

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2005744

du 10 mars 2015

Opposant : **Rossel & Cie, société anonyme**
Rue Royale 100
1000 Bruxelles
Belgique

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

Droit invoqué 1 : REFERENCES (Enregistrement Benelux 690462)

Droit invoqué 2 : REFERENCES (Enregistrement Benelux 887584)

contre

Défendeur : **Editus Luxembourg S.A.**
208 rue de Noertzange
3670 Kayl
Luxembourg

Mandataire : **DECKER & BRAUN AVOCATS**
B.P. 335
2013 Luxembourg
Luxembourg

Marque contestée :



(Enregistrement accéléré Benelux 885703)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 6 juillet 2010, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative



pour distinguer des produits et services en classes 9, 16, 35 et 38. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), le défendeur a requis l'enregistrement sans délai dudit dépôt (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 885703 et a été publié le 9 août 2010.

2. Le 29 octobre 2010, l'opposant a introduit une opposition contre ledit enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement Benelux 690462 de la marque verbale REFERENCES, déposée le 23 octobre 2000 et enregistrée le 13 septembre 2001 pour des produits et services en classes 16, 35, 38 et 41 ;
- Enregistrement Benelux 887584 de la marque verbale REFERENCES, déposée le 4 février 2010 et enregistrée le 17 septembre 2010 pour des produits en classe 9.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et 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 CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 2 novembre 2010, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. Suite à des suspensions consécutives, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 3 juillet 2012. Le 14 août 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 14 octobre 2012 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci. À cause de plusieurs suspensions sur demande conjointe après le début de la procédure, ce délai fut prolongé jusqu'au 14 février 2013.

9. Le 13 février 2013, l'opposant a introduit des arguments. Etant donné que ces arguments n'avaient été introduits qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé à l'opposant, par courrier du 19 février 2013, un second exemplaire de ses arguments à remettre au plus tard le 19 avril 2013. Un second exemplaire des arguments a été réceptionné par l'Office le 18 mars 2013 et l'Office l'a transmis

au défendeur le 20 mars 2013, un délai jusqu'au 20 mai 2013 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 17 mai 2013, DECKER & BRAUN Avocats a répondu au nom du défendeur aux arguments de l'opposant et a aussi requis de l'opposant que celui-ci fournisse des preuves d'usage des droits invoqués. Le 23 mai 2013, l'Office a informé l'opposant de la requête du défendeur, un délai jusqu'au 23 juillet 2013 lui étant imparti pour déposer les preuves d'usage requises.

11. Le 19 juillet 2013, l'opposant a introduit auprès de l'Office des preuves d'usage du premier droit invoqué, en observant que le deuxième droit invoqué n'était pas encore soumis à l'obligation d'usage. Le 30 juillet 2013, l'Office a envoyé les preuves d'usage au défendeur, un délai jusqu'au 30 septembre 2013 lui étant imparti pour formuler ses observations.

12. Le 30 septembre 2013, le défendeur a réagi aux preuves d'usage fournies par l'opposant. Cette réaction a été communiquée à l'opposant le 3 octobre 2013.

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 de la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

16. L'opposant pense que le mot IMMO constitue l'abréviation courante de IMMOBILIER et dès lors, cet élément ne sera pas perçu comme terme distinctif par le consommateur.

17. Quant à la partie « Editus. Hei & Elo ! », l'opposant observe qu'elle est placée en-dessous du mot IMMO en toutes petites lettres, ce qui lui donne l'aspect d'un slogan ou de sous-titre dans l'esprit du consommateur. Par conséquent, ce dernier la considérera comme remplissant une fonction accessoire dans l'ensemble de la marque, selon l'opposant.

18. L'opposant en conclut que le mot « référence » constitue l'élément prépondérant de la marque contestée, ce qui est encore accentué visuellement par la présence de l'accolade, encadrant sur trois côtés les trois premières lettres de ce mot. Vu le rôle dominant de ce mot au sein de l'ensemble, l'opposant est d'avis qu'il existe un haut degré de similitude avec les droits invoqués.

19. L'opposant estime que les produits et services concernés sont en partie identiques et en partie très similaires. Dès lors, l'enregistrement et l'usage de la marque opposée entraînent un grand risque

de confusion avec les droits invoqués et par conséquent l'opposant demande à l'Office que l'enregistrement de cette marque soit annulé.

20. À la requête du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage du premier droit invoqué et a signalé que le deuxième droit ne se trouvait pas encore soumis à l'obligation d'usage. En même temps, l'opposant a répondu aux arguments du défendeur, disant (entre autres) que l'enregistrement des droits invoqués implique qu'ils possèdent un pouvoir distinctif intrinsèque et que l'usage des marques dans le passé et à ce jour leur confère une protection renforcée.

B. Réaction du défendeur

21. Le défendeur souligne en premier lieu le fait qu'il est titulaire de plusieurs autres marques Benelux qui forment, avec la marque litigieuse, une famille de marques, et il ajoute les données des enregistrements de huit marques.

22. Selon le défendeur, il n'y a pas lieu de prendre en considération uniquement un composant d'un signe complexe mais, au contraire, d'examiner les marques en cause dans leur ensemble.

23. Les droits invoqués sont des marques purement verbales, signifiant : « action de se référer ou de renvoyer à une autorité ou un texte ». Selon le défendeur, il s'agit partant de marques descriptives dépourvues de tout caractère distinctif ou en tout cas ayant un caractère distinctif très limité.

24. Le signe contesté est une marque semi-figurative complexe composée de deux mots principaux, d'un slogan et d'un élément figuratif. Le défendeur conteste formellement que le mot « référence » en soit l'élément dominant ; il s'agit d'un terme courant, qui ne peut donc pas jouer un plus grand rôle que le mot « immo ».

25. Du point de vue visuel, l'accent est clairement mis sur l'accolade, signe distinctif utilisé par le défendeur dans toutes ses marques et logos, sur la couleur de cette accolade ainsi que sur le deuxième mot écrit en caractères gras dans la même couleur. S'y ajoute le slogan distinctif de la société du défendeur, introduisant des différences importantes entre les signes. Selon le défendeur, il en résulte que les signes à comparer ne comportent pas de similitude visuelle.

26. S'agissant de la comparaison phonétique, il convient d'abord de constater que les signes ont des longueurs différentes et surtout des sons finaux différents. De plus, l'ajout de l'élément « immo » et du slogan « Editus. Hei & Elo ! » ne fait qu'accentuer les différences phonétiques, selon le défendeur.

27. Les marques à comparer ne se référant pas à un concept particulier, une comparaison conceptuelle n'est pas possible, selon le défendeur. En tout état de cause, même si une légère similitude conceptuelle existait, les différences suffiraient largement à la neutraliser.

28. Concernant les produits et services en cause, il ne peut être nié qu'il existe une certaine similitude, mais le défendeur signale aussi quelques différences et se remet à ce sujet à la sagesse de l'Office. Il y ajoute encore que dans la pratique les produits et services utilisés par les deux parties sont très différents : le signe contesté est destiné au marché de l'immobilier, tandis que la marque de

l'opposant est exclusivement utilisée pour un magazine et un site Internet destinés au monde du travail (recherche d'emploi).

29. Le défendeur a requis des preuves d'usage des droits invoqués. Concernant les preuves introduites par l'opposant, le défendeur remarque que l'usage n'est pas suffisamment démontré pour les produits *papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'enseignement et matières plastiques pour l'emballage* en classe 16, ni pour les services en classes 38 et 41, mais il s'en remet à la sagesse de l'Office quant au fait de savoir si les conditions de la règle 1.29, alinéa 2 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE ») sont réunies.

30. Il résulte des développements précédents qu'il n'existe pas de risque de confusion et le défendeur prie par conséquent à l'Office de rejeter l'opposition et de maintenir la marque contestée telle qu'enregistrée.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

31. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

32. Le dépôt contesté a été publié le 9 août 2010. La période de cinq années – la période pertinente – s'étend, dès lors, du 9 août 2005 au 9 août 2010.

33. Etant donné que l'enregistrement du premier droit invoqué est antérieur au 9 août 2005, la demande de preuves d'usage est fondée pour ce droit. Comme l'opposant fait remarquer (voir les points 11 et 20), le deuxième droit était enregistré après cette date et ne tombait dès lors pas encore sous l'obligation d'usage.

34. Conformément à la règle 1.29 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant

35. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

- 1) Une copie d'un magazine intitulé Références du 22 juin 2013 ;
- 2) Trois copies des archives du site web de lesoir.be ;
- 3) Une copie du site web referencesmedia.be ;
- 4) Une copie du site web rossel.be ;
- 5) Une copie du site web rosseladvertising.be ;
- 6) Des copies de Facebook et de Twitter.

36. La première pièce mentionnée ci-dessus date d'après la période pertinente, mais cela n'implique pas nécessairement qu'elle doit être négligée (voir en ce sens, CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 27 janvier 2004). En fait, l'opposant explique qu'il ajoute cette copie à titre d'exemple pour démontrer que le droit invoqué est utilisé pour un supplément rédactionnel ayant pour objet spécifique (le marché de) l'emploi. Il s'agit donc d'un magazine dans ce domaine, et pour ces produits le droit invoqué n'est pas contesté par le défendeur (voir points 28 et 29). Bien que l'opposant parle dans son explication aussi (d'une partie) des services en classes 35 et 41, force est de constater que toutes les pièces introduites ont uniquement trait à des magazines (et les produits en classe 9, mais ceux-ci sont couverts par le deuxième droit invoqué). En outre, les revendications de l'opposant à ce sujet ne peuvent pas être honorées pour d'autres raisons : il prétend que les *services d'édition et de distribution* en classe 41 sont liés aux produits de l'imprimerie, mais le droit invoqué n'est pas protégé pour ces services. Enfin, l'opposant allègue que sa marque est utilisée dans le domaine de l'emploi et donc plus généralement dans le domaine de la consultance en ressources humaines en classe 35. De nouveau, on doit constater que le droit invoqué n'a pas été enregistré pour ces services et, contrairement à ce que soutient l'opposant, l'Office est d'avis qu'ils ne tombent pas sous la gestion des affaires commerciales.

Conclusion

37. L'Office conclut que l'opposant a démontré suffisamment l'usage du droit invoqué au Benelux pendant la période pertinente pour les produits *magazines*, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le défendeur (voir point 29). Dès lors, l'appréciation du risque de confusion sera, pour ce droit, limité à ces produits, conformément à la règle 1.17, alinéa 1, sous e, RE.

A.2. Risque de confusion

38. Conformément à 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 contre une marque qui prend rang après sa marque, 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.

39. 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 ».

40. 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

41. 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).

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

43. 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).

44. Les droits invoqués sont identiques et peuvent donc être examinés ensemble ; pour faciliter la lecture, ils seront indiqués ci-après au singulier. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
REFERENCES	

Comparaison conceptuelle

45. Il convient d'observer que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité), il n'en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir entre autres : TUE, Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 et Respiculture, T-256/04, 13 février 2007).

46. Il est vrai que, dans le cas présent, le signe contesté est une marque semi-figurative, mais le consommateur percevra facilement l'élément verbal *référenceimmo*, qu'il décomposera ensuite en *référence* et *immo*. Le premier mot signifie : « Action ou moyen de se référer » ou « action de se référer ou de renvoyer le lecteur à un texte, une autorité » (Le Nouveau Petit Robert) et le deuxième élément est une abréviation courante pour *immobilier*. Le slogan plus petit en bas contient le nom de commerce du défendeur et une exclamation luxembourgeoise, signifiant « ici et maintenant », mais le luxembourgeois n'étant pas une langue largement répandue, l'Office est d'avis que seul le public luxembourgeois (ou une partie de ce dernier) comprendra ce slogan.

47. Le droit invoqué étant le pluriel du mot *référence*, il renvoie aux actions mentionnées dans le point précédent. Une autre signification de *références* (au pluriel) est : « Attestation de personnes auxquelles on peut s'en rapporter pour avoir des renseignements sur quelqu'un (qui cherche un emploi, propose une affaire, etc.) » (Le Nouveau Petit Robert).

48. Du fait que les deux signes partagent une même signification, ils sont conceptuellement ressemblants.

Comparaison visuelle

49. Le droit invoqué est une marque purement verbale, constituée du mot « REFERENCES ». Le signe contesté est une marque semi-figurative, comprenant le mot « référenceimmo », dont les quatre dernières lettres sont imprimées en caractères mauves plus gras. Au-dessous de ces quatre lettres figure le texte, en minces lignes et à peine lisible, « Editus. Hei & Elo ! ». Au début du signe se trouve, selon les propres dires des parties, une accolade, ce que l'Office préfère toutefois désigner sous le terme de « crochet », en couleur mauve, qui encadre sur trois côtés les trois premières lettres du mot suivant.

50. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Bien que le crochet coloré au début du signe contesté ne soit pas négligeable, cet élément figuratif n'empêchera pas le consommateur d'apercevoir clairement l'élément verbal « référenceimmo » au centre du signe. L'autre élément verbal de ce signe sera moins remarqué, vu sa position inférieure ainsi que la petite taille et la minceur de ses caractères.

51. 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). Le premier élément verbal est donc de par sa position et sa taille prépondérant. Comme déjà vu, le consommateur distinguera dans cet élément deux mots, d'autant plus qu'ils sont représentés en caractères et couleurs différents. Le premier mot de cet élément est presque identique ou au moins très fortement similaire au droit invoqué, qui y ajoute seulement la lettre S, généralement utilisée pour former le pluriel des mots. À cause de cette forte ressemblance, les différences entre les signes ne suffisent pas pour écarter toute similarité.

52. La marque et le signe se ressemblent dans un certain degré du point de vue visuel.

Comparaison phonétique

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

54. Le e muet et la lettre s à la fin d'un mot ne sont en général pas prononcés en français, de sorte que l'élément « référence » dans le signe contesté est phonétiquement identique au droit invoqué. Même si deux syllabes complètement différentes complètent cet élément, les trois premières syllabes sont identiques. S'agissant des éléments « Editus. Hei & Elo ! », il convient de souligner que le consommateur moyen aura tendance à abréger oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer (voir, en ce sens, TUE, Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006). De plus, sur le plan phonétique également, le consommateur attache en règle générale plus d'importance à la première partie d'une marque (arrêt Mundicor, déjà mentionné). Enfin, force est de constater que, en raison de ces éléments, il est fort probable que ces mots seront omis lors de la prononciation du signe contesté et que, partant, la référence au signe se fera par les mots « référence immo » (voir TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009). À la lumière de ces constatations, il convient de considérer que les signes se prononcent d'une façon semblable.

55. La marque et le signe sont phonétiquement ressemblants.

Conclusion

56. La marque et le signe se ressemblent sur les plans conceptuel et phonétique et dans un certain degré sur le plan visuel.

Comparaison des produits

57. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, précité).

58. Lors de la comparaison des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée avec ceux des droits invoqués, sont pris en considération les produits et services tels qu'indiqués dans la demande de marque ou encore tels que formulés au registre, pour autant que leur usage a été prouvé ou est constant.

59. L'Office a constaté que l'usage du premier droit invoqué n'a été prouvé que pour une partie des produits concernés et que dès lors l'examen du risque de confusion doit être limité aux produits *magazines* (voir point 37). Le deuxième droit invoqué n'étant pas encore soumis à l'obligation d'usage,

tous les produits de ce droit doivent être examinés. Les produits à comparer pour les deux droits sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 9 Publications électroniques (téléchargeables ou sur support).	Classe 9 Publications sous forme électronique.
Classe 16 Magazines.	Classe 16 Publications sous forme imprimée; produits de l'imprimerie.
	Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
	Classe 38 Télécommunications; services de fournisseurs d'accès à internet.

Classe 9

60. Les produits *publications sous forme électronique* du signe contesté sont identiques aux produits *publications électroniques (téléchargeables ou sur support)* du droit invoqué.

Classe 16

61. Les produits *publications sous forme imprimée et produits de l'imprimerie* du signe contesté sont une catégorie à laquelle appartiennent également les produits *magazines* du droit invoqué et doivent donc être considérés comme étant identiques ou tout au moins fortement similaires (voir TUE, El Charcutero Artesano, précité). En outre, ces produits sont fortement similaires aux produits *publications électroniques (téléchargeables ou sur support)* en classe 9 du droit invoqué, vu leur caractère concurrent ; au lieu d'imprimer les publications on peut les publier par voie électronique (ou vice versa).

Classes 35 et 38

62. L'Office est d'avis que les services *publicité* en classe 35 du signe contesté ne sont pas similaires aux produits du droit invoqué. Certes, ces produits peuvent être utilisés pour faire de la publicité, mais ceci n'est pas strictement nécessaire et cette faculté est en tout cas insuffisante pour conclure à une complémentarité ou une similarité.

