données; supports d'enregistrement magnétiques; disquettes souples; disques acoustiques, magnétiques, optiques; disques optiques numériques; disques compacts audio et vidéo; supports pour l'enregistrement et la reproduction des données, des sons et des images; lecteurs de disques optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo; bandes vidéo; appareils téléphoniques; adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de batteries pour téléphones; sacs, housses et étuis pour téléphones portables et équipements téléphoniques; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; appareils de télévision, antennes; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré paiement; guichets automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information,

—
 P
 B
 O



	<p>ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs (informatique); logiciels, logiciels de jeux, logiciels de jeux téléchargés sur un centre serveur, logiciels permettant de télécharger des images, des sons, des données, des messages électroniques; banques de données, banques d'images (logiciels); publications électroniques (téléchargeables); images électroniques (téléchargeables); agendas électroniques; diapositives, appareils de projection et écrans, machines à dicter; flashes (photographie); films (pellicules) impressionnés; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; cartouches de jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes (optiques), étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et de paiement; cartes cadeaux de paiement; cartes magnétiques d'identification; cartes de téléphone.</p>
<p>Classe 16 Manuels d'instruction pour jeux informatiques, programmes de jeux informatiques et jeux électroniques; affiches; guides imprimés contenant une stratégie de jeu pour jeux informatiques et jeux électroniques; livres contenant des indications de jeu pour jeux informatiques et jeux électroniques.</p>	<p>Classe 16 Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles (papeterie); produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes de peinture (matériel scolaire); pâte à modeler; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); fournitures pour le dessin et l'écriture; fournitures scolaires; agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier; crayons, craie à écrire porte-mines, gommes à effacer; enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques, journaux de bandes dessinées; almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers; lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches, cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans encreurs; machines à cacheter; timbres-poste;</p>

	distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie); serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes en papier ou en cellulose; filtres à café en papier; images, décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; bavoirs en papier; linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en papier; cartes de souhaits, cartes de vœux; cartes postales; patrons pour la couture; globes terrestres; cartes de fidélité non magnétiques; cartes d'identification non magnétiques.
---	--

Classe 9

51. Les *appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images ou des données, les disquettes souples; disques magnétiques, optiques et disques optiques numériques, les supports pour l'enregistrement et la reproduction des données, des sons et des images, les équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs, les logiciels, logiciels de jeux, logiciels de jeux téléchargés sur un centre serveur, logiciels permettant de télécharger des images, des sons, des données, des messages électroniques* et les *appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; cartouches de jeux vidéo* en classe 9 du défendeur sont identiques ou tout au moins similaires aux produits en classe 9 de l'opposant. Il s'agit de jeux (informatique ou électronique), de programmes ou logiciels de jeux informatiques et de produits nécessaires pour jouer ces jeux ; ils ont donc la même nature et la même destination. Ils seront également distribués par les mêmes canaux de distribution : les magasins vendant les jeux électroniques ou informatiques vendront également les accessoires et produits de support de ces jeux, tel que des programmes ou logiciels. Ces derniers produits ont également un caractère complémentaire par rapport aux jeux électroniques et informatiques, étant donné qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans ces supports. L'identité des produits *logiciels, logiciels de jeux, logiciels de jeux téléchargés sur un centre serveur, logiciels permettant de télécharger des images, des sons, des données, des messages électroniques* est d'ailleurs constant entre les parties (voir point 23) .

52. Bien que les produits *disques compacts audio et vidéo, lecteurs de disques optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD) et périphériques d'ordinateurs, lecteurs (informatique)* ainsi que les *appareils téléphoniques* et les *appareils de télévision* peuvent être utilisés pour jouer des jeux, il n'existe pas de lien étroit entre eux, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre. Il n'est donc pas question de complémentarité. Ces produits ne sont donc pas similaires.

53. La liste des produits de l'opposant est très spécifique et il en ressort clairement qu'ils visent des jeux. Tel n'est pas le cas des autres produits en classe 9 du signe contesté. Ils ont donc une autre nature, destination et des autres canaux de distribution et ne sont pas similaires.

Classe 16



54. Les produits de l'imprimerie du signe contesté sont identiques aux *manuels d'instruction pour jeux informatiques, guides imprimés contenant une stratégie de jeu pour jeux informatiques et jeux électroniques, livres contenant des indications de jeu pour jeux informatiques et jeux électroniques* en classe 16 du droit invoqué, puisque ce sont également des produits imprimés.

55. Les *affiches* du signe contesté sont identiques aux *affiches* en classe 16 du droit invoqué.

56. Le *matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)* du signe contesté est identique ou tout au moins similaire aux *jeux informatiques* en classe 9 du droit invoqué et aux *manuels d'instruction pour jeux informatiques, guides imprimés contenant une stratégie de jeu pour jeux informatiques et jeux électroniques, livres contenant des indications de jeu pour jeux informatiques et jeux électroniques* en classe 16 du droit invoqué, puisqu'ils servent à instruire et à enseigner.

