

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2004953

du 25 juin 2012

Opposant : **Gijrath Media Group International SARL**

Jurigoz 13 bis
1006 Lausanne, Vaud
Suisse

Mandataire : **Elzas Noordzij B.V.**

Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Pays-Bas

Droit invoqué : **Enregistrement communautaire 5890521**



contre

Défendeur : **TELE MONTE-CARLO**

Quai Antoine 1^{er}, 6 bis
98000 Monaco
Principauté de Monaco

Mandataire : **INLEX IP EXPERTISE**

Rue d'Antibes, 89
06400 Cannes
France

Marque contestée : **Dépôt international 1020685**

TMC

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 6 avril 2009, le défendeur a procédé au dépôt international, désignant, entre autres, le Benelux, de la marque verbale « TMC », pour distinguer des produits et services en classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1020685 et a été publié le 17 décembre 2009 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2009/48*.

2. Le 26 février 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire, numéro 5890521, de la marque semi-figurative suivante, déposée le 10 mai 2007, et enregistrée le 7 octobre 2008, pour des produits et services en classes 16, 35, 38 et 41 :



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

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits et services du dépôt international contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par l'enregistrement antérieur.

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

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 2 mars 2010, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé à l'opposant et à l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'OMPI »), la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 3 mai 2010. Le 4 mai 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 4 juillet 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 1^{er} juillet 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ces arguments ainsi que leur traduction en français ont été envoyés par l'Office au défendeur le 28 juillet 2010, un délai jusqu'au 28 septembre 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 28 septembre 2010, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Ces arguments ainsi qu'une traduction néerlandaise de ceux-ci ont été adressés à l'opposant le 22 novembre 2010.

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 des articles 2.18, alinéa 1^{er} et 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 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 considère que le dépôt contesté et le droit invoqué couvrent des produits et services identiques en classes 16, 35, 38 et 41. En outre, l'opposant estime que les produits et services en classes 9, 42 et 45 du dépôt contesté sont apparentés aux produits et services du droit invoqué. Selon l'opposant, les parties sont directement concurrentes et les activités du défendeur sont donc très proches de celles de l'opposant.

15. En ce qui concerne les signes, l'opposant les considère comme identiques.

16. Sur base de la jurisprudence relative à l'interdépendance de la ressemblance des signes et de la similitude des produits et services, l'opposant estime qu'au vu de l'identité et de la forte similitude des produits et services en cause, ainsi que de l'identité des signes, il doit être conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les signes.

17. L'opposant demande à l'Office de faire droit à l'opposition et de condamner le défendeur aux dépens de la procédure.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur conteste les affirmations de l'opposant concernant la prétendue identité des signes. En effet, le défendeur rappelle qu'il est impératif de comparer les signes tels qu'ils sont déposés. Le droit invoqué est une marque complexe qui contient, à côté de l'abréviation « TMC », d'autres éléments verbaux, à savoir « THE MILLIONAIRE CHANNEL », ainsi qu'un élément graphique. Il considère donc que l'affirmation de l'opposant est erronée et que sa demande est par conséquent non fondée. Au surplus, le défendeur considère que les signes ne sont pas ressemblants.

19. Par référence à la jurisprudence relative aux marques courtes, le défendeur considère que même de faibles différences entre les signes peuvent suffire pour exclure tout risque de confusion entre eux. En l'espèce, il existerait des différences significatives sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le droit invoqué comprendrait vingt-quatre lettres alors que le dépôt contesté n'en contiendrait que trois. En outre, l'élément figuratif du droit invoqué attirerait davantage l'attention du consommateur, ce qui accentuerait les différences visuelles entre les signes et exclurait tout risque de confusion.

20. Sur le plan phonétique, le droit invoqué serait un signe long au contraire du dépôt contesté, très court. Le rythme de prononciation des signes serait donc clairement différent.

21. La locution « THE MILLIONAIRE CHANNEL » permettrait de déterminer la signification des lettres « TMC » du droit invoqué, qui en constituent les initiales. Ce faisant, le droit invoqué aurait, dans son ensemble, une signification explicite pour le public pertinent. La représentation graphique d'une feuille, renvoyant à la nature, accompagnant les éléments verbaux du droit invoqué serait un élément distinctif complémentaire permettant d'exclure tout risque de confusion. Le dépôt contesté, lui, serait un signe constitué de trois lettres sans signification. Selon le défendeur, la comparaison des signes sur le plan conceptuel ne serait donc pas pertinente, ou devrait tout au plus mener à la conclusion que les signes sont différents.

22. La similitude de certains produits et services n'est pas de nature à permettre de conclure à l'existence d'un risque de confusion, puisqu'en vertu du principe d'interdépendance, une ressemblance des signes doit également être constatée, ce qui ne pourrait être le cas en l'espèce.

23. Le défendeur conclut à l'absence de risque de confusion entre les signes et demande à l'Office de rejeter l'opposition et de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

24. Conformément à l'article 2.18, juncto l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

25. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « *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* ».

26. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « 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 ; voir 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

27. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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.