63. Les services *gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, télécommunications et services de fournisseurs d'accès à internet* du signe contesté sont dissimilaires des produits du droit invoqué. Ils ont une toute autre nature et destination et ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, de manière que le consommateur ne confondra pas facilement leur origine. Ces services et produits ne sont pas non plus complémentaires ni concurrents.

Conclusion

64. Les produits du signe contesté sont identiques ou (fortement) similaires à ceux du droit invoqué ; les services ne le sont pas.

A.3. Appréciation globale

65. 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.

66. 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). Vu que la classification utilisée ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agit de produits ou services pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé, il faut conclure qu'en l'espèce le niveau d'attention du public est normal.

67. 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 ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

68. 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). Le défendeur estime que le caractère distinctif des droits invoqués est très faible, à ne pas dire non-existant (voir point 23). L'Office est d'avis que les droits invoqués peuvent référer à des ouvrages de consultation, mais qu'ils ne sont pas descriptifs pour les publications électroniques et les magazines. A titre surabondant, même si un caractère distinctif faible devait être reconnu aux droits invoqués, l'Office rappelle que le caractère distinctif n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (en ce sens : TUE, arrêt FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, et arrêt Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 décembre 2007 ; CJUE, arrêt Ferromix, C-579/08 P, 15 janvier 2010).

69. Conceptuellement et phonétiquement les marques et le signe contesté se ressemblent et visuellement ils se ressemblent dans un certain degré. Les produits concernés sont pour une partie identiques et pour une partie (fort) similaires, tandis que les services ne le sont pas. Sur cette base, et observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que le public peut croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

70. Lors de l'introduction des preuves d'usage, l'opposant a répondu aux arguments du défendeur (voir point 20). À ce sujet, l'Office rappelle que la règle 1.17 du RE énonce clairement le moment où chaque partie a la possibilité de soumettre ses observations au cours de la procédure. La faculté pour les parties de soumettre des arguments complémentaires ultérieurement au dépôt des arguments

principaux n'est pas prévue par le RE, sauf si l'Office le juge approprié (voir la règle 1.17, 1^{ier} alinéa, sous g, RE). En application de la règle précitée, l'Office estime que la prise en compte d'arguments complémentaires ne se justifie pas en l'espèce. Les observations complémentaires de l'opposant sont donc écartées.

71. L'existence d'autres marques antérieures aux marques invoquées, appartenant à une famille de marques ou non (voir supra, points 21 et 25), n'est pas un argument pertinent pour l'appréciation de la présente opposition. En effet, aussi longtemps que les marques antérieures sont effectivement protégées, l'existence d'un enregistrement ou d'un usage antérieur à ces dernières n'est pas pertinente dans le cadre d'une opposition formée à l'encontre d'une demande de marque. En effet, seules peuvent être prises en considération les marques antérieures et la marque demandée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen, précité ; du 1^{ier} mars 2005, Enzo Fusco, T-185/03 ; du 21 avril 2005, Ruffles, T-269/02, et du 13 avril 2010, YoKaNa, T-103/06).

72. S'agissant de l'usage des marques dans la pratique, rapporté par le défendeur (voir point 28), il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, seule la description des produits et services protégés et revendiqués est pertinente. En effet, l'utilisation, envisagée ou non, des marques ne peut être prise en compte dès lors que celles-ci ne comportent pas une limitation en ce sens (voir, en ce sens, TUE, M+M EURODATA, T-317/01, 30 juin 2004, et ARTHUR ET FELICIE T-346/04, 24 novembre 2005). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits ou services en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (voir en ce sens CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

C. Conclusion

73. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits identiques et (fortement) similaires.

IV. CONSÉQUENCE

74. L'opposition numéro 2005744 est partiellement justifiée.

75. L'enregistrement accéléré Benelux portant le numéro 885703 est radié pour les produits suivants :

Classe 9 : tous les produits.

Classe 16 : tous les produits.

76. L'enregistrement accéléré Benelux portant le numéro 885703 est maintenu pour les services suivants :

Classe 35 : tous les services.

Classe 38 : tous les services.

77. L'opposition étant 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 RE.

La Haye, le 10 mars 2015

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard