



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2004112

du 8 octobre 2010

Opposant : **Alibaba Group Holding Limited, Cayman Islands Corporation**

Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847

Grand Cayman

Iles Caïmans

Mandataire : **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**

Leeuwenveldseweg 12

1382 LX Weesp

Pays-Bas

Droit invoqué 1 : ALIBABA (enregistrement Benelux 785432)

Droit invoqué 2 : ALIBABA (enregistrement communautaire 4534319)

contre

Défendeur : **CLEENEWERCK de CRAYENCOUR Bernard**

Rue Falise 32

1470 Genappe

Belgique

Marque contestée : alibaboo (dépôt Benelux 1175355)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 3 février 2009, le défendeur a introduit pour distinguer des services en classes 35, 38, 41 et 42, un dépôt de la marque Benelux verbale alibaba. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1175355 et publié le 12 février 2009.

2. Le 1er mai 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement Benelux 785432 de la marque verbale ALIBABA, introduite le 8 juillet 2005 et enregistrée le 6 avril 2006 pour des produits et services en classes 9 et 38;
- Enregistrement communautaire 4534319 de la marque verbale ALIBABA, introduite le 11 juillet 2005 et enregistrée le 2 août 2006 pour des produits et services en classes 9, 35, 38 et 42.

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

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

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 et a été communiquée aux parties le 6 mai 2009.

8. Le 20 mai 2009, le défendeur a communiqué qu'il n'acceptait pas ni le choix du néerlandais comme langue de la procédure, ni l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments.

9. La phase contradictoire de la procédure a par conséquent commencé le 7 juillet 2009. Le 8 juillet 2009, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 8 septembre 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

10. Le 7 septembre 2009, l'opposant a introduit des arguments. Les arguments de l'opposant, accompagnés d'une traduction, ont été envoyés par l'Office au défendeur le 23 octobre 2009, lui accordant un délai jusqu'au 23 décembre 2009 inclus pour y réagir.

11. Le 29 décembre 2009, l'Office a envoyé aux parties une communication disant que, vu l'absence des arguments du défendeur, l'Office allait prendre une décision sans tenir compte des

arguments du défendeur. Ce dernier avait en effet bien réagi à l'opposition par son choix de langue, au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI.

12. Lors de la préparation de la décision, l'Office a constaté que la réaction du défendeur aux arguments de l'opposant, introduite le 11 novembre 2009 dans le cadre d'une autre procédure d'opposition devait également valoir pour l'opposition présente. L'Office a en date du 30 juillet 2010 encore envoyé cette réaction à l'opposant et a communiqué aux parties que la décision serait prise sur base des arguments des deux parties.

13. Chaque partie a introduit ses observations 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 l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

16. L'opposant remarque tout d'abord que ses droits invoqués n'ont aucune signification par rapport aux produits et services concernés et qu'ils ont donc un caractère distinctif très élevé et à l'avenant, une étendue de protection large.

17. Selon l'opposant, la ressemblance visuelle entre les signes est évidente : mis à part les deux dernières lettres du signe contesté, ils sont pratiquement identiques. Il en va de même au niveau phonétique. Conceptuellement, les droits invoqués font référence à un personnage de conte et seront donc probablement reconnus comme tel par la plupart des gens, selon l'opposant. Le signe contesté n'a par contre aucune signification, mais sera directement associé par le public aux droits invoqués, de telle sorte qu'aucune différence sémantique pouvant affaiblir la ressemblance n'a lieu.

18. Selon l'opposant, les services du signe contesté, tout comme les produits et services des droits invoqués, sont fortement liés à l'internet et ont principalement pour but de donner la possibilité de faire des affaires par des tiers ou pour des tiers par le biais d'Internet et d'offrir l'assistance (technique) nécessaire pour ce faire. Par conséquent, l'opposant estime que les produits et services sont vu leurs nature, destination et usage, en tout cas concurrents ou complémentaires. Par ailleurs, toujours selon l'opposant, le public ciblé par les signes est identique.