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, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

29. 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, arrêt 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, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

30. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	<p style="text-align: center;">TMC</p>

Comparaison visuelle

31. Le droit invoqué est une marque complexe composée des lettres « TMC » écrites en grands caractères et suivies de la représentation stylisée d'une feuille d'arbre. Sous cet ensemble, est inscrite en très petits caractères la locution verbale « THE MILLIONAIRE CHANNEL ».

32. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. L'Office considère que c'est encore le cas en l'espèce puisque la représentation de la feuille d'arbre sera perçue comme un élément purement ornemental du signe et que la police de caractères utilisée est relativement banale.

33. En règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Dans le cas présent, l'élément verbal « TMC » doit être considéré comme la partie initiale du droit invoqué puisqu'il se place en haut et

à gauche des autres éléments verbaux, c'est à dire dans le sens courant de lecture pour le public Benelux. En outre, cet élément verbal « TMC » est celui qui attire immédiatement l'attention étant donné sa taille. Or cet élément verbal de trois lettres est identique au dépôt contesté.

34. Ni l'élément figuratif, ni les éléments verbaux additionnels de petite taille ne sont en mesure de contrebalancer l'impression de ressemblance globale entre les signes sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

35. L'élément dominant « TMC » du droit invoqué est phonétiquement identique au dépôt contesté. L'ajout de la locution « THE MILLIONAIRE CHANNEL » en petits caractères est sans influence sur la ressemblance phonétique entre les signes. De plus, le consommateur moyen aura tendance à abrégé oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer (en ce sens : TUE, arrêt BROTHERS by CAMPER, T-43/05, 30 novembre 2006).

36. Au surplus, même si le public devait se référer à l'élément « TMC » en combinaison avec la locution placée au-dessous, il sera toujours question de ressemblance auditive entre les signes vu l'importance que le consommateur attachera à la partie initiale d'un signe et l'identité des lettres « TMC » au sein des signes en cause.

37. Au vu de ces considérations, l'Office conclut à l'existence d'une ressemblance phonétique entre les signes.

Comparaison conceptuelle

38. Le droit invoqué est constitué d'une succession de consonnes « TMC » et des mots « THE MILLIONAIRE CHANNEL ». Le public pertinent confronté au droit invoqué, et pour autant qu'il puisse lire la phrase placée en bas du signe, percevra les trois consonnes « TMC » comme l'abréviation de la locution « THE MILLIONAIRE CHANNEL ». Dès lors, l'Office peut conclure que ces trois consonnes renvoient à un contenu conceptuel précis, à savoir « la chaîne millionnaire ». Etant donné que le dépôt contesté est constitué des mêmes trois lettres identiques « TMC », et suivant la jurisprudence du TUE, il y a lieu de conclure que le public qui aurait été confronté au droit invoqué et à la signification attribuée aux lettres « TMC », pourrait attribuer la même signification auxdites lettres « TMC » constituant le dépôt contesté (en ce sens : TUE, arrêt AMS, T-425/03, 18 octobre 2007 ; également OBPI, décision d'opposition PMP, 2005882, 6 décembre 2011).

39. Sur le plan conceptuel, les signes sont donc similaires.

Conclusion

40. Les signes se ressemblent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

Comparaison des produits et services

41. 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, précité).

42. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué avec les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits et services tels que formulés au registre, ou encore 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>Cl 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques), prises de courant, fusibles, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, magnétiques, optiques, caméras, bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo, fils et piles électriques, télécopieurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision, antennes ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples ; extincteurs ; alarmes contre le vol ; batteries d'allumage ; diapositives, appareils de projection et écrans, machines à dicter, calculatrices, flashes, jumelles (optiques), lunettes (optiques), lunettes solaires, étuis à lunettes, cartes magnétiques, boussoles ; stations météo, baromètres, thermomètres, jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.</p>
<p>Cl 16 Imprimés, périodiques, livres, journaux, brochures, dépliants ; aucun des produits précités ne se rapportant au domaine des jeux, des loteries, des jeux de hasard, des jeux d'argent, des paris, des compétitions et des pronostics.</p>	<p>Cl 16 Papier (à l'exception des feuilles de papier doublées aluminium), carton ; cartonnages ; papeterie ; stylos ; journaux, magazines, livres ; manuels ; brochures promotionnelles ; brochures ; publications ; revues périodiques ; blocs-notes ; serviettes et mouchoirs en papier ; peintures (tableaux) et gravures, papier d'emballage ; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; écussons (cachets en papier) ; enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier) ; affiches ; cartes postales, décalcomanies ; dessins ; images ; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres) ; produits de l'imprimerie ; caractères d'imprimerie ; clichés ; adhésifs et colles (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; produits de l'imprimerie ; papeterie ; imprimés ; articles pour reliures ; photographies, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés, catalogues ; albums photos ; classeurs (articles de</p>

