

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2005831**

**du 19 décembre 2011**

**Opposant :** **Creative Technology Ltd.**  
International Business Park Creative Resource 31  
609921 Singapour  
Singapour

**Mandataire :** **Bird & Bird LLP**  
Avenue Louise 215, bte 1  
1050 Bruxelles  
Belgique

**Droit invoqué :** Enregistrement communautaire 3884129  
**ZEN**

*contre*

**Défendeur :** **Pascale VAN WEERT**  
Avenue Lambeau 13  
1200 Bruxelles  
Belgique

**Marque contestée :** Dépôt Benelux 1207965

**zen@home®**

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 10 août 2010, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative suivante, pour distinguer des produits et services en classes 9, 20 et 41 :



Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1207965 et a été publiée le 7 septembre 2010.

2. Le 30 novembre 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt sur base de l'enregistrement communautaire antérieur, numéro 3884129 de la marque verbale « ZEN » déposée le 14 juin 2004, et enregistrée le 3 octobre 2007, pour des produits et services en classes 9, 15 et 38.

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

4. L'opposition fut introduite contre les produits visés en classe 9 par le dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués en classe 9 par l'enregistrement antérieur.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 décembre 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 la demande conjointe des parties du 25 janvier 2011, la période de *cooling off* a été prolongée pour une nouvelle période de deux mois. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 3 avril 2011. Le 6 avril 2011, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 6 juin 2011 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 6 avril 2011 également, les parties ont conjointement sollicité la suspension de la procédure d'opposition. Par conséquent, l'Office a fait droit à cette demande et a prolongé jusqu'au 6 août 2011 le délai octroyé à l'opposant pour déposer ses arguments et pièces éventuelles.

10. Le 8 août 2011, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci sont réputés avoir été déposés dans le délai imparti par l'Office. En effet, conformément à l'article 3.9 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »), le délai du 6 août 2011, expirant un samedi, jour de

fermeture de l'Office, est automatiquement étendu au premier jour ouvrable qui suit, soit en l'espèce, le 8 août 2011. Les arguments et pièces de l'opposant ont été envoyés par l'Office au défendeur le 19 août 2011, un délai jusqu'au 19 octobre 2011 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 19 octobre 2011, le défendeur a réagi aux arguments et pièces de l'opposant. Par courrier du 21 octobre 2009, l'Office a adressé la réaction du défendeur à l'opposant.

12. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

13. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

14. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services des marques en question.

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

15. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant estime que les produits visés en classe 9 par les signes en cause sont identiques ou, à tout le moins, similaires. Il relève également la complémentarité de certains produits dans cette même classe.

16. Concernant la comparaison des signes, l'opposant considère que le terme « ZEN » du dépôt contesté en constitue l'élément distinctif principal, les éléments verbaux « @home » étant descriptifs de la destination potentielle des produits visés. Il en déduit que la reprise du mot « ZEN » comme premier terme du dépôt contesté implique une forte ressemblance visuelle et phonétique entre les signes. Sur le plan conceptuel, les signes, par l'usage du mot « ZEN », renverraient tous les deux à la même notion. L'ajout du radical « @HOME », descriptif de la destination des produits, renforcerait encore la ressemblance entre les signes sur le plan conceptuel. Il conclut à une identité ou, au minimum, à une forte ressemblance conceptuelle des signes.

17. L'opposant considère que le public peut penser que le dépôt contesté « ZEN@HOME » est une marque dérivée du droit invoqué « ZEN » qui renverrait à l'usage « à domicile » des produits « ZEN » de l'opposant. Par conséquent, le public pourrait croire que les produits commercialisés sous ces marques proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

18. L'opposant estime encore que le droit invoqué jouit d'un très fort pouvoir distinctif en raison de son usage intensif et sa renommée. Il fournit à l'appui de cette affirmation un dossier de pièces. Il attire également l'attention de l'Office sur les nombreuses autres marques « ZEN » qu'il a enregistrées et également sur les déclinaisons de ce terme, également enregistrées comme marques, constituant dès lors une famille de marques articulée autour du terme « ZEN ».

19. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition et de refuser l'enregistrement du dépôt contesté.

## **B. Réaction du défendeur**

20. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur relève qu'il exploite un label de musique d'ambiance axé sur la vente de musique de relaxation alors que l'opposant vend du matériel et de l'équipement. Il considère que les activités des parties sont très différentes et qu'il ne peut être question de confusion dans le chef du public.

21. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur attire l'attention de l'Office sur le caractère descriptif du terme « ZEN », celui-ci étant largement répandu dans le langage courant. Ce terme, utilisé seul, ne serait plus suffisamment distinctif. A cet égard, il rappelle que le dépôt contesté est un ensemble verbal indissociable « ZEN@HOME ».

22. Sur le plan visuel, le défendeur considère que les termes « ZEN » et « ZEN@HOME », pris globalement, ne se ressemblent pas. Sur le plan phonétique, le nombre de syllabes est différent (une pour trois). Il en déduit l'absence de ressemblance phonétique entre les signes.

23. Le défendeur conclut à l'absence de risque de confusion entre les signes pour les produits visés respectivement en classe 9.

24. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et de condamner l'opposant aux dépens de la procédure. A titre subsidiaire, il demande que l'opposition ne soit considérée que comme partiellement fondée et que les dépens de la procédure ne soit pas mis à sa charge.

## **III. DECISION**

### **A.1. Risque de confusion**

25. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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.

26. 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* ».

27. 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**

28. 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.

29. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

30. 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).

31. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ZEN	

*Comparaison conceptuelle*

32. Le droit invoqué est un mot de trois lettres, à savoir « ZEN », renvoyant, d'un point de vue conceptuel, à une « secte bouddhique du Japon » ou, dans son acception adjectivale, plus largement utilisée, au comportement « calme, sans réaction affective apparente ».<sup>1</sup> Le dépôt contesté « ZEN@HOME » sera décomposé par le public pertinent en trois parties conceptuellement distinctes, à savoir, « ZEN AT HOME » signifiant « calme à la maison ». Le signe « ® » signifie « Registered » et ne peut être considéré comme un élément distinctif puisque celui-ci n'a qu'une valeur indicative, à savoir, le prétendu enregistrement à titre de marque du signe qu'il accompagne.

33. Il convient d'observer que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 et arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006). En l'espèce, la partie « @HOME » du dépôt contesté doit être considérée comme descriptive de la destination potentielle des produits visés par le droit invoqué. De l'aveu même du défendeur, les produits qu'il commercialise sont des musiques de relaxation, dont une des applications principales est, bien évidemment, la relaxation à la maison.

34. De ce fait, les signes partagent tous les deux la même notion de « calme », le dépôt contesté se contentant de préciser un lieu déterminé, à savoir « la maison ».

35. Au vu de ces constatations, il doit être conclu que les signes présentent sur le plan conceptuel une forte ressemblance.

*Comparaison visuelle*

36. Le dépôt contesté est un signe complexe composé de l'élément verbal « ZEN@HOME » écrit dans une police de caractère stylisée blanche aux contours gris. Est accolé à droite de cet élément verbal, le signe « ® ». Au-dessus et en-dessous de cet ensemble sont tirées deux lignes grises.

37. Comme évoqué ci-dessus (point 33), l'Office considère que la signification du radical « @HOME » au sein du dépôt contesté sera immédiatement comprise par le public pertinent qui ne lui attribuera, en outre, aucun pouvoir distinctif, ce terme servant surtout à préciser au public la destination potentielle des produits visés en classe 9, à savoir l'utilisation « à domicile ».

38. Le droit invoqué est totalement intégré dans le dépôt contesté « ZEN@HOME » duquel il constitue le début et dans lequel, vu la signification évidente et descriptive du terme « @HOME », il conserve son individualité et une position distinctive autonome.

39. 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). Vu la position initiale de l'élément verbal « ZEN » et le caractère descriptif du terme « @HOME » au sein du dépôt contesté, l'Office considère que l'attention du public pertinent se portera davantage sur l'élément verbal « ZEN ». Cet élément étant identique au droit invoqué, l'Office conclut qu'il existe une certaine ressemblance visuelle entre les signes en conflit, que l'ajout du terme « @HOME » ne vient pas remettre en cause.

---

<sup>1</sup> Le nouveau Petit Robert de langue française, Ed. 2008.

*Comparaison phonétique*

40. Le terme « ZEN », placé en début de signe, est identique au droit invoqué et sera prononcé de manière identique. L'ajout de l'élément « @HOME », comme seconde partie descriptive, aura une influence limitée sur l'impression phonétique globale produite par le dépôt contesté. Le public pertinent attachera, en effet, davantage d'importance à la première partie du dépôt contesté, dominante en l'espèce, laquelle est parfaitement identique au droit invoqué.

41. Par conséquent, l'Office conclut que les signes en cause ont un certain degré de ressemblance phonétique.

*Conclusion*

42. Les signes ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes se ressemblent fortement.

**Comparaison des produits**

43. 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).

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

45. Les produits à comparer sont les suivants :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
CI 9 Matériel informatique ; logiciels informatiques de contrôle et d'amélioration de la qualité sonore d'équipements informatiques et audio ; logiciels informatiques pour le stockage, la reproduction, la transmission et le montage de son, données, textes, images, et vidéo dans des composants audio informatiques et des applications multimédia ; périphériques pour ordinateurs ; lecteurs et enregistreurs numériques de cassettes audio ; lecteurs et enregistreurs d'images numériques ; composants audio et vidéo électroniques, systèmes sonores comprenant des récepteurs, amplificateurs, syntoniseurs, mixeurs de son, égaliseurs, enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, et radios ; interface de réseau et dispositifs de communication, modems,	CI 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; CD.

<p>téléphones, commutateurs, routeurs, concentrateurs et adaptateurs ; haut-parleurs ; télécommandes et manuels distribués avec ceux-ci.</p>	
--	--

*Classe 9*

46. Les « *appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images* » du dépôt contesté constituent une large catégorie d'appareils incluant, entre autres, les « *lecteurs et enregistreurs numériques de cassettes audio ; lecteurs et enregistreurs d'images numériques ; enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, et radios* » du droit invoqué. Les produits du dépôt contesté doivent donc être considérés comme identiques ou, à tout le moins, fortement similaires aux produits visés par le droit invoqué.

47. Les « *supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; CD* » sont tous des supports pouvant contenir de l'information de nature sonore ou visuelle ou une combinaison des deux. Ces supports sont intimement liés à l'usage des « *appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images* » du droit invoqué. En effet, les uns sont indispensables ou tant importants à l'usage des autres que l'on doit les considérer comme étant complémentaires au sens de la jurisprudence européenne applicable (TUE, arrêts Sissi Rossi, T-169/03, 1er mars 2005 ; Pam Pluvial, T-364/05, 22 mars 2007 ; Pirañam, T-443/05, 11 juillet). Ces produits doivent donc être considérés comme similaires en raison de leur complémentarité.

*Conclusion*

48. Les produits visés en classe 9 par le dépôt contesté sont, pour partie, identiques et, pour partie, (fortement) similaires aux produits visés en classe 9 par le droit invoqué.

**A.2. Appréciation globale**

49. 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.

50. 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).

51. 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). En l'espèce, la classification utilisée ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agirait de produits pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé. Il faut donc en conclure qu'en l'espèce le niveau d'attention du public pour ces produits est un niveau d'attention normal.



52. 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). Indépendamment de la question de savoir si, en l'espèce le terme « ZEN » peut revendiquer un pouvoir distinctif accru du fait de son usage et de sa renommée au Benelux, l'Office considère que le terme « ZEN » n'est pas, en soi, descriptif des produits revendiqués en classe 9 par le droit invoqué et qu'il jouit au minimum d'un pouvoir distinctif normal. Même à suivre l'argumentation du défendeur, *quod non* en l'espèce, l'Office rappelle que 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).

53. Vu le degré de ressemblance des signes constaté, l'Office est d'avis que le public pourra croire que les produits identiques ou (fortement) similaires en classe 9 visés par les signes en cause, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, et ce même s'il devait être conclu à l'existence d'un faible pouvoir distinctif du signe antérieur.

#### **B. Conclusion**

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

55. Etant donné que l'opposition a abouti dans son intégralité sur base des données reprises au registre, l'Office n'a pas examiné l'éventuel caractère distinctif accru du droit invoqué qui résulterait de son usage intensif ou de sa renommée. Cette appréciation ne peut, en effet, avoir d'influence sur le résultat final de la présente procédure.

#### **IV. CONSÉQUENCE**

56. L'opposition numéro 2005831 est justifiée.

57. Le dépôt Benelux 1207965 n'est pas enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition est dirigée, à savoir :

- Classe 9 (*tous les produits*)

58. Le dépôt Benelux 1207965 est enregistré pour les produits et services contre lesquels l'opposition n'est pas dirigée, à savoir :

- Classe 20 (*tous les produits*)
- Classe 41 (*tous les services*)

59. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 19 décembre 2011

Lionel Duez  
*(rapporteur)*

Diter Wuytens

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Etienne Colsoul