57. Les autres produits du signe contesté consistent en une ample gamme de produits, allant du papier et carton, aux clichés, aux adhésifs, aux matériels pour artistes, aux machines à écrire, aux articles de bureau, aux fournitures scolaires, aux fourniture pour le dessin, aux gommes à effacer, aux peintures, aux mouchoirs en papier, aux cartes de fidélité. Il s'agit d'un assortiment de produits dont certains sont destinés au grand public (la papeterie), d'autres à des utilisateurs professionnels dans les domaines les plus divers, allant de l'imprimerie à l'emballage ou la reliure. Les produits du droit invoqué se limitent cependant à l'instruction pour jeux électroniques, contenant des stratégies ainsi que des indications de jeu. Les produits en classe 16 couverts par les deux marques ne sont donc pas destinés au même public. D'un côté, il y a les joueurs de jeux, d'autre part les artistes, écrivains ou bien également le consommateur ordinaire qui utilise des articles de papeteries dans ses activités quotidiennes. Les produits sont destinés à des utilisateurs différents et s'adressent donc à des segments de marché différents. Bien que les manuels d'instruction, les guides imprimés et les livres contenant des indications de jeu sont imprimés sur du papier, cela ne les rend pas similaires puisque leur destination est différente, ainsi que les canaux de distributions. Les produits du signe contesté sont proposés dans des commerces différents des produits du droit invoqué : tandis que les produits du signe contesté sont vendus par des papeteries ou des magasins spécialisés en articles d'art ou en articles d'imprimerie, les produits du droit invoqué sont proposés dans des magasins de produits électroniques.

58. Dès lors, il convient de conclure que les produits visés par le signe contesté et ceux couverts par la marque antérieure sont pour une partie identique, pour une partie similaire et pour une partie différente.

A.2. Appréciation globale

59. 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.

60. 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

—
a.

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). Dans le cas précis, une partie des produits est identique ou quasi-identique et les signes se ressemblent de manière conceptuelle, visuelle et, à un degré moindre, de manière phonétique.

61. 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). Les produits en cause ciblent un public varié de telle sorte qu'il y a lieu de considérer le niveau d'attention le moins élevé et le niveau d'attention moyen du public pertinent, ce qui peut donc être estimé comme étant un niveau normal.

62. 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). Même si l'Office était d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif limité, la constatation de l'existence d'un risque de confusion en l'espèce ne serait pas influencée. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir, en ce sens, arrêts du TUE, FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, et Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 décembre 2007 et CJUE, Ferromix, C-579/08 P, 15 janvier 2010). De plus, il convient de relever qu'un risque de confusion auprès d'une partie du public peut être suffisant (voir en ce sens, TUE, Hai-Shark, T-33/03, 9 mars 2005).

63. En tenant compte des éléments précités et plus particulièrement de l'identité des produits et de l'impression d'ensemble ressemblante entre les signes, l'Office est d'avis qu'il est question de risque de confusion entre les signes en cause

A.3. Autres facteurs

64. En ce qui concerne l'argument du défendeur prétendant qu'il existe plusieurs marques comprenant l'élément « ID » (voir point 25), il convient de rappeler que selon la jurisprudence il n'est certes pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure, le défendeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'opposant qui fonde l'opposition, et ceci sous réserve que

—

a.

les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (voir, TUE, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010).

C. Conclusion

65. L'Office conclut que le consommateur moyen pourra croire qu'une partie des produits en question provient de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées et qu'il existe dès lors un risque de confusion.

66. Vu qu'un risque de confusion a été constaté pour une partie des produits concernés de la première marque invoquée, et étant donné que la liste des produits des droits invoqués est identique, il n'y a plus lieu de traiter le second droit invoqué.

IV. CONSÉQUENCE

67. L'opposition numéro 2003700 est partiellement justifiée.

68. L'enregistrement international portant le numéro 975711 n'est pas inscrit pour les produits suivants :

Classe 9 : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images ou des données; supports d'enregistrement magnétiques; disquettes souples; disques magnétiques, optiques; disques optiques numériques; supports pour l'enregistrement et la reproduction des données, des sons et des images; équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs; logiciels, logiciels de jeux, logiciels de jeux téléchargés sur un centre serveur, logiciels permettant de télécharger des images, des sons, des données, des messages électroniques; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; cartouches de jeux vidéo.

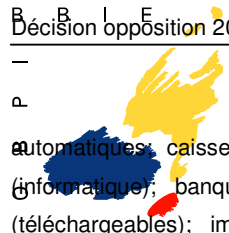
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); affiches.

69. La marque internationale portant le numéro 975711 est inscrite pour les produits suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques), prises de courant, fusibles; piles électriques; batteries d'allumage; disques acoustiques; disques compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo; bandes vidéo; appareils téléphoniques; adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de batteries pour téléphones; sacs, housses et étuis pour téléphones portables et équipements téléphoniques; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; appareils de télévision, antennes; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré paiement; guichets

—

a.



automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, périphériques d'ordinateurs, lecteurs (informatique); banques de données, banques d'images (logiciels); publications électroniques (téléchargeables); images électroniques (téléchargeables); agendas électroniques; diapositives, appareils de projection et écrans, machines à dicter; flashes (photographie); films (pellicules) impressionnés; jumelles (optique), lunettes (optiques), étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et de paiement; cartes cadeaux de paiement; cartes magnétiques d'identification; cartes de téléphone.

Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles (papeterie); caractères d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes de peinture (matériel scolaire); pâte à modeler; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); fournitures pour le dessin et l'écriture; fournitures scolaires; agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier; crayons, craie à écrire porte-mines, gommes à effacer; enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques, journaux de bandes dessinées; almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers; lithographies, gravures; peintures (tableaux); cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans encreurs; machines à cacheter; timbres-poste; distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie); serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes en papier ou en cellulose; filtres à café en papier; images, décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; bavoirs en papier; linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en papier; cartes de souhaits, cartes de vœux; cartes postales; patrons pour la couture; globes terrestres; cartes de fidélité non magnétiques; cartes d'identification non magnétiques.

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

La Haye, le 28 avril 2011

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif :
Françoise Dufrasne