19. Sur base de ce qui précède, l'opposant estime qu'il n'est pas impensable que le public associera les signes et croira que les services sont originaires de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. L'opposant prie par conséquent l'office d'accueillir l'opposition, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur estime que la position de l'opposant prétendant que les droits invoqués sont très distinctifs et qu'ils n'ont aucune signification par rapport aux produits et services concernés, est totalement non fondée. Il renvoie pour cette raison à la manière effective dont l'opposant fait usage de ses marques sur son site internet : un site offrant un service mondial dans le domaine des *business to business* et du commerce électronique. Dans ce contexte le lien existant entre le mot Alibaba et les services offerts par l'opposant, devient selon le défendeur plus clair : tout comme la grotte d'Ali Baba regorgeait de trésors, la page internet de l'opposant regorge de produits pouvant être vendus et achetés mondialement.

21. Le défendeur estime que visuellement, la marque de l'opposant n'est qu'une ébauche du personnage Ali Baba, suivi de la mention Alibaba en lettres oranges. Le signe contesté est par contre composé d'un arc en ciel de bulles colorées, suivi de la mention Alibaboo en lettres rondes et en deux couleurs différentes. Le défendeur ne voit aucune ressemblance dans l'usage des couleurs et non plus pas aux niveaux des caractères ou des styles et formes graphiques.

22. L'opposant se limite à dire que le public retient mieux la première partie d'une marque que la seconde, sans en apporter de preuves, selon le défendeur, qui aurait préféré que ces dires soient basés sur une enquête sérieuse et neutre d'un centre de langues reconnu.

23. La similarité de la description des produits et services vient selon le défendeur uniquement du fait que cette description est basée sur la classification de Nice, qui n'offre pas beaucoup de possibilités d'établir une liste adaptée à la situation concrète. Dans la pratique, la marque et le signe ne visent ni le même public-cible (affaires contre famille), ni le même marché (spécialistes, voire hyper spécialistes contre petites annonces), ni la même étendue de marché (mondial contre local).

24. Sur base de ce qui précède s'ensuit qu'aucun risque de confusion entre les marques et le signe n'existe, selon le défendeur qui prie l'Office par conséquent d'enregistrer le dépôt contesté.

III. DECISION**A.1. Risque de confusion**

25. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1 CBPI, l'opposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour suivant la publication du dépôt, introduire par écrit auprès de l'Office une opposition écrite contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b 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.

26. 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".

27. 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, 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 (arrêts 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

28. 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).

29. 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).

30. Puisque les droits invoqués sont identiques, ils seront traités ensemble. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ALIBABA	alibaboo

Comparaison visuelle

31. Les droits invoqués et le signe contesté sont des marques purement verbale composées d'un mot de sept, respectivement de huit lettres.

32. En règle générale le consommateur attachera plus d'importance à la première partie d'un signe. Afin de lever le doute du défendeur à ce sujet (voir point 22), l'Office remarque que cette constatation a été en principe maintes fois confirmée par la jurisprudence (voir entre autres : TPI, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Mis à part la dernière lettre, les droits invoqués sont totalement repris dans le signe contesté. La dernière lettre est dans ce signe changée en un O double. Ce point de différence unique est cependant trop faible pour éliminer l'impression d'ensemble de ressemblance visuelle due à l'identité des six premières lettres.

33. Les signes se ressemblent visuellement fortement.

Comparaison phonétique

34. Il vaut également au niveau phonétique que le consommateur attachera en règle générale plus d'importance à la première partie d'un signe (arrêt Mundicor, déjà cité). Les trois premières syllabes des marques et du signe sont identiques. La première lettre de la dernière syllabe est également phonétiquement identique. Par ailleurs la dernière syllabe du signe contesté a en commun avec celle des droits invoqué le fait qu'elles sont toutes deux principalement composées d'une voyelle. La différence de sonorité de cette dernière syllabe [oo] ou [oe] contre [a] est insuffisante pour écarter l'impression d'ensemble de ressemblance auditive due à l'identité de toutes les lettres et syllabes restantes.

35. Les signes se ressemblent phonétiquement fortement.

Comparaison conceptuelle

36. Les droits invoqués font incontestablement référence à Ali Baba, personnage principal du récit *Ali Baba et les quarante voleurs*, un de contes des *Mille-et-un-nuits*. Vu la célébrité de ce récit (plusieurs livres et films le concernant ont été réalisés), le personnage-titre sera également connu d'un public large. Le signe contesté n'a par contre pas de signification établie.

37. Vu que les droits invoqués font référence à un personnage de contes célèbre, et que le signe contesté n'a pas de signification, les signes ne se ressemblent conceptuellement pas (voir par analogies : CJUE, Picasso, C-361/04, 12 janvier 2006).

Conclusion

38. La marque et le signe se ressemblent fortement aux niveaux visuel et auditif, conceptuellement il ne se ressemblent cependant pas.

39. Il est de jurisprudence constante que des similitudes visuelles et phonétiques entre deux marques peuvent être en grande partie neutralisées par des différences conceptuelles. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une de ces marques ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement. Le fait que cette marque ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement de celle-ci a été effectué n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de cette marque. Il suffit qu'une des marques concernées soit dotée d'une telle signification pour que, lorsque l'autre marque n'a pas une telle signification ou a seulement une signification entièrement différente, des similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques soient neutralisées dans une large mesure (voir entre autres arrêts TPI, Bass, T-292/01, 14 octobre 2003 ; Zirh, T-355/02, 3 mars 2004 ; CJUE, Picasso-Picaro, C-361/04, 12 janvier 2006).

40. Dans le cas qui nous occupe, les droits invoqués ont une signification, le signe contesté pas. Cependant, vu le degré élevé de ressemblance entre les signes aux niveaux visuel et phonétique, l'Office estime que celle-ci n'est pas suffisamment neutralisée par les différences sémantiques.

Comparaison des produits et services

41. Pour apprécier la similitude des 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).

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

43. Les produits et services à comparer sont les suivants.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p><u>Enregistrement Benelux 785432</u></p> <p>Classe 9 Logiciels pour la mise à disposition d'un site web interactif pour des tiers afin d'envoyer des informations, de créer des catalogues de produits électroniques, de répondre à des demandes et de placer et exécuter des commandes de produits, services et opportunités commerciales via des réseaux informatiques locaux et mondiaux ; logiciels destinés à la gestion de documents ; logiciels de recherche, de navigation, de réception et de transmission de textes, documents électroniques, graphiques et informations audiovisuelles sur des réseaux informatiques locaux éloignés, des réseaux informatiques mondiaux, des intranets ou des répertoires d'informations disponibles sur des réseaux informatiques ; logiciels destinés au développement de programmes et à la création de sites web ; logiciels pour l'échange d'informations via des réseaux informatiques mondiaux et en ligne via une base de données informatique et l'Internet.</p>	
<p>Classe 38 Mise à disposition d'accès pour plusieurs utilisateurs à des réseaux d'informations mondiaux pour le transfert et la dissémination de plusieurs sortes d'information ; mise à disposition d'accès à une page web sur un réseau</p>	

<p>d'ordinateurs mondial par le biais de laquelle des tiers peuvent offrir des produits et services, placer et exécuter des commandes, conclure des contrats et des transactions d'affaires ; mise à disposition d'accès par le biais de liens d'ordinateurs avec des pages web pour faciliter le commerce électronique et des transactions d'affaire réelles ; mise à disposition d'accès à des sites web interactifs sur un réseau mondial d'ordinateurs pour des tiers, afin de placer des informations, de répondre à des demandes et de placer et exécuter des commandes pour des produits, des services et des opportunités d'affaires ; services de télécommunication destinés à des services de textes et de messages digitaux numériques ; transfert électronique de données et de documents entre des utilisateurs d'ordinateurs ; transfert d'informations par le biais de la communication de données pour étayer et prendre des décisions ; transfert d'informations par le biais de réseaux de télécommunication électroniques, transfert d'informations par le biais de systèmes vidéo de communication ; télécommunication pour des services de conférences web ; salons de conversation virtuels établi sur base de messages-textes ; télécommunication destinée à faciliter des forums bulletins interactifs pour placer et envoyer des messages entre des utilisateurs d'ordinateurs, relatifs à des produits, des services et des 'leads' et opportunités d'affaires ; services de télécommunication pour la mise à disposition de forums bulletins interactifs pour le placement, la promotion, la vente et la revente d'articles par le biais d'un réseau d'ordinateurs mondial ; courrier électronique ; télécommunication destinée au courrier électronique ; information, avis et conseils concernant les services précités.</p>	
<p><u>Enregistrement communautaire 4534319</u> Classe 9 Logiciels pour la mise à disposition d'un site web interactif pour des tiers afin d'envoyer des informations, de créer des catalogues de produits électroniques, de répondre à des demandes et de placer et exécuter des commandes de produits, services et opportunités</p>	

