



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2006218

du 26 février 2015

Opposant : **Juris B.V.**
Wormerhoek 14 k
2905 TX Capelle aan den IJssel
Pays-Bas

Mandataire : **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Pays-Bas

Droit invoqué 1 : JURIS (Enregistrement Benelux 602289)
Droit invoqué 2 : JURIS LEGAL MATRIX (Enregistrement Benelux 831348)
Droit invoqué 3 : JURIS LEGALWISE (Enregistrement Benelux 806699)

contre

Défendeur : **LETHÉ Luc**
Avenue Plasky 144
1030 Brussel
Belgique

Mandataire : **EWBANK Alexis**
1, rue Camille Lemonnier
1050 Brussel
Belgique

Marque contestée : Actor Juris (Dépôt Benelux 1215355)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 24 janvier 2011, le défendeur procédé au dépôt Benelux de la marque verbale Actor Uris, pour distinguer des produits et services en classes 16, 41 et 45. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1215355 et a été publié le 25 janvier 2011.

2. Le 31 mars 2011, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement Benelux 602289 de la marque verbale JURIS, déposée le 26 avril 1996 pour des services en classes 35, 36 et 42 ;
- Enregistrement Benelux 831348 de la marque verbale JURIS LEGAL MATRIX, déposée le 31 août 2007 et enregistrée le 7 janvier 2008 pour des produits et services en classes 9, 35, 42 et 45 ;
- Enregistrement Benelux 806699 de la marque verbale JURIS LEGALWISE, déposée le 6 juillet 2006 et enregistrée le 7 novembre 2006 pour des produits et services en classes 9, 35 et 42.

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 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 4 avril 2011, 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. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 juin 2011, ce qui a été communiqué par l'Office aux parties le 7 juin 2011, un délai jusqu'au 7 août 2011 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 27 juillet 2011, l'opposant a introduit des arguments et l'Office les a transmis au défendeur le 21 octobre 2011, accompagnés d'une traduction, un délai jusqu'au 21 décembre étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 21 décembre 2011, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant et également informé l'Office qu'il désirait des preuves d'usage des droits invoqués. Etant donné que cette réaction a été

introduite en un seul exemplaire, l'Office a demandé au défendeur un second exemplaire identique par courrier du 28 décembre 2011, lui accordant un délai jusqu'au 28 février 2012 inclus.

11. Le 8 janvier 2012, le défendeur a introduit le deuxième exemplaire de sa réaction et l'Office a transmis cette réaction, accompagnée d'une traduction, à l'opposant le 7 mai 2012, lui accordant un délai jusqu'au 7 juillet inclus pour introduire les preuves d'usage demandées.

12. Le 6 juillet 2012, l'opposant a introduit auprès de l'Office les preuves d'usage demandées. Le 10 juillet 2012, l'Office les a envoyées au défendeur, ainsi qu'une traduction de la lettre accompagnante, un délai jusqu'au 10 septembre 2012 lui étant imparti pour formuler ses observations.

13. Le 10 septembre 2012, le défendeur a réagi aux preuves d'usage fournies par l'opposant. Etant donné que cette réaction a été introduite en un seul exemplaire, l'Office a demandé au défendeur un second exemplaire par courrier du 14 septembre 2012, lui accordant un délai jusqu'au 14 novembre 2012 inclus.

14. Le 20 décembre 2012, l'Office a communiqué aux parties qu'il procéderait à la décision d'opposition, étant donné que le défendeur n'avait pas introduit un deuxième exemplaire de sa réaction aux preuves d'usage.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

17. 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

18. Selon l'opposant, l'élément JURIS est l'élément le plus distinctif du signe contesté et il d'avis que les signes sont dès lors visuellement et phonétiquement quasi identiques. Sur le plan conceptuel, l'opposant estime que l'élément ACTOR renvoie au mot JURIS et que les signes se ressemblent par conséquent très fort sur ce plan.

19. L'opposant est d'opinion que les services du signe contesté sont identiques ou tout au moins similaires aux produits et services des droits invoqués.

20. L'opposant conclut qu'il est question d'un risque de confusion et il demande à l'Office d'honorer l'opposition et de refuser l'enregistrement du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

21. Le défendeur constate que seuls les *services juridiques* sont identiques et il ne peut pas prendre au sérieux que l'opposant dirige l'opposition également contre les autres produits et services du signe contesté, par ailleurs sans donner la moindre explication et en laissant se débrouiller l'Office à ce sujet. Pour cela, le défendeur se sent frustré dans ses droits de la défense, garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le principe général de droit belge, hollandais et international. Il propose dès lors que l'Office déclare l'opposition infondée pour cette raison.

22. Le défendeur estime que l'élément ACTOR est l'élément le plus important du signe contesté, tant pour des raisons linguistiques que pour des raisons sémantiques. Du point de vue grammatical, l'élément JURIS est le génitif du mot latin JUS et il indique donc une relation de possession ou de dépendance : actor (demandeur/requérant) du droit. Sémantiquement, le mot JURIS a une signification évidemment descriptive pour des services juridiques et ce mot ne peut dès lors pas être monopolisé dans le domaine juridique, d'après le défendeur.

23. Sur base de ce qui précède, le défendeur est d'opinion qu'il n'existe aucun risque de confusion et que l'opposition doit être rejetée. Vu la légèreté avec laquelle l'opposant a formé cette opposition, celui-ci doit en tout cas être condamné aux dépens, selon le défendeur.

24. Dans sa réponse aux arguments de l'opposant, le défendeur avait demandé des preuves d'usage des droits invoqués. Le défendeur a certes réagi aux preuves d'usage introduites par l'opposant, mais il avait omis d'introduire cette réaction en deux exemplaires, même après avoir été invité par l'Office à le faire.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

25. 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.

26. Etant donné que l'enregistrement des droits invoqués est antérieur au 25 janvier 2006, la demande de preuves d'usage est fondée.

27. Il est vrai que le défendeur a réagi aux preuves d'usage introduites par l'opposant, mais n'ayant introduit cette réaction qu'en un seul exemplaire et ne donnant pas suite à la requête de l'Office d'introduire un deuxième exemplaire, cette réaction est réputée ne pas avoir été introduite, conformément à la règle 1. 19, alinéa 2 du règlement d'exécution (ci-après : « RE »).

28. Pour cette raison, l'Office ne procédera pas à l'appréciation des preuves d'usage. La règle 1.25, sous d, RE stipule que « les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés

comme n'étant pas contestés ». Alors que la réaction du défendeur doit être réputée ne pas avoir été introduite, les preuves d'usage doivent être considérées comme n'étant pas contestées.

A.2. Risque de confusion

29. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, 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.

30. 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 ».

31. 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 et des produits et services

32. 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).

33. 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).

34. Les signes et les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
JURIS	Actor Juris
	<p>Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés; publicatie; tijdschriften en periodieken; boeken; bladwijzers.</p> <p><i>Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés ; publications ; Revues et périodiques ; Livres ; Marque-pages.</i></p>
<p>Klasse 35 Administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en -economische dienstverlening; analyse van aan regels gebonden administraties.</p> <p><i>Services administratifs ; Conseils en organisation et en économie d'entreprise ; analyse d'administrations suivant les règles.</i></p>	
<p>Klasse 36 Financiële zaken.</p> <p><i>Affaires financières.</i></p>	
	<p>Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; uitgave van teksten (anders dan publicitair); uitgave van boeken; publicatie (on-line) van elektronische boeken en periodieken; publicaties (het verschaffen van on-line elektronische -) [niet te downloaden].</p> <p><i>Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles ; Édition de textes (autres que publicitaires) ; Éditions de livres ; Publication (en ligne) de livres électroniques et de périodiques ; Publications (mise à disposition de, en ligne et électronique -) [non téléchargeable].</i></p>
<p>Klasse 42 Juridische diensten; computerprogramming; analyse van wet- en regelgeving en van reglementen; ontwikkeling van software en van specifieke applicaties te gebruiken in het kader van de uitvoering van wet- en regelgeving en van reglementen, alsmede voor administratieve doeleinden.</p> <p><i>Services juridiques ; Programmation d'ordinateurs ; Analyse concernant la législation et la régulation et de règlements ; Développement de logiciels et d'applications spécifiques à utiliser dans le cadre de</i></p>	

<p><i>l'exécution de législation et régulation et de règlements, ainsi que pour des buts administratifs.</i></p>	
<p>JURIS LEGAL MATRIX</p>	
<p>Klasse 9 Computersoftware. <i>Logiciels d'ordinateur.</i></p>	
<p>Classe 35 Administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en - economische advisering; zakelijke analyse inzake de invloed die wetten en andere regelgeving hebben op de organisatie en de (bedrijfs)processen van bedrijven, overheden en andere instellingen. <i>Services administratifs ; Conseils en organisation et en économie d'entreprise ; analyse commerciale concernant l'influence des lois et autres régulations sur l'organisation et les procédés d'entreprises, les pouvoirs publics et autres institutions.</i></p>	
<p>Classe 42 Computerprogrammering; ontwikkeling van software en van specifieke applicaties (software) te gebruiken in het kader van de uitvoering van wet- en regelgeving en van reglementen, alsmede voor administratieve doeleinden. <i>Programmation d'ordinateurs ; Analyse concernant la législation et la régulation et de règlements ; Développement de logiciels et d'applications (software) spécifiques à utiliser dans le cadre de l'exécution de législation et régulation et de règlements, ainsi que pour des buts administratifs.</i></p>	
<p>Klasse 45 Juridische diensten; juridische diensten, te weten analyse van wet- en regelgeving en van reglementen, wetsmodellering (het ontwerpen, ontwikkelen en updaten van methodes voor modellering en wetten). <i>Services juridiques ; Services juridiques, à savoir analyse concernant la législation et la régulation et de règlements, modélisation de lois (conception, développement et mise à jour de méthodes pour la modélisation de lois).</i></p>	<p>Klasse 45 Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen. <i>Services juridiques ; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.</i></p>
<p>JURIS LEGALWISE</p>	
<p>Klasse 9 Computersoftware. <i>Logiciels d'ordinateur.</i></p>	
<p>Classe 35 Administratieve diensten; bedrijfsorganisatorische en - economische advisering; zakelijke analyse inzake de invloed die wetten en andere regelgeving hebben op de organisatie en de (bedrijfs)processen van bedrijven, overheden en andere instellingen; zakelijke advisering (consultancy) inzake het aanpassen van (bedrijfs)processen binnen bedrijven, overheden en andere instellingen aan wetten en andere regelgeving; zakelijke advisering (consultancy) inzake het inrichten van (bedrijfs)processen van bedrijven, overheden en andere instellingen aan de hand van wetten en andere regelgeving; zakelijke advisering (consultancy) met betrekking tot de vraag welke kennis nodig is binnen bedrijven, overheden en andere instellingen voor het aanpassen van (bedrijfs)processen aan nieuwe wetten en andere regelgeving. <i>Services administratifs ; Conseils en organisation et en économie d'entreprise ; analyse commerciale concernant l'influence des lois et autres régulations sur l'organisation et les procédés d'entreprises, les pouvoirs publics et autres institutions sur la base de lois et autres régulations ; Conseils commerciaux (consultancy) concernant la connaissance nécessaire au sein des entreprises, des pouvoirs publics et autres institutions pour adapter les procédés aux nouvelles</i></p>	

<i>lois et autres règlements.</i>	
<p>Classe 42 Juridische diensten; computerprogramming; juridische diensten te weten analyse van wet- en regelgeving en van reglementen, wetsmodellering (het ontwerpen, ontwikkelen en updaten van methodes voor modellering van wetten); ontwikkeling van software en van specifieke applicaties (software) te gebruiken in het kader van de uitvoering van wet- en regelgeving en van reglementen, alsmede voor administratieve doeleinden.</p> <p><i>Services juridiques ; Programmation d'ordinateurs ; Services juridiques, à savoir analyse concernant la législation et la régulation et de règlements, modélisation de lois (conception, développement et mise à jour de méthodes pour la modélisation de lois); Développement de logiciels et d'applications (software) spécifiques à utiliser dans le cadre de l'exécution de législation et régulation et de règlements, ainsi que pour des buts administratifs.</i></p>	
<p><i>P.S. La langue originale de la liste des produits de ce dépôt est le néerlandais. La traduction française a été rajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.</i></p>	<p><i>P.S. La langue originale de la liste des produits de ce dépôt est le néerlandais. La traduction française a été rajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.</i></p>

Comparaison des signes

En ce qui concerne le premier droit invoqué (enregistrement Benelux 602289)

35. La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (TUE, arrêt Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010 et décision d'opposition OBPI, SAAB-SPYKER, n°2005435, 11 mai 2011).

Comparaison visuelle

36. Les deux signes sont des marques purement verbales, le droit invoqué comprenant un seul mot de cinq lettres, le signe contesté comprenant deux mots de cinq lettres chacun, le dernier mot étant identique au droit invoqué. Soit dit en passant que l'usage de lettres majuscules et de lettres minuscules est dénué de pertinence s'agissant de la comparaison visuelle de marques verbales (TUE, Nabersa (Faber), T-211/03, 20 avril 2005 et Curon, T-353/04, 13 février 2007). Il est vrai que le signe contesté comprend encore un élément supplémentaire, lequel précède l'élément identique, mais cela ne peut pas enlever une certaine ressemblance visuelle à la suite de cet élément identique.

37. Visuellement, les signes se ressemblent dans un certain degré.

Comparaison phonétique

38. Sur le plan phonétique, le deuxième élément du signe contesté est également identique au droit invoqué. Le fait que cet élément est précédé par un autre élément verbal de deux syllabes n'annihile pas non plus sur le plan phonétique l'impression globale d'une certaine ressemblance.

39. Phonétiquement, les signes se ressemblent dans un certain degré.

Comparaison conceptuelle

40. JURIS est le génitif de JUS, latin pour "droit", en latin écrit avec un « i », mais prononcé comme un « j ». En effet, l'alphabet latin ne connaissant pas la lettre « j », celle-ci est souvent utilisée pour remplacer un « i » quand ce dernier doit être prononcé comme un « j ». D'ailleurs, tous les mots dérivés de JUS en néerlandais, en français et en anglais sont écrits avec un « j ».

41. L'élément ACTOR dans le signe contesté signifie, dans un contexte juridique, « demandeur (requérant ?) ». Un génitif indique une relation de possession ou de dépendance, de manière que le signe signifie « demandeur (requérant) du droit ». On ne peut néanmoins pas assumer que le public non qualifié juridiquement (ou en Latin) reconnaîtra immédiatement cette expression. Contrairement, le consommateur moyen comprendra les mots justice, juridique, juriste, juridiction et/ou jurisprudence et par conséquent il verra un lien entre « juris » et « droit ». Dans une certaine mesure, les signes renvoient donc à un même contenu sémantique.

42. Conceptuellement, les signes se ressemblent dans un certain degré.

Conclusion

43. Les signes se ressemblent dans un certain degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

En ce qui concerne le deuxième et le troisième droit invoqué (enregistrements Benelux 831348 et 806699):

44. Ces droits invoqués comprennent, hors de l'élément JURIS les éléments verbaux additionnels LEGAL MATRIX, respectivement LEGALWISE. LEGAL est l'anglais pour « légal, juridique » et le suffixe -WISE forme un adjectif ou un adverbe avec la signification « à la manière de, à façon » (Van Dale, Grand dictionnaire Anglais-Français, 2^{ième} édition). MATRIX a plusieurs significations, entre autres « arrangement ordonné d'un ensemble d'éléments » (Le petit Larousse illustré), ou plus abstrait « châssis, cadre ».

45. Le public ne considérera généralement pas des éléments descriptifs comme des éléments distinctifs et dominants d'un signe (voir arrêts TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004 ; Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005). Dans le cas d'espèce, cette règle s'applique aux éléments LEGAL MATRIX et LEGALWISE, lesquels seront conçus par le public pertinent comme « cadre légal/juridique », respectivement « à façon légale/juridique » et donc comme descriptifs pour des produits et services dans l'atmosphère juridique.

46. Dès lors, l'élément le plus dominant dans les droits invoqués est l'élément JURIS. Il est vrai que cet élément renvoie également à des produits et services juridiques, mais il n'est pas purement descriptif, comme les autres éléments et selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif faible d'un élément d'une marque complexe n'implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer

un élément dominant (voir TUE, motif de peau de vache, T-153/03, 13 juin 2006; Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 décembre 2007 et Limoncello, T-7/04, 12 novembre 2008; voir aussi en ce sens Ahlers (a), T-115/02, 13 juillet 2004). De plus, le consommateur attache, en règle générale, plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004).

47. Sur le plan conceptuel, les éléments additionnels n'apportent pas beaucoup de différences aux droits invoqués. Ils les rendent bien sûr plus longs, de manière que les ressemblances visuelle et auditive avec le signe contesté seront moindre.

Conclusion

48. Les signes se ressemblent conceptuellement et des points de vue visuel et phonétique se ressemblent dans un moindre degré.

Comparaison des produits et services

49. 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).

50. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué avec ceux 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.

Classes 16 et 41

51. Les *produits en papier et en carton, non compris dans d'autres classes* du signe contesté ne sont pas, à cause de leur formulation très large, conformes à l'arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10, 19 juin 2012), étant donné qu'il est exigé que les produits et services soient identifiés avec suffisamment de clarté et de précision. Conformément à la Communication commune sur la pratique commune relative aux indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice du 20 février 2014, ainsi que la Communication du Directeur général de l'Office du 20 novembre 2013, l'Office aura « *dans les oppositions [...] comme règle de conduite qu'il appartient à la partie qui se sert d'une identification insuffisamment claire et précise, d'en supporter les conséquences. En cas d'opposition dans laquelle une partie invoque des termes vagues et l'autre partie des termes qui sont suffisamment clairs et précis, l'OBPI tranchera donc en faveur de cette dernière* ».

52. Les autres produits et services du signe contesté dans ces classes sont par leur nature, destination, usage, public cible et canaux de distribution, différents des produits et services des droits invoqués.

Classe 45

53. Les *services juridiques* du signe contesté sont repris littéralement parmi les services des droits invoqués et sont dès lors identiques à ceux-ci. À toutes fins utiles, il faut signaler que ces services sont rubriqués dans les droits invoqués tant en classe 42 qu'en classe 45. Ceci n'est qu'une question de l'édition de la classification de Nice qui était en vigueur à l'époque des dépôts. Mais cette classification n'a aucune conséquence pour l'appréciation de la similitude des produits et services (voir l'article 2.20, alinéa 3, CBPI).

54. Les *services de sécurité pour la protection des biens et des individus* du signe contesté sont destinés aux individus dans le cadre de leur vie privée ; il s'agit de services personnels par rapport à des événements sociaux comme services d'escorte, agences matrimoniales ou obsèques. La nature, la destination, l'usage, le public cible et les canaux de distribution sont différents de ceux des droits invoqués, qui regardent les domaines commerciaux, financiers, juridiques et d'ict. De plus, les produits et services concernés ne sont pas délivrés par les mêmes entreprises ou d'entreprises liées, de sorte que le public n'y attribuera pas une origine commune.

55. Les *services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus* du signe contesté ne sont pas, à cause de leur formulation très large, conformes à l'arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10, 19 juin 2012), étant donné qu'il est exigé que les produits et services soient identifiés avec suffisamment de clarté et de précision. Ce qui a déjà été établi en point 51 ci-dessus, est donc également d'application pour ces services.

Conclusion

56. Les produits et services du signe contesté sont partiellement formulés trop vaguement, partiellement identiques et partiellement non similaires aux produits et services des droits invoqués.

A.3. Appréciation globale

57. 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.

58. 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.

59. 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).

60. 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). Dans le cas d'espèce, les droits invoqués comprennent, certes, des éléments descriptifs et un élément allusif mais ceci n'exclut pas nécessairement tout risque de confusion. En effet, la reconnaissance d'un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (arrêt Pagesjaunes, déjà mentionné).

61. Les signes se ressemblent dans un certain degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Une partie des produits et services concernés est identique, une autre est non similaire et une autre encore est formulé trop vaguement pour pouvoir exclure toute similarité. 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 et services identiques proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

62. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les services identiques.

IV. CONSÉQUENCE

63. L'opposition numéro 2006218 est justifiée partiellement.

64. Le dépôt Benelux 1215355 n'est pas enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 16 Produits en papier et en carton, non compris dans d'autres classes.

Classe 45 Services juridiques ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

65. Le dépôt Benelux 1215355 est enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 16 Papier et carton; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés ; publications ; Revues et périodiques ; Livres ; Marque-pages.

Classe 41 Tous les services.

Classe 45 *Services de sécurité pour la protection des biens et des individus.*

66. Vu que l'opposition est partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI selon la règle 1.32 du Règlement d'exécution.

La Haye, le 26 février 2015

Willy Neys
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard