



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2006806

du 9 octobre 2014

Opposant : **Gruner + Jahr AG & Co KG**

Am Baumwall 11
20459 Hamburg
Allemagne

Mandataire : **Office Kirkpatrick S.A.**

32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
Belgique

Marque invoquée : **enregistrement international 863134**

GEO

contre

Défendeur : **MARIQUE Daniel**

44 Rue Renory
4031 Angleur
Belgique

Marque contestée : **dépôt Benelux 1229288**

Géomédia

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 15 juillet 2011, le défendeur a introduit pour distinguer des produits et services en classes 9, 41 et 42, un dépôt Benelux de la marque verbale « Géomédia ». Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1229288 et publié le 27 juillet 2011.

2. Le 30 septembre 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 863134 désignant l'Union européenne, introduit le 16 mars 2011 et enregistré le 19 avril 2012 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, de la marque semi-figurative :



3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de l'enregistrement antérieur.

4. L'opposition est basée sur tous les produits et services du droit invoqué et introduite contre tous les produits et services du dépôt contesté.

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

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 5 octobre 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 6 décembre 2011. Le 22 décembre 2011, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 22 février 2012 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 20 février 2012, l'opposant a introduit des arguments et pièces destinés à étayer l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 7 mars 2012, lui accordant un délai jusqu'au 7 mai 2012 inclus pour y réagir.

10. Le 30 avril 2012, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Etant donné que les différents exemplaires de sa réaction n'étaient pas identiques, l'Office a demandé au défendeur en date du 10 mai 2012 de régulariser ce manquement avant le 10 juillet 2012 au plus tard.

11. Suite à l'introduction de deux exemplaires identiques, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant le 8 juin 2012.

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

A. Arguments de l'opposant

15. L'opposant tient à souligner le caractère parfaitement arbitraire et hautement distinctif de sa marque par rapport aux produits revendiqués.

16. Sur le plan visuel, l'opposant estime que les signes sont quasi-identiques, vu le caractère descriptif de l'élément verbal « Média » pour les produits et services en classes 9, 41 et 42 . Pour cette même raison, il considère qu'il existe une similitude sur le plan phonétique entre les signes en cause. Sur le plan conceptuel enfin, l'opposant est d'avis que les éléments distinctifs des deux signes ont une même signification, vu que ces éléments font référence à la « terre » au sens large. Il en déduit que les signes, dans leur ensemble, se ressemblent de manière significative.

17. Les produits et services du signe contesté sont selon l'opposant identiques ou pour le moins similaires, aux produits de la marque antérieure, les premiers englobant les seconds. Il rajoute qu'ils ont une destination et des consommateurs parfaitement identiques et interchangeables.

18. Sur base de ce qui précède, l'opposant conclut à un risque de confusion entre les signes et sollicite le retrait total de la marque opposée.

B. Réaction du défendeur

19. Le défendeur introduit des documents qui sont selon lui des preuves d'usage du signe « GEOMEDIA », datées à partir du mois de mars 1996 et il regrette que l'opposant n'ai pas introduit de preuves d'usage.

20. Il estime que « GEOMEDIA » est une marque antérieure à la marque invoquée. En effet, le premier dépôt au nom du défendeur date du mois de mars 1996 et, suite à une erreur des services postaux, le dépôt n'a pas été renouvelé. Cependant, l'usage du nom n'a jamais été interrompu.

21. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur considère que l'usage de la racine « GEO » est trop largement répandue pour semer une quelconque confusion et que ce terme pris isolément est peu distinctif. Pour permettre que le terme « géo » désigne quelque chose, il est selon le défendeur nécessaire de l'associer à un second terme. Dans le signe contesté, l'association

des deux termes peu distinctifs donne au signe un caractère distinctif et le différencie de la marque de l'opposant. Le défendeur allègue que le vocable « GEOMEDIA » présente davantage de différences avec le terme « GEO », que de similitudes. Le défendeur conclut qu'il ne peut pas être question de confusion entre les signes dans l'esprit du public. Ceci se voit selon lui renforcé par le fait que les marques s'adressent à un public différent et que l'usage du dépôt se limite à un usage non commercial.

22. En outre, le défendeur fait référence à l'existence de 135 marques internationales actives dans lesquelles on retrouve la racine « GEO », ainsi qu'au registre de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (« OMPI ») qui indique que la marque invoquée a fait l'objet d'une impressionnante liste de refus provisoire de protection.

23. Le défendeur demande de déclarer l'opposition infondée et abusive. Il conclut en demandant que l'enregistrement ait lieu pour les produits et services des classes 09 et 41, vu qu'il n'a pas l'intention d'utiliser le signe pour des services relevant de la classe 42.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

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

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 relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après « la Directive »), le risque de confusion, défini comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

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

28. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (CJUE Sabel et Lloyd, déjà cités).

29. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, 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 (Tribunal UE (ci-après « TUE »), Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 ; TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

30. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	Géomédia

Comparaison conceptuelle

31. Le droit invoqué est l'élément « GEO » qui provient du grec gê, signifiant « terre »¹. Cet élément est utilisé comme préfixe dans différents mots des langues française et néerlandaise pour indiquer une relation avec la terre. Par ailleurs, on emploie souvent l'abréviation « géo » pour désigner le terme de géographie, notamment dans les milieux scolaire et étudiant.

32. En principe, le consommateur percevra une marque comme un ensemble. Il est toutefois vrai que le consommateur moyen, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (TUE, arrêt Vitakraft, T-356/02 , 6 octobre 2004, arrêt RESPICUR, T-256/04, 13 février 2007; arrêt ECOBLUE, T-281/07, 12 novembre 2008). Tenant compte du fait que le public connaît les deux termes

¹ Voir: Le Petit Robert de langue française, édition 2014.

qui constituent le dépôt contesté (voir ci-après, point 33), l'Office estime que cette jurisprudence est applicable au signe en cause.

33. Le signe contesté est composé de l'élément « Géo » suivi par le terme « média », ce dernier signifiant « *moyen de diffusion, de distribution ou de transmission de signaux porteurs de messages écrits, sonores, visuels (presse, cinéma, radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, télédistribution, télématique, télécommunication, etc.)* »². Cette signification est identique pour les traductions de ce mot en langues anglaise et française, à savoir « media ».

34. Selon une jurisprudence constante, le public ne considérera en règle générale pas un élément descriptif d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble donnée par cette marque (TUE, arrêts Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003 et Activity Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007). Ceci est dans ce cas-ci applicable au terme « média », vu que ce terme sera immédiatement compris par le public concerné et qu'il sera considéré comme étant peu distinctif pour les produits et services concernés qui peuvent tous être liés aux médias.

35. Vu que la marque et le signe ont en commun le même contenu conceptuel vu la présence de l'élément commun « GEO », l'Office estime que dans le cas présent, il est question d'une certaine ressemblance conceptuelle.

Comparaison visuelle

36. Le droit invoqué est une marque semi-figurative composée d'un mot de trois lettres « GEO », en lettres capitales grises.

37. Le signe contesté est une marque verbale, composée de huit lettres dont la première est en lettres majuscules, à savoir « Géomédia ».

38. Il y a lieu de remarquer que pour des signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a plus d'impact sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les marques et renvoie souvent au signe en utilisant l'élément verbal (voir également en ce sens : TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Dans ce cas précis, l'élément figuratif de la marque invoquée est même négligeable. En effet, une représentation graphique de la mention « GEO », formée par la reproduction en caractères d'imprimerie plutôt banals et ordinaires de couleur grise, ne permettra pas au consommateur de détourner son attention des éléments figuratifs de la marque autrement que vers les lettres qui la constituent (voir, en ce sens, TUE, arrêt Dieselit, T-186/02, 30 juin 2004).

39. Le droit invoqué est repris à l'identique dans la première partie du signe contesté et y conserve une position autonome, du fait que le consommateur décomposera le signe (voir ci-dessus, point 32). Les différences entre les signes, mentionnées ci-dessus, sont toutefois compensées par le fait que le mot « GEO » est commun aux deux signes et constitue la reproduction fidèle de la marque antérieure (voir, en ce sens : TUE, arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010). De plus, le consommateur attachera en principe selon la jurisprudence constante plus d'importance à la première

² Voir: Le Petit Robert de langue française, édition 2014.

partie d'un signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Ceci se voit dans le cas présent renforcé par le caractère peu distinctif du second élément verbal « média » (voir ci-dessus, point 33).

40. Les signes en conflit présentent ainsi une certaine ressemblance sur le plan visuel du fait que l'élément constituant la marque antérieure est le premier composant de la marque demandée.

Comparaison phonétique

41. En ce qui concerne la comparaison phonétique, il y a lieu de relever que le signe contesté comprend huit lettres et que la marque antérieure n'en comprend que trois. Il vaut ici aussi qu'en principe, le consommateur attachera plus d'importance à la première partie d'un signe (voir arrêt Mundicor, déjà cité). Cette première partie, composée de deux syllabes, est identique au droit invoqué, ce qui entraîne qu'elle se prononce de manière identique. L'ajout dans le signe de l'élément de deux syllabes peu distinctif « média » ne suffit pas à créer une impression d'ensemble différente. En effet, les deux éléments seront clairement séparément prononcés et la première partie conserve également au niveau phonétique, une position autonome dans le signe.

42. En raison de l'identité du premier mot de la marque demandée et de l'unique mot de la marque antérieure, lesquels se prononcent de la même manière, il existe une certaine ressemblance phonétique entre les deux signes pris dans leur ensemble (voir, en ce sens, TUE, arrêt LA MER, T-418/03, 27 septembre 2007 et Life Blog, précité).

Conclusion

43. L'Office estime qu'il existe une certaine ressemblance entre les signes en cause.

Comparaison des produits et services

44. 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, Canon, déjà cité).

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

46. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>CI 9 Mémoires de données et supports magnétiques, optiques, magnéto-optiques et électroniques d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques vierges et microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne ; magnétophones, équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images ; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur ; logiciels ; programmes de traitement de données, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs.</p>	<p>CI 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, y compris assistés par ordinateur ; supports d'enregistrement magnétiques et numériques ; disques acoustiques ; équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs.</p>
<p>CI 16 Imprimés ; articles pour reliures.</p>	
<p>CI 35 Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes, ainsi que services d'audit pour systèmes électroniques de commande ; publication de textes publicitaires ; compilation et systématisation d'informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques.</p>	
<p>CI 38 Services dans le domaine des télécommunications ; transmission d'informations vers des tiers sur l'Internet ; diffusion d'informations sur réseaux hertziens ou câblés ; services d'un fournisseur de contenu en ligne, à savoir mise à disposition d'accès à un réseau informatique mondial et à des informations au sujet de l'Internet ; diffusion de programmes télévisuels (sur le câble) et de programmes radiophoniques.</p>	

<p>CI 41 Education, formation, divertissement, en particulier divertissements radiophoniques et télévisés ; services d'un éditeur (sauf impression) ; édition et publication de textes sous forme imprimée ou électronique en tant qu'édition en différé ou en ligne, ces services étant compris dans cette classe ; activités sportives et culturelles.</p>	<p>CI 41 Éducation, enseignement, formations ; production de films et de reportages photographiques et filmés ; publication et édition de livres, journaux et revues, également sur supports informatiques ; organisation de spectacles, de conférences, de projections et de manifestations culturelles.</p>
<p>CI 42 Programmation d'ordinateurs ; conception et développement de programmes de bases de données ; exploitation et gestion de la propriété intellectuelle.</p>	<p>CI 42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.</p>

Classe 9

47. Les « *appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, y compris assistés par ordinateur* » en classe 9 du signe contesté sont identiques aux « *équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images* » de la marque invoquée. En effet, tant les produits du signe contesté que ceux de la marque antérieure sont destinés à l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images.

48. Les produits « *équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs* » du signe contesté sont également identiques, voire fortement similaires aux produits « *matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur* » de la marque invoquée. Il s'agit dans les deux cas de produits ayant la même nature et la même finalité.

49. Les « *supports d'enregistrement magnétiques et numériques; disques acoustiques* » sont identiques aux « *mémoires de données et supports magnétiques, optiques, magnéto-optiques et électroniques d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques vierges et microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne* » de la marque invoquée. Il s'agit dans les deux cas de supports d'enregistrement.

50. Les « *appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement* » peuvent inclure certains des produits en classe 9 de la marque invoquée, à savoir « *équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images ; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs* ». Les premiers étant entre autres également destinés au traitement de données, comme par exemple des boussoles électroniques, des radars tronçons³, etc. Ces produits sont donc identiques, voire similaires (voir également en ce sens : OBPI, décision d'opposition E-FORCE, 2005205, 5 mars 2013). Plus particulièrement, les « *appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques* » sont

³ Un radar tronçon est un radar automatique à base de caméras infrarouge, de détecteurs de vitesse et de traitement d'images permettant de calculer des vitesses moyennes de circulation routière (et fluviale) et de traiter par informatique les infractions de vitesse au code de la route de véhicules entre deux points éventuellement distants de plusieurs kilomètres (http://fr.wikipedia.org/wiki/Radar_tronçon).

identiques, voire similaires aux « *supports optiques, magnéto-optiques d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, bandes vidéo, microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne ; magnétophones, équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images* » de la marque invoquée, vu qu'ils ont en commun des destination et finalité identiques ou qu'ils sont pour le moins complémentaires. De plus, il existe une complémentarité entre les « *appareils et instruments d'enseignement* » et les services d'éducation et de formation de la marque invoquée, vu qu'ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de la fourniture desdits services.

Classe 41

51. Les services du défendeur en classe 41 « *éducation, formations* » sont identiques aux services « *éducation, formation* » de l'opposant dans la même classe. L'« *enseignement* » est identique, voire fortement similaire aux services précités de la marque invoquée. En effet, il s'agit dans les deux cas de services destinés à transmettre des connaissances à quelqu'un.

52. Les services « *publication et édition de livres, journaux et revues, également sur supports informatiques* » sont identiques, ou pour le moins fortement similaires aux services « *services d'un éditeur (sauf impression); édition et publication de textes sous forme imprimée ou électronique en tant qu'édition en différé ou en ligne, ces services étant compris dans cette classe* » de l'opposant.

53. L'« *organisation de spectacles, de conférences, de projections et de manifestations culturelles* » est identique aux services « *activités culturelles* » de la marque antérieure. En effet, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir, en ce sens, arrêts du TUE du 23 octobre 2002, Fifties, T-104/01 et du 24 novembre 2005, Arthur et Félicie, T-346/04). Dans ce cas précis, les activités culturelles couvrent différentes activités sur le plan culturel et peuvent donc comprendre des spectacles, conférences, projections ou manifestations culturelles.

54. La « *production de films et de reportages photographiques et filmés* » est également similaire aux services « *activités culturelles* ». En effet, étant donné que le but essentiel de ces dernières est le divertissement, l'amusement ou la récréation de personnes et la présentation d'œuvres d'art ou de littérature au public à des fins culturelles, il convient de constater que les services en cause partagent un but identique ou pour le moins similaire.

Classe 42

55. Les services « *conception et développement de logiciels* » sont identiques, ou pour le moins fortement similaires aux services « *conception et développement de programmes de bases de données* ». Les programmes de bases de données sont également des logiciels. Ces services sont en outre complémentaires aux « *logiciels* » en classe 9 de la marque invoquée.

56. Les services « *conception et développement d'ordinateurs* » sont complémentaires aux « *ordinateurs et périphériques d'ordinateur* » en classe 9 de la marque invoquée, la conception et le développement étant indispensables pour la production desdits produits.

57. Les « *services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs* », compris largement, peuvent inclure la gamme des services informatiques visés en classe 42 par le droit invoqué, à savoir « *programmation d'ordinateurs ; conception et développement de programmes de bases de données* ». Ils doivent donc être considérés comme similaires (par analogie : Cour d'appel de Bruxelles (18^e ch.), arrêt Quantum, 2009/AR/1478, 8 décembre 2010).

58. Par contre, les « *services scientifiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs* » sont des services qui ne sont de manière générale pas visés par la marque antérieure et qui ne sont pas couverts par les services détaillés en classe 42. Par conséquent, l'Office considère sur base de la liste des services du droit invoqué, que les « *services scientifiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs* » du dépôt contesté concernent un tout autre type d'activité que celles pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée. La nature et la destination de ces services diffèrent de celles relatives aux services couverts par le droit invoqué (par analogie : Cour d'appel de Bruxelles (18^e Ch.), arrêt Quantum, précité).

Conclusion

59. Les services du défendeur sont en partie identiques, voire (fortement) similaires et en partie non similaires.

A.2. Appréciation globale

60. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent en particulier un rôle dans l'appréciation du risque de confusion.

61. 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, déjà cités).

62. 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 (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd, déjà cités). Une renommée n'a pas été invoquée par l'opposant. Néanmoins, l'opposant est d'avis que la marque invoquée a un caractère parfaitement arbitraire et hautement distinctif (voir point 15). Cependant, l'Office est d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal. En effet, conformément à l'article 2.1, alinéa 1^{er} CBPI, une marque doit par définition être distinctive (voir en ce sens *Gerechthof 's-Gravenhage, Roxstar*, 200.044.463/01, 30 mars 2010).

63. Même si on considérait que la marque antérieure dispose d'un caractère distinctif faible, comme allégué par le défendeur (voir points 21 et 22), il convient de souligner que la reconnaissance d'un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion dans le cas qui nous occupe. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, déjà cité), 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 (voir, en ce sens, arrêts du TUE du 16 mars 2005, FLEXI AIR, T-112/03 et du 13 décembre 2007, Pages Jaunes, T-134/06).

64. Vu qu'il peut exister un risque de confusion même en présence d'une marque antérieure à faible caractère distinctif et d'une marque dont l'enregistrement est demandé qui n'en constitue pas une reproduction complète, ce notamment en raison d'une similitude des signes en cause et des produits ou services visés (ordonnance de la CJUE du 27 avril 2006, FLEXI AIR, C-235/05 P), l'Office considère qu'il existe, au regard du public concerné, un risque de confusion entre les signes. En effet, l'Office a constaté qu'il existe une certaine ressemblance entre les signes et que les produits et services sont en partie identiques, voire (fortement) similaires en en partie non similaires. Sur base de l'interdépendance précitée, l'Office estime qu'il est question de risque de confusion pour les produits et services identiques, voire similaires et ce malgré un éventuel caractère distinctif faible de la marque invoquée.

B. Autres facteurs

65. Etant donné que le dépôt contesté a été introduit ultérieurement à la marque antérieure, l'Office a constaté que la présente opposition était recevable. Si le défendeur souhaite invoquer une autre marque antérieure ou des arguments qui ne relèvent pas du champs de la procédure d'opposition, il lui appartient d'aller en justice (voir point 20).

66. En ce qui concerne les preuves d'usage introduites par le défendeur et de la remarque de ce dernier regrettant que l'opposant n'ait pas introduit de preuves d'usage (voir point 19), il convient de relever que des preuves d'usage relatives au signe contesté ne sont pas pertinentes lors de l'appréciation d'une opposition. L'Office doit en effet baser son appréciation sur les marques en conflit et sur les données des registres respectifs qui y ont trait. En outre, dans le cadre de la présente procédure, la marque antérieure n'est pas encore soumise à une obligation d'usage.

67. Concernant l'argument du défendeur disant qu'il existe plusieurs marques ayant la racine GEO (voir point 22), il convient de rappeler qu'il n'est certes pas entièrement exclu que dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si au cours de la procédure d'opposition devant l'Office, le défendeur a pour le moins dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'opposant, et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (voir TUE, arrêt Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007). Force est toutefois de constater qu'en l'espèce, la preuve tenant à l'identité des enregistrements coexistant sur le marché n'a pas été rapportée. Par ailleurs, le défendeur n'a en tout état de cause nullement démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion (TUE, arrêt GRUPO SADA, T-31/03, 11 mai 2005).

68. Comme mentionné ci-dessus, l'Office doit baser son appréciation sur les marques en conflit et les données des registres respectifs qui y ont trait et les intentions du défendeur (point 23) ne font pas partie pas de cette appréciation. Si le défendeur souhaite que l'Office tienne compte d'une limitation de la liste des produits et services, il lui appartient de limiter « *de façon expresse et non conditionnelle* » le contenu de sa demande de marque (voir en ce sens TUE, arrêt Trenton, T-171/06, 17 mars 2009).

B. Conclusion

69. L'Office conclut qu'il est question de risque de confusion en ce qui concerne les produits et services identiques et (fortement) similaires, vu que le public peut croire que ces produits et services sont originaires de la même entreprises ou d'une entreprise liée économiquement.

IV. CONSÉQUENCE

70. L'opposition numéro 2006806 est partiellement justifiée.

71. Le dépôt Benelux 1229288 est enregistré pour les services suivants :

- Classe 42 : Services scientifiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs.

72. Le dépôt Benelux 1229288 n'est pas enregistré pour les produits et services suivants :

- Classe 9 (*tous les produits*)
- Classe 41 (*tous les services*)
- Classe 42 : Services technologiques, ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

73. 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 9 octobre 2014

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Agent chargé du suivi administratif: Simonne Stevens