<p>commerciales via des réseaux informatiques locaux et mondiaux ; logiciels destinés à la gestion de documents ; logiciels de recherche, de navigation, de réception et de transmission de textes, documents électroniques, graphiques et informations audiovisuelles sur des réseaux informatiques locaux éloignés, des réseaux informatiques mondiaux, des intranets ou des répertoires d'informations disponibles sur des réseaux informatiques ; logiciels destinés au développement de programmes et à la création de sites web ; logiciels pour l'échange d'informations via des réseaux informatiques mondiaux et en ligne via une base de données informatique et l'Internet ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) de secours (sauvetage), et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement des données ; matériel informatique, logiciels et périphériques.</p>	
<p>Classe 35 Services d'études de marchés et de conseils commerciaux ; services commerciaux, à savoir, services facilitant la transaction d'affaires via des réseaux informatiques locaux et mondiaux par la localisation et le renvoi pour la fourniture d'un large éventail de produits et de services commerciaux et de consommation ; diffusion d'informations sur des produits et services de tiers via des réseaux informatiques locaux et mondiaux ; fourniture d'un site web sur un réseau informatique mondial via lequel des tiers peuvent offrir et fournir des produits et services, placer, déterminer le statut de et exécuter des commandes et des opportunités commerciales,</p>	<p>Classe 35 Location de temps et d'espaces publicitaires sur tous moyens de communication; promotion des ventes pour des tiers; diffusion via un réseau informatique de petites annonces relatives à la famille, aux loisirs, à l'éducation, à l'emploi, à l'immobilier, à la santé, à l'entraide sociale; gestion et commercialisation de bases de données relatives aux parents et aux familles.</p>

<p>passer des contrats et faire des affaires ; services de commande en ligne informatisée ; publicité de biens et services pour des tiers via des réseaux informatiques locaux et mondiaux ; services d'une agence internationale d'import-export ; location d'espaces publicitaires sur des supports de communication ; services de publicité pour le compte de tiers ; services de commerce en ligne liés à des ventes aux enchères électroniques et fourniture en ligne d'évaluations commerciales connexes ; mise à disposition d'une base de données ou d'un répertoire d'informations sur un éventail de produits de consommation d'autres entreprises pour aider et faciliter le commerce électronique pour l'exploitation d'un marché électronique pour les acheteurs et vendeurs de produits et/ou services sur un réseau informatique mondial ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; fourniture d'informations commerciales à la demande spécifique d'utilisateurs finaux par téléphone ou via un réseau informatique mondial.</p>	
<p>Classe 38 Fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations ; fourniture d'accès à un site web sur un réseau informatique mondial via lequel des tiers peuvent offrir des biens et des services, placer et exécuter des commandes, conclure des contrats et faire des affaires ; fourniture de liens informatiques vers des sites web de tiers afin de faciliter le commerce électronique et des transactions commerciales réelles ; fourniture d'accès à un calendrier électronique, carnet d'adresses et fonction d'annotation, via des réseaux informatiques locaux et mondiaux ; fourniture d'accès à un site web interactif sur un réseau informatique mondial pour le compte de tiers afin de poster des informations, répondre à des requêtes et placer et traiter des commandes de produits, services et opportunités commerciales ; services de communications, à savoir services de messagerie numérique de chiffres et de textes ;</p>	<p>Classe 38 Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs, fourniture de forums de discussion sur l'Internet, transmission de messages et d'images assistées par ordinateur ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial.</p>

<p>transmission électronique de données et documents parmi des utilisateurs d'ordinateurs ; transmission d'informations via des communications de données pour faciliter la prise de décisions ; transmission d'informations par réseaux de communications électroniques ; transmission d'informations par systèmes de communication vidéo ; services de conférence sur Internet ; salons de conversation virtuels via messagerie textuelle ; fourniture de tableaux d'affichage électroniques pour l'envoi et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des produits, des services et des opportunités commerciales ; fourniture d'un bulletin d'affichage en ligne pour l'envoi, la promotion, la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial ; services de courrier électronique et d'expédition de courrier électronique ; services de consultation, d'information et de conseils pour tous les services précités ; télécommunications ; fourniture d'une connexion directe entre utilisateurs d'ordinateurs pour l'échange d'informations ; fourniture d'accès et de location de temps d'accès d'ordinateur à tableaux d'affichage interactifs et des bases de données en ligne à toutes les fins précitées ; recherche personnalisées de bases de données informatiques et de sites web ; communication audio et vidéo via des ordinateurs et des réseaux informatiques, et via un réseau mondial de communication.</p>	
	<p>Classe 41 Organisation de clubs à buts culturels ou éducatifs destinés aux parents et aux familles ; organisation de concours ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique.</p>
<p>Classe 42 Services informatiques ; programmation pour ordinateurs ; services de logiciels de système informatique ; conception de logiciels informatiques ; services de conception de systèmes informatiques ; conception et développement de logiciels et de matériel informatique ; conception et développement de pages web ; hébergement de pages web pour le</p>	<p>Classe 42 Conception de sites web spécialisés dans la diffusion de petites annonces relatives à la famille, aux loisirs, à l'éducation, à l'emploi, à l'immobilier, à la santé, à l'entraide sociale ; création de clubs virtuels [services informatiques] destinés aux parents et aux familles ; conception de bases de données relatives aux parents et aux familles ; élaboration, installation et mise à jour de</p>

<p>compte de tiers ; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et la récupération d'informations à partir de réseaux informatiques et de bases de données ; services d'information, de conseil et d'assistance dans tous les domaines précités ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; services juridiques.</p>	<p>logiciels ; conception de fichiers informatiques pouvant être vendus à des tiers.</p>
---	--

Classe 35

44. Le service *location de temps et d'espaces publicitaires sur tout moyen de communication* du signe contesté est identique au service *location d'espaces publicitaires sur des supports de communication* des droits invoqués. Dans les deux cas les annonces ont en effet lieu par le biais de moyens de communication en général et pour certains de ceux-ci (radio, télévision, Internet), « l'espace » est loué par unité de temps.

45. Le service *promotion des ventes pour des tiers* du signe contesté est identique au service *services de publicité pour le compte de tiers* des droits invoqués.

46. Le service *diffusion via un réseau informatique de petites annonces relatives à la famille, aux loisirs, à l'éducation, à l'emploi, à l'immobilier, à la santé, à l'entraide sociale* du signe contesté est compris dans le service *diffusion d'informations sur des produits et services de tiers via des réseaux informatiques locaux et mondiaux* des droits invoqués et est donc identique à ce service. Par ailleurs le service cité en premier est identique au service *publicité de biens et services pour des tiers via des réseaux informatiques locaux et mondiaux* des droits invoqués. Le fait que les annonces du signe contesté aient trait à des produits et/ou services spécifiques n'enlève rien au fait que la nature du service est la même.

47. Les services *gestion et exploitation de bases de données relatives aux parents et aux familles* du signe contesté sont similaires à *hébergement de logiciels d'application pour la recherche et la récupération d'informations à partir de réseaux informatiques et de bases de données* des droits invoqués. Il est question en effet d'un lien étroit entre ces services au sens où l'un des services est nécessaire pour la réalisation de l'autre.

Classe 38

48. Le service *télécommunications* du signe contesté est repris *expressis verbis* dans les services des droits invoqués et est donc identique à ces derniers.

49. Les services *communication par terminaux d'ordinateurs et raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial* du signe contesté sont compris dans tous les services Internet et de réseaux de communication des droits invoqués et sont donc identiques à ceux-ci.

50. Le service *fourniture de forums de discussion sur l'Internet* du signe contesté est compris dans les services *salons de conversation virtuels via messagerie textuelle ; fourniture de tableaux d'affichage électroniques pour l'envoi et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et fourniture d'une connexion directe entre utilisateurs d'ordinateurs pour l'échange d'informations* des droits invoqués et est donc identique à ces services.

51. Le service *transmission de messages et d'images assistées par ordinateur* du signe contesté se rangent sous les *services de courrier électronique et d'expédition de courrier électronique et transmission d'informations par systèmes de communication vidéo* des droits invoqués auxquels il est donc identique.

Classe 41

52. Les services *organisation de clubs à buts culturels ou éducatifs destinés aux parents et aux familles et organisation de concours* du signe contesté ne sont similaires à aucun des produits ou services des droits invoqués. Ni l'élément culturel, ni l'élément éducatif, ni l'élément de concours ne se retrouvent dans les listes dans lesquelles il est non plus fait mention de l'organisation de clubs.

53. Les *services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique* du signe contesté ne sont non plus pas similaires à l'un ou l'autre des services des droits invoqués. Toute sorte de services interactifs de réseaux d'ordinateurs sont effectivement offerts, mais se limitent uniquement aux milieu des affaires et il n'est nulle part question d'un élément de jeu.

Classe 42

54. Les services *conception de sites web spécialisés dans la diffusion de petites annonces relatives à la famille, aux loisirs, à l'éducation, à l'emploi, à l'immobilier, à la santé, à l'entraide sociale ; création de clubs virtuels [services informatiques] destinés aux parents et aux familles* du signe contesté sont fortement similaires aux services *conception et développement de pages web et programmation pour ordinateurs* des droits invoqués. Il y a lieu également de concevoir et de développer des pages web afin de pouvoir développer des sites web et des rassemblements virtuels sur celles-ci et pour ces deux services, la programmation pour ordinateurs est nécessaire.

55. Le service *conception de bases de données relatives aux parents et aux familles* du signe contesté est fortement similaire au service *hébergement de logiciels d'application pour la recherche et la récupération d'informations à partir de réseaux informatiques et de bases de données* des droits invoqués. Ces deux services sont complémentaires parce que sans les bases de données, le dernier service cité n'a aucune utilité. Par ailleurs il existe une certaine interaction entre ces services : les bases de données devront être développée d'une manière telle qu'on puisse y faire « facilement » des recherches.

56. Le service *élaboration, installation et mise à jour de logiciels* du signe contesté sont identiques à *programmation pour ordinateurs et conception de logiciels informatiques* des droits invoqués.

57. Le service *conception de fichiers informatiques pouvant être vendus à des tiers* du signe contesté peut entre autres comprendre le service *conception et développement de logiciels (informatiques)* des droits invoqués et est donc identique à ce dernier.

Conclusion

58. Les services du signe contesté sont en partie identiques, en partie fortement similaires et en partie non similaires aux services des droits invoqués.

A.2. Appréciation globale

59. 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.

60. 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). Les produits et services en cause ciblent un public varié (l'utilisateur professionnel d'affaires ou le consommateur final), 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.

61. Par ailleurs, 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 arrêts Canon, Sabel et Lloyd, déjà cités). L'opposant estime que ses marques ont intrinsèquement un caractère distinctif élevé et qu'elles jouissent par conséquent d'une étendue de protection plus large (voir point 15). L'Office attire toutefois l'attention sur le fait qu'une marque doit par définition être distinctive, conformément à l'article 2.1 alinéa 1 CBPI. Vu que l'opposant n'a pas démontré une grande notoriété de ses marques, l'Office est d'avis qu'il y a lieu de considérer un caractère distinctif normal.

62. Les marques et les signes se ressemblent fortement aux niveaux visuel et phonétique. L'Office est d'avis que cette forte ressemblance n'est pas neutralisée par les différences conceptuelles, d'autant plus que les services concernés sont soit identiques, soit fortement similaires.

B. Autres facteurs

63. La position de l'opposant disant que lors de la perception du signe contesté, le public pensera directement au personnage de contes des droits invoqués (voir point 16), peut être passée sous silence vu qu'il a déjà été constaté que les signes se ressemblent visuellement et phonétiquement fortement et que cette ressemblance ne peut pas être neutralisée.

64. Les remarques du défendeur concernant la manière réelle d'utilisation des marques et du signe (respectivement sur le site Internet de l'opposant et entre autres visant un autre public-cible, voir points 19 et 22), ne peuvent pas être retenues vu que la comparaison des marques et du signe, ainsi que celle des produits et services, n'ont lieu que sur base des données du registre.

65. Le défendeur invoque abusivement un autre enregistrement de l'opposant, à savoir la marque

communautaire 6260533 de la marque semi-figurative



. L'opposition n'est cependant pas basée sur cet enregistrement de sorte que les arguments y relatifs ne donne pas lieu à une quelconque appréciation.

C. Conclusion

66. L'Office estime que le public peut croire que les services du signe contesté qui ont été trouvés identiques ou fortement similaires, sont originaires de la même entreprise ou encore d'entreprises liées économiquement, et qu'il est donc question de risque de confusion en ce qui concerne ces services.

IV CONSÉQUENCE

67. L'opposition numéro 2004112 est partiellement justifiée.

68. Le dépôt Benelux 1175355 n'est pas enregistré pour les services suivants :

Classe 35 : tous les services.

Classe 38 : tous les services.

Classe 42 : tous les services.

69. Le dépôt Benelux 1175361 est enregistré pour les services suivants :

Classe 41 : tous les services.

70. L'opposition n'étant que partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution.

La Haye, le 8 octobre 2010

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Erica Hartinger