<p>Cl. 35 Services de vente au détail dans le domaine des articles de luxe en tous genres, notamment savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de santé personnelle, produits médicaux, produits cosmétiques médicaux, 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 conduction, la distribution, la conversion, le stockage, la régulation et la gestion de l'électricité, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d'images, supports de données magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à préparation, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de données et ordinateurs, appareils de télécommunications, métaux précieux et leurs alliages et produits fabriqués ou plaqués en ces matières, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horloges et instruments chronométriques, publications, cuir et cuir artificiel et produits en ces matières, sacs, coffres de voyage et valises, parapluies, ombrelles, tissus et produits en matières textiles, couvertures de lit et nappes, articles d'habillement, chaussures, couvre-chef, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, articles pour fumeurs, allumettes, voyages, biens immobiliers ; Médiation commerciale pour l'achat et la vente de produits ; Organisation et conduite de foires, d'événements et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; Organisation et conduite de ventes aux enchères ; Aucun des services précités ne se rapportant au domaine des jeux, des loteries, des jeux de hasard, des jeux d'argent, des paris, des compétitions et des pronostics.</p>	<p>bureau).</p> <p>Cl 35 Services de publicité et information d'affaires ; mise à jour de documentation publicitaire ; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; consultations en affaires ; services d'affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, et notamment pour la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés ; services d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données et plus généralement d'enregistrement et de transcription d'enregistrements sonores et/ou visuels ; services d'abonnement pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, de produits audiovisuels ou de produits multimédias, à usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques) ; reproduction de documents ; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; gérance administrative de lieux d'expositions ; services fournis/rendus dans le cadre de la vente au détail de produits, à savoir d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques compacts, disques vidéo, programmes de télévision sous forme de cassettes, vidéos, logiciels sur tous supports matériels, jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur à télévision et/ou un écran d'ordinateur, ordinateurs, jeux sur disques optiques numériques, jeux sur disques compacts, articles de papeterie, manuels, produits de l'imprimerie, jeux, jouets, cartes à jouer ; services d'abonnement pour des tiers à des publications électroniques ou non, numériques ; abonnement à un service télématique ; abonnement à une chaîne de télévision.</p>
<p>Cl 38 Télécommunications ; Activité consistant en la transmission de programmes radiophoniques et télévisés ; Transmission de sons, de textes et/ou</p>	<p>Cl 38 Services de télécommunications ; transmission d'informations par réseaux de télécommunication ; services de messagerie sécurisée et de courrier</p>

<p>d'images par satellite ; Services de télex, de télégraphe, de téléphone, de radiotéléphone et de télégraphie ; Services de fournisseurs d'accès à l'internet ; Location d'appareils de télécommunication ; Agences de presse ; Services d'informations ; Les services précités étant fournis ou non via la radio, la télévision, le télétexte, l'internet ou d'autres réseaux (électroniques) ; Aucun des services précités ne se rapportant au domaine des jeux, des loteries, des jeux de hasard, des jeux d'argent, des paris, des compétitions et des pronostics.</p>	<p>électroniques ; services d'agences de presse et d'informations (nouvelles) ; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone, vidéoconférence et réseaux informatiques mondiaux ; expédition, transmission de dépêches et de messages ; services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet, expédition, transmission de documents informatisés ; services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications ; transmission d'informations par satellite, par câble, par télévision numérique terrestre, par réseaux informatiques mondiaux ; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou non ; diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées à usage interactif ou non ; services de télex, transmission d'informations par téléscripateur, par voie télématique ; services de location d'appareils de télécommunications à savoir téléphones, télécopieurs, modems ; services de location d'appareils pour la transmission du son ou des images ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; services de transmission d'enregistrements sonores et/ou visuels ; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) d'un savoir-faire en matière de diffusion de programmes et émissions télévisées.</p>
<p>Cl 41 Éducation et divertissements ; Composition, production, mise en ondes et diffusion de programmes radiophoniques, télévisés, audiovisuels, musicaux, de divertissement et de théâtre ; Production de films et bandes vidéo ; Enseignement, formations, cours et cours pratiques (enseignement) ; Organisation de congrès, séminaires, conférences et autres activités éducatives similaires ; Organisation d'événements et de manifestations sportifs, culturels, musicaux et éducatifs ; Organisation de foires et d'expositions à buts culturels ou d'enseignement ; Fourniture d'informations dans le domaine du show-business, du divertissement, des programmes radiophoniques et télévisés (contenu), des films (contenu), de la culture, de l'éducation, de la détente et du sport ; Imagination de concepts pour émissions de jeux pour la radio et la télévision, y compris formats (conseils) ; Location de films et films vidéo ; Location de décors de</p>	<p>Cl 41 Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement ; activités culturelles et sportives ; édition et publication de textes (autres textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires), de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disques compacts et disques compacts audionumériques, sur supports magnétiques ; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées,</p>

<p>spectacles ; Location de postes de télévision et de radio ; Publication, prêt, édition et diffusion de livres, journaux, revues, guides, programmes et autres publications ; Services d'édition ; Les services précités étant fournis ou non via la radio, la télévision, le télétexte, l'internet ou d'autres réseaux (électroniques) ; Services de bureau de rédaction (non publicitaire) ; Réalisation de reportages photographiques, cinématographiques et vidéo ; Photographie ; Aucun des services précités ne se rapportant au domaine des jeux, des loteries, des jeux de hasard, des jeux d'argent, des paris, des compétitions et des pronostics.</p>	<p>et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, de jeux (divertissement) ; réalisation et production de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; organisation de spectacles ; service de production artistique ; location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; services de ludothèques à savoir services d'animations ludiques (divertissement) ; montage de bandes vidéo ; reportages photographiques ; rédaction de scénarios ; services de traduction ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; présentation et animation de programmes télévisés ; studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ; services de location d'appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son ou des images ; réalisation (conception) de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non.</p>
	<p>CI 42 Hébergement de sites (Internet) ; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) d'un savoir-faire en matière de production, de création et de réalisation de programmes et émissions télévisées ; constitution, conception (élaboration) et exploitation de banques de données et de base de données ; programmation pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédias, programmation de matériels multimédias ; services de location d'appareils informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir ordinateurs, logiciels informatiques, scanners, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques d'ordinateurs ; conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux.</p>
	<p>CI 45 Concession de licences, gérance de droit d'auteur.</p>

Classe 9

44. Les « *appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; machines à dicter ; alarmes contre le vol ; stations météo,*

baromètres, thermomètres ; boussoles ; jumelles (optiques), lunettes (optiques), lunettes solaires ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; cartes magnétiques ; disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts audio et vidéo, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; calculatrices ; équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; extincteurs » du dépôt contesté sont similaires aux « services de vente au détail dans le domaine des articles de luxe en tous genres, notamment 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 pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d'images, supports de données magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de données et ordinateurs » en classe 35 du droit invoqué. En effet, les services de vente au détail de certains produits doivent être considérés comme complémentaires aux produits visés par ces services puisque les uns peuvent être indispensables aux autres, ce qui est d'application en l'espèce (en ce sens: TUE, arrêt O-STORE, T-116/06, 24 septembre 2008).

45. Les services de « vente au détail d'appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la conversion, le stockage, la régulation et la gestion de l'électricité » en classe 35 du droit invoqué sont similaires aux « matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques), prises de courant, fusibles, fils et piles électriques ; batteries d'allumage » du dépôt contesté, en raison de leur complémentarité.

46. Les « télécopieurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision, antennes » du dépôt contesté sont des produits indispensables aux services de « télécommunications ; activité consistant en la transmission de programmes radiophoniques et télévisés ; transmission de sons, de textes et/ou d'images par satellite ; services de télex, de télégraphe, de téléphone, de radiotéléphone et de télégraphie » visés en classe 38 par le droit invoqué. Ces produits et services doivent donc être considérés comme similaires en raison de leur complémentarité.

47. Les « caméras, bandes vidéos ; diapositives, flashes ; appareils de projection et écrans » du dépôt contesté sont des produits devant être considérés comme similaires aux « services de vente au détail dans le domaine des articles de luxe en tous genres, notamment, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d'images » en classe 35 du droit invoqué. Ils doivent donc être considérés comme similaires en raison de leur complémentarité. En effet, les services de vente au détail de certains produits peuvent être considérés comme complémentaires aux produits visés par ces services puisque les uns sont indispensables aux autres, comme en l'espèce (en ce sens: TUE, arrêt O-STORE, précité au point 44).

48. Les « étuis à lunettes » du dépôt contesté font partie des produits visés potentiellement par les « services de vente au détail dans le domaine des articles de luxe en tous genres, notamment, cuir et cuir artificiel et produits en ces matières » en classe 35 du droit invoqué. Ces produits et services doivent donc être considérés comme étant similaires.

49. Les « *jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision* » du dépôt contesté sont des produits entrant dans la catégorie générale des activités de « *divertissements* » visés en classe 41 par le droit invoqué. Ces produits et services doivent donc être considérés comme similaires.

50. Les « *logiciels* » sont des produits informatiques conçus pour une application particulière et servant à obtenir un résultat informatique bien précis. La nature et la spécificité de ces produits invitent l'Office à conclure à l'absence de similitude de ces derniers avec les produits et services visés par le droit invoqué. Même si le droit invoqué couvre les « *services de vente au détail d'ordinateurs* », l'Office estime que les « *logiciels* » sont d'une spécificité telle que la similitude entre ces produits et les services de vente au détail d'ordinateurs ne peut être retenue.

Classe 16

51. Les « *journaux, magazines, livres ; manuels ; brochures promotionnelles ; brochures ; publications ; revues périodiques ; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres) ; produits de l'imprimerie ; imprimés ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; catalogues ; albums photos ; affiches ; cartes postales* » du dépôt contesté sont des produits ayant la même nature et la même destination que les « *imprimés, périodiques, livres, journaux, brochures, dépliant* » visés par le droit invoqué. Ces produits doivent donc être considérés comme étant, en partie, identiques et, en partie, fortement similaires.

52. Les « *stylos ; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; caractères d'imprimerie ; adhésifs et colles (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage* » du dépôt contesté ne sont pas similaires aux produits et services revendiqués par le droit invoqué. Ils ont une nature et un usage différents des « *produits de l'imprimerie* » au sens large visés par le droit invoqué. Les produits « *papier (à l'exception des feuilles de papier doublées aluminium), carton ; cartonnages ; papeterie ; blocs-notes ; peintures (tableaux) et gravures, papier d'emballage ; sachets et feuilles d'emballage en papier ; écussons (cachets en papier) ; enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier) ; décalcomanies ; dessins ; images ; papeterie ; articles pour reliures ; photographies, clichés ; classeurs (articles de bureau) ; serviettes et mouchoirs en papier* » du dépôt contesté sont des produits de constitution papier mais différent nettement des produits d'imprimerie au sens large, visés par le droit invoqué. En effet, les produits du dépôt contesté sont utilisés à d'autres fins et ont une destination différente des « *produits d'imprimerie* » du droit invoqué qui sont des documents papier, reliés ou pliés, contenant de l'information textuelle ou figurative constituant donc de réels produits finis. Ces produits doivent donc être considérés comme différents.

Classe 35

53. Le service « *organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité* » du dépôt contesté est fortement similaire aux services généraux « *organisation de congrès, séminaires, conférences et autres activités éducatives similaires ; organisation d'événements et de manifestations sportifs, culturels, musicaux et éducatifs ; organisation de foires et d'expositions à buts culturels ou d'enseignement* » visés en classe 41 par le droit invoqué. Même si dans certaines circonstances l'« *organisation de congrès, séminaires, conférences et autres activités éducatives similaires* ;

organisation d'événements et de manifestations sportifs, culturels, musicaux et éducatifs ; organisation de foires et d'expositions à buts culturels ou d'enseignement » visés en classe 41 peuvent avoir une destination différente, selon le thème de l'évènement proposé, de celle des « expositions à buts commerciaux et de publicité », la nature de tels services est identique et le public concerné peut être le même, également. L'Office considère que ces services sont similaires.

54. Le service « *abonnement à une chaîne de télévision* » du dépôt contesté est similaire aux services « *activité consistant en la transmission de programmes radiophoniques et télévisés* » revendiqués par le droit invoqué. En effet, la diffusion de programmes télévisés est aujourd'hui couplée très fréquemment avec des services d'abonnement à certaines chaînes de télévision, thématiques ou non, ces services doivent donc être considérés comme étant similaires.

55. Les « *services fournis/rendus dans le cadre de la vente au détail de produits, à savoir d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques compacts, disques vidéo, programmes de télévision sous forme de cassettes, vidéos, logiciels sur tous supports matériels, jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur à télévision et/ou un écran d'ordinateur, ordinateurs, jeux sur disques optiques numériques, jeux sur disques compacts, jeux, jouets, cartes à jouer* » du dépôt contesté sont des services annexes aux services généraux de vente au détail des produits concernés. En ce sens, les services précités sont complémentaires aux « *services de vente au détail dans le domaine des articles de luxe en tous genres, notamment appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d'images, supports de données magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à préparation, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de données et ordinateurs, appareils de télécommunications, publications, jeux, jouets ; aucun des services précités ne se rapportant au domaine des jeux, des loteries, des jeux de hasard, des jeux d'argent, des paris, des compétitions et des pronostics* » visés en classe 35 par le droit invoqué. Ils sont donc fortement similaires.

56. Les « *services fournis/rendus dans le cadre de la vente au détail de produits à savoir, manuels, produits de l'imprimerie* » du dépôt contesté sont similaires aux produits « *imprimés, périodiques, livres, journaux, brochures, dépliants* » visés en classe 16 par le droit invoqué en raison de leur complémentarité.

57. Les « *services fournis/rendus dans le cadre de la vente au détail de produits à savoir, articles de papeterie* » du dépôt contesté ne sont, par contre, pas similaires aux « *imprimés, périodiques, livres, journaux, brochures, dépliants* » qui sont des produits d'imprimerie spécifiques et qui se différencient des articles de papeterie concernés par le dépôt contesté. Si ces produits peuvent être vendus dans les mêmes magasins, l'Office estime que les « *services de vente au détail d'articles de papeterie* » n'entretiennent pas avec les « *imprimés, périodiques, livres, journaux, brochures, dépliants* » visés en classe 16 par le droit invoqué, un lien suffisamment important pour qu'ils puissent être considérés comme similaires. De même, les « *services fournis/rendus dans le cadre de la vente au détail de produits à savoir, articles de papeterie* » ne peuvent être considérés comme similaires aux autres produits et services visés par le droit invoqué.

58. Les « *services d'abonnement pour des tiers à des publications électroniques ou non, numériques ; services d'abonnement pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à tous supports*

d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, de produits audiovisuels ou de produits multimédias, à usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques) » du dépôt contesté sont des services offrant l'accès à l'information moyennant paiement du prix de l'abonnement. Ces services sont donc fortement similaires aux « services d'informations » couverts par le droit invoqué d'autant que ceux-ci sont spécifiquement visés comme étant vendus sous tout type de support et via tout type de média. Ces « services d'information » peuvent d'ailleurs être payants, et être souscrits par abonnement.

59. Les services « *abonnement à un service télématique* » du dépôt contesté sont des services combinant l'usage de l'informatique et des télécommunications. En ce sens, un abonnement à de tels services est intimement lié aux services « *télécommunications* » visés en classe 38 par le droit invoqué d'autant que ces services sont précisément prodigués, en autres, par la voie du « *télétexte, de l'Internet ou d'autres réseaux électroniques* ».

60. Les « *services de publicité et information d'affaires ; mise à jour de documentation publicitaire ; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; consultations en affaires ; services d'affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, et notamment pour la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés ; services d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale ; gérance administrative de lieux d'expositions* » visés par le dépôt contesté sont des services prodigués par des sociétés spécialisées à des tiers permettant à ces derniers de vendre leurs produits et services de manières plus efficace, par le biais de conseils appropriés ou via le développement d' une stratégie de promotion adaptée. Ces services spécifiques diffèrent donc par leur nature des produits et services couverts par le droit invoqué et concernent, en principe, pas le même public. Ces services doivent donc être considérés comme non similaires.

61. Les « *services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données et plus généralement d'enregistrement et de transcription d'enregistrements sonores et/ou visuels ; gestion de fichiers informatiques ; reproduction de documents* » du dépôt contesté sont des services très spécifiques relatifs à la compilation et au stockage de l'information lesquels ne présentent par nature aucun lien de similitude avec les produits et services visés par le droit invoqué. Ces produits doivent être considérés comme non similaires.

Classe 38

62. Les « *services de télécommunications ; transmission d'informations par réseaux de télécommunication ; services de messagerie sécurisée et de courrier électroniques ; services d'agences de presse et d'informations (nouvelles) ; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone, vidéoconférence et réseaux informatiques mondiaux ; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à*

usage interactif ou non ; diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées à usage interactif ou non ; services de télex, transmission d'informations par télécopieur, par voie télématique ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données » visés par le dépôt contesté sont identiques aux services suivants couverts par le droit invoqué « télécommunications ; activité consistant en la transmission de programmes radiophoniques et télévisés ; transmission de sons, de textes et/ou d'images par satellite ; services de télex, de télégraphe, de téléphone, de radiotéléphone et de télégraphie ; services de fournisseurs d'accès à l'Internet ; location d'appareils de télécommunication ; agences de presse ; services d'informations ; les services précités étant fournis ou non via la radio, la télévision, le télétexte, l'Internet ou d'autres réseaux (électroniques) ; aucun des services précités ne se rapportant au domaine des jeux, des loteries, des jeux de hasard, des jeux d'argent, des paris, des compétitions et des pronostics ».

63. Les services de « *transmission d'informations par satellite, par câble, par télévision numérique terrestre, par réseaux informatiques mondiaux* » du dépôt contesté sont similaires aux « *agences de presse, services d'informations ; les services précités étant fournis ou non via la radio, la télévision, le télétexte, l'Internet ou d'autres réseaux (électroniques)* » visés par le droit invoqué ainsi qu'aux services de « *télécommunications* » au sens large, visés par ce dernier.

64. Les services d'« *expédition, transmission de dépêches et de messages ; services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet, expédition, transmission de documents informatisés ; services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications ; services de transmission d'enregistrements sonores et/ou visuels* » du dépôt contesté sont des services liés à la communication à distance de données de toute nature, lesquels doivent donc être considérés comme étant similaires aux services de « *télécommunications* » visés par le droit invoqué.

65. Les services de « *location d'appareils de télécommunications à savoir téléphones, télécopieurs, modems ; services de location d'appareils pour la transmission du son ou des images* » du dépôt contesté sont identiques au service de « *location d'appareils de télécommunication* » visé par le droit invoqué.

66. Les « *services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) d'un savoir-faire en matière de diffusion de programmes et émissions télévisées* » du dépôt contesté sont des services très spécifiques de nature différente de ceux couverts par le droit invoqué. Toutefois, ces services entretiennent un certain lien avec les services « *activité consistant en la transmission de programmes télévisés* » visés par le droit invoqué puisqu'ils concernent tous les deux la diffusion de programmes télévisés. Ces services doivent donc être considérés comme étant faiblement similaires.

Classe 41

67. Les « *services d'éducation et de divertissement* » du dépôt contesté sont identiques aux services « *éducation et divertissements* » du droit invoqué.

68. Les services « *activités culturelles et sportives* » et d'« *organisation de spectacles* » du dépôt contesté sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires au service d'« *organisation d'événements et de manifestations sportifs et culturels* » du droit invoqué.

69. Les services d'« *édition et publication de textes (autres textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires), de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disques compacts et disques compacts audionumériques, sur supports magnétiques* » du dépôt contesté font partie de la catégorie générale des « *services d'édition* » visés par le droit invoqué. Ils sont donc identiques ou à tout le moins fortement similaires.

70. Les services de « *montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; réalisation et production de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; réalisation (conception) de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo* » et les « *services de production artistique* » du dépôt contesté sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires, aux services de « *composition, production, mise en ondes et diffusion de programmes radiophoniques, télévisés, audiovisuels, musicaux, de divertissement et de théâtre ; Production de films et bandes vidéo* » visés par le droit invoqué.

71. Les services de « *location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte)* » du dépôt contesté sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires, à la catégorie générale de services de « *location de films et films vidéo* » du droit invoqué.

72. Les « *services de ludothèques à savoir services d'animations ludiques (divertissement) ; présentation et animation de programmes télévisés ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, de jeux (divertissement)* » du dépôt contesté font partie de la catégorie plus générale des services de « *divertissement* » visés par le droit invoqué. Ils doivent être considérés comme identiques, ou à tout le moins fortement similaires.

73. Les « *reportages photographiques* » du dépôt contesté sont identiques aux services de « *réalisation de reportages photographiques, Photographie* » du droit invoqué.

74. Les services de « *rédaction de scénarios* » du dépôt contesté sont fortement similaires à la catégorie générale des « *services de bureau de rédaction (non publicitaire)* » visés par le droit invoqué.

75. Les « *services de traduction* » sont des services annexes aux services généraux de rédaction. Ces services sont souvent prodigués ensemble par les mêmes entreprises qui, outre la rédaction de contenu, en propose également la traduction. Ces services de nature rédactionnelle

peuvent être combinés puisque la traduction peut nécessiter un travail de réécriture également afin de rendre la traduction littérale plus adaptée à la nouvelle langue choisie. Les « *services de traduction* » visés par le dépôt contesté sont donc similaires aux « *services de bureau de rédaction (non publicitaire)* » visés par le droit invoqué.

76. Les « *services de location d'appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son ou des images* » visés par le dépôt contesté sont identiques ou, à tout le moins fortement similaires, au services de « *location de postes de télévision et de radio* » du droit invoqué.

77. Les services « *studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement* » du dépôt contesté sont des services relatifs à la réalisation d'œuvres cinématographiques, musicales ou radiophoniques. Ces services sont en étroite connexion avec les activités de « *composition, production, mise en ondes et diffusion de programmes radiophoniques, télévisés, audiovisuels, musicaux, de divertissement et de théâtre* » du droit invoqué. Dès lors, ils doivent être considérés comme complémentaires et partant, similaires.

78. Les « *services d'enseignement et de formation* » du dépôt contesté sont fortement similaires aux services « *éducation* » visés par le droit invoqué. En effet, les services liés à l'éducation comprennent, entre autres, des activités de formation et d'enseignement.

Classe 42

79. Les « *services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) d'un savoir-faire en matière de production, de création et de réalisation de programmes et émissions télévisées* » du dépôt contesté ne sont que très faiblement similaires aux services « *activité consistant en la transmission de programmes télévisés* » visé par le droit invoqué puisque leur seul point de convergence est le domaine d'activité à savoir, la diffusion de programmes télévisés.

80. Les « *services de location d'appareils informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir ordinateurs, scanners, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques d'ordinateurs ; conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux* » du dépôt contesté sont très similaires aux « *services de vente au détail dans le domaine des articles de luxe en tous genres, notamment appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d'images, supports de données magnétiques, disques acoustiques, appareils pour le traitement de données et ordinateurs, appareils de télécommunications* » visé en classe 35 par le droit invoqué. Les services de vente et de location respectifs portent sur des produits identiques ou fortement similaires dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Le seul fait que les biens soient loués plutôt que vendus ne peut suffire à différencier suffisamment ces activités et à les considérer comme non similaires puisqu'elles peuvent s'adresser, en l'espèce, au même public qui effectuera le choix, selon ses besoins, d'acheter ou de louer lesdits produits. Ces services sont donc fortement similaires.

81. Les services d'« *hébergement de sites (Internet)* » sont des services qui sont couramment prodigués par les fournisseurs d'accès Internet eux-mêmes. Il est en effet très courant pour le public pertinent de pouvoir souscrire aux services d'hébergement en même temps qu'aux services d'accès à Internet. Ces services sont donc fournis dans le cadre d'une même relation commerciale, entre deux mêmes parties et qui sont liées, toutes les deux, à l'accès et à la présentation des données disponibles

sur le réseau Internet. Les services d'« *hébergement de sites (Internet)* » du dépôt contesté sont donc similaires aux « *services de fournisseurs d'accès à l'Internet* » du droit invoqué.

82. Les services de « *constitution, conception (élaboration) et exploitation de banques de données et de base de données, programmation pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédias ; programmation de matériels multimédias* » du dépôt contesté sont des services très spécifiquement liés au domaine informatique et aux gestion et stockage de l'information. Bien qu'il puisse exister un certain rapport entre ces services et les « *services de fournisseurs d'accès à l'Internet* » ainsi que les « *services d'information* » visés par le droit invoqué, l'Office considère que les services visés ne sont pas similaires de par leur nature et leur fonction.

Classe 45

83. Les services de « *concession de licences, gérance de droit d'auteur* » du dépôt contesté sont des services très spécifiques rendus par des sociétés spécialisées, principalement dans le domaine des droits intellectuels, consistant à accorder des droits définitifs ou temporaires à des tiers ou à assurer la perception et la redistribution de revenus tirés de l'exploitation des licences, obligatoires ou non. Ces services ont une nature totalement différente de l'ensemble des services visés par le droit invoqué et doivent donc être considérés comme étant non similaires.

Conclusion

84. Les produits repris en classes 9 et 16 par le dépôt contesté sont, en partie, identiques ou similaires aux produits et services visés par le droit invoqué et, en partie, différents. Les services visés en classes 38 et 41 par le dépôt contesté sont identiques ou (faiblement) similaires aux services couverts par le droit invoqué. Certains services visés en classes 35 et 42 sont identiques ou (faiblement) similaires aux services visés par le droit invoqué. Certains services de ces mêmes classes sont, par contre, différents. Les services visés en classe 45 par le dépôt contesté ne sont pas similaires aux produits et services revendiqués par le droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

85. 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.

86. 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, précités).

87. 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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Il n'apparaît pas de la liste des

produits et services couverts par les signes en cause que le degré d'attention du public pertinent serait plus élevé que la normale. Le degré d'attention du public pertinent est donc d'un niveau moyen.

88. 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, précité). L'opposant n'a pas invoqué une éventuelle notoriété de sa marque. Dès lors, vu que le droit invoqué n'a pas de signification en relation avec les produits et services revendiqués, il dispose d'un caractère distinctif normal.

89. En l'espèce, les signes sont fortement ressemblants sur les plans phonétique, visuel et conceptuel. Dès lors, au vu du principe d'interdépendance précité, l'Office estime que le public pourra croire que les produits et services identiques et (soit fortement, soit faiblement) similaires couverts par les signes en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

90. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des produits et services identiques ou (soit fortement, soit faiblement) similaires.

IV. CONSÉQUENCE

91. L'opposition numéro 2004953 est partiellement justifiée.

92. Le dépôt international portant le numéro 1020685 n'est pas enregistré au Benelux pour les produits et services suivants :

- Classe 9 : « *Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques), prises de courant, fusibles, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, magnétiques, optiques, caméras, bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo, fils et piles électriques, télécopieurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision, antennes ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à préparation ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, disquettes souples ; extincteurs ; alarmes contre le vol ; batteries d'allumage ; diapositives, appareils de projection et écrans, machines à dicter, calculatrices, flashes, jumelles (optiques), lunettes (optiques), lunettes solaires, étuis à lunettes, cartes magnétiques, boussoles ; stations météo, baromètres, thermomètres, jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ».*
- Classe 16 : « *Journaux, magazines, livres ; manuels ; brochures promotionnelles ; brochures ; publications ; revues périodiques ; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres) ;*

produits de l'imprimerie ; imprimés ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; catalogues ; albums photos ; affiches ; cartes postales ».

- *Classe 35 : « Organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité ; abonnement à un service télématique ; abonnement à une chaîne de télévision ; services fournis/rendus dans le cadre de la vente au détail de produits, à savoir d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques compacts, disques vidéo, programmes de télévision sous forme de cassettes, vidéos, logiciels sur tous supports matériels, jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur à télévision et/ou un écran d'ordinateur, ordinateurs, jeux sur disques optiques numériques, jeux sur disques compacts, manuels, produits de l'imprimerie, jeux, jouets, cartes à jouer ; services d'abonnement pour des tiers à des publications électroniques ou non, numériques ; services d'abonnement pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, de produits audiovisuels ou de produits multimédias, à usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques) ».*
- *Classe 38 : (tous les services)*
- *Classe 41 : (tous les services)*
- *Classe 42 : « Hébergement de sites (Internet) ; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) d'un savoir-faire en matière de production, de création et de réalisation de programmes et émissions télévisées ; services de location d'appareils informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir ordinateurs, scanners, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques d'ordinateurs ; conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux ».*

93. Le dépôt international portant le numéro 1020685 est enregistré au Benelux pour les produits et services suivants :

- *Classe 9 : « Logiciels ».*
- *Classe 16 : « Stylos ; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; caractères d'imprimerie ; clichés ; adhésifs et colles (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier (à l'exception des feuilles de papier doublées aluminium), carton ; cartonnages ; papeterie ; blocs-notes ; peintures (tableaux) et gravures, papier d'emballage ; écussons (cachets en papier) ; enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier) ; décalcomanies ; dessins ; images ; papeterie ; articles pour reliures ; photographies, clichés ; classeurs (articles de bureau) ; serviettes et mouchoirs en papier ».*
- *Classe 35 : « Services de publicité et information d'affaires ; mise à jour de documentation publicitaire ; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; consultations en affaires ; services d'affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou*

la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, et notamment pour la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés ; services d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale ; gérance administrative de lieux d'expositions ; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données et plus généralement d'enregistrement et de transcription d'enregistrements sonores et/ou visuels ; gestion de fichiers informatiques ; reproduction de documents ; services fournis/rendus dans le cadre de la vente au détail de produits à savoir, articles de papeterie ».

- Classe 42 : « *Constitution, conception (élaboration) et exploitation de banques de données et de base de données, programmation pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédias ; programmation de matériels multimédias ; services de location de logiciels informatiques ».*
- Classe 45 : *(tous les services)*

94. Vu que l'opposition est partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens, conformément à l'article 2.16, alinéa 5 CBPI combiné à la règle 1.32 du règlement d'exécution.

La Haye, le 25 juin 2012

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard