



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2009275

du 1 mai 2015

Opposant : **Arcadis N.V.**
Gustav Mahlerplein 97-103
1082 MS
Amsterdam
Pays-Bas

Mandataire : **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendseweg 12
1382 LX Weesp
Pays-Bas

Marque invoquée 1 : **Enregistrement Benelux 612606**

ARCADIS

Marque invoquée 2 : **Enregistrement communautaire 692343**

ARCADIS

contre

Défendeur : **SHAGMA S.à.r.l.**
Rue Guillaume Schneider 6
L-2522 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **VLG² Associés**
2 Bd de Gabès
13008 Marseille
France

Marque contestée : Dépôt Benelux 1275360



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 25 septembre 2013, le défendeur a introduit, pour distinguer des services en classe 42, le dépôt Benelux de la marque semi-figurative suivante :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1275360 et a été publié le 27 septembre 2013.

2. Le 29 novembre 2013, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement Benelux 612606, déposé le 18 juin 1997 pour des produits et services en classes 6, 19, 35, 36, 37, 40 et 42 de la marque verbale ARCADIS ;
- enregistrement communautaire 692343 déposé le 1 décembre 1997 et enregistré le 18 août 2000 pour des services en classes 35, 37, 40 et 42 de la marque verbale ARCADIS.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les services du signe contesté et est basée sur tous les services en classe 42 des droits invoqués.

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 3 décembre 2013, 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 cette procédure a débuté le 4 février 2014. Le 14 février 2014, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 14 avril 2014 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 3 avril 2014, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci, accompagnés d'une traduction, ont été envoyés au défendeur le 13 mai 2014, un délai jusqu'au 13 juillet 2014 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 27 mai 2014, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été transmise par l'Office à l'opposant en date du 2 juin 2014.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant a introduit, en application 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 a et b, CBPI : l'existence des marques identiques, déposées pour des produits ou services identiques et le risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

14. En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan visuel, l'opposant fait valoir que les six premières lettres de l'élément ARKADIA du signe contesté, A, R, K, A, D et I, sont pratiquement identiques aux six premières lettres de la marque ARCADIS, sauf quant à la différence entre le C et le K d'une part et le S et le A d'autre part. Selon l'opposant, l'élément GROUP étant descriptif, il ne sera pas pris en compte dans l'appréciation, d'autant moins qu'il s'agit de marques verbales et que pour de telles marques c'est surtout la première partie qui attire l'attention du public.

15. Phonétiquement, les marques se ressemblent. Elles ne diffèrent que par leur son final, IS pour l'une, IA pour l'autre. L'opposant soutient qu'ici aussi c'est la première partie qui attirera principalement l'attention du public.

16. Conceptuellement, l'opposant est d'avis que les marques ARCADIS et ARKADIA GROUP n'ont dans leur totalité pas de signification évidente, de sorte que la comparaison conceptuelle n'entre pas en ligne de compte.

17. L'opposant estime que le signe contesté ressemble à la marque invoquée.

18. Selon l'opposant, ses services sont identiques et similaires, ainsi que complémentaires aux services du déposant.

19. Vu que les marques ARCADIS et ARKADIA GROUP, comme les services pour lesquels elles sont enregistrées, sont similaires, l'opposant conclut à l'existence d'un risque de confusion pour le public pertinent. Selon lui, le public peut croire que le signe contesté est une marque d'une entreprise économiquement liée à la sienne.

20. Par conséquent, l'opposant prie l'Office d'accueillir l'opposition, de radier l'enregistrement de la marque contestée et de condamner SHAGMA S.A.R.L. aux dépens de cette opposition.

B. Réaction du défendeur

21. Le défendeur est d'avis que les signes ARKADIA GROUP et ARCADIS ne présentent pas une similitude suffisante de nature à créer une confusion dans l'esprit du public.

22. Le défendeur fait remarquer d'abord que la marque ARKADIA a régulièrement été déposée en France le 10 juin 2011. La marque ARCADIS avait été déposée au niveau communautaire en France, en 2000. Il en déduit que les marques ont pu valablement coexister en France pendant 3 ans.

23. En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan visuel, le défendeur fait valoir que la troisième lettre de chacune des marques, ainsi que leur fin sont différentes. Il remarque aussi que la charte graphique, ainsi que la police et les couleurs utilisées sont différentes. De plus, s'agissant de l'usage de la marque ARCADIS dans la pratique, elle est précédée d'un logo décrivant une sorte d'animal ressemblant à un dinosaure. Le défendeur conclut que les deux marques sont visuellement très différentes.

24. Phonétiquement, le défendeur fait observer que, s'il est vrai que la première partie de chaque mot se prononce de la même façon, la consonance finale est suffisamment différente pour éviter toute confusion. Le défendeur est d'avis qu'il n'y a pas de similitude auditive totale entre les deux marques.

25. En ce qui concerne la comparaison des signes au niveau conceptuel, le défendeur souligne que le terme ARCADIS n'a pas de réelle signification. Par contre, ARKADIA désigne une région de la Grèce. Selon le défendeur, il y a donc une réelle différence conceptuelle entre les deux marques.

26. Au niveau de la comparaison des services, le défendeur remarque que la marque ARKADIA GROUP n'est enregistrée que dans la classe 42, alors que la marque ARCADIS est enregistrée dans six classes différentes auprès de l'OBPI (classes 6, 19, 35, 36, 37, 40 et 42). Le défendeur attire aussi l'attention sur le fait que les domaines d'activité de l'opposant et du défendeur sont différents. Il conclut donc que les services fournis par les groupes SHAGMA/ARKADIA et ARCADIS ne sont pas suffisamment identiques, ni complémentaires pour créer un risque de confusion. Finalement, le défendeur ajoute que les services ne sont pas destinés au consommateur moyen mais bien aux professionnels avertis. Selon le défendeur, ces derniers sont plus enclins à percevoir la différence entre les marques et les services proposés et à éviter tout risque de confusion dans leur esprit.

27. Compte tenu de l'absence d'une véritable similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les marques ARKADIA GROUP et ARCADIS et d'une différence suffisante entre les produits proposés par le défendeur et l'opposant, le défendeur demande à l'Office de bien vouloir conclure à l'absence d'un risque de confusion et de procéder à l'enregistrement de la marque ARKADIA GROUP.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

28. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition 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.

29. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « *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* ».

30. Selon la jurisprudence constante de la 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 ; voyez 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

31. 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).

32. 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.

33. Etant donné que les deux droits invoqués sont identiques, référence sera faite ci-après à ceux-ci au singulier « le droit invoqué » pour éviter toute confusion. Les signes à comparer sont les suivants :

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

Comparaison conceptuelle

34. Le droit invoqué n'a pas de signification précise pour le public pertinent Benelux.

35. Le défendeur soutient que le mot ARKADIA désigne une région de la Grèce située au centre du Péloponnèse, ainsi qu'un district régional de la périphérie du Péloponnèse. Selon le dictionnaire Van Dale (Groot woordenboek Nederlands-Frans, 4ième ed. et Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 14ième ed.) le mot Arcadia, avec -C, désigne une région grecque dans le Péloponnèse. Néanmoins l'existence attestée d'un terme dans les dictionnaires ne démontre pas nécessairement que le public en ait connaissance (TUE, T-221/09, ERGO GROUP, 15 juillet 2011).

36. L'Office estime que le public pertinent Benelux n'attribuera pas une telle signification au mot ARKADIA, ce public n'étant pas présumé avoir une telle connaissance géographique spontanée de la Grèce.

37. En revanche, le mot GROUP, Anglais pour "groupe", sera immédiatement reconnu comme ayant cette signification. Ce mot est souvent utilisé pour désigner un *corporate group* ou un *business group* ou encore pour indiquer que différentes entreprises font partie d'une même société mère. Comme partie d'une marque, il ne sera donc pas perçu comme l'élément le plus distinctif mais plutôt comme le complément descriptif de l'élément ARKADIA. Il jouera ainsi un rôle moins important que l'élément ARKADIA pour distinguer les services dans l'esprit du public pertinent (arrêt ERGO Group, précité). Cependant le seul fait que la signification du mot 'GROUP' est claire ne signifie pas que les signes, pris dans leur ensemble, auraient de signification précise ou différente pour le public Benelux pertinent (voir dans ce sens l'arrêt du Gerechtshof La Haye, The Classical PROMS, no. 200.093.418/01, 27 mars 2012 *iuncto* la décision d'opposition de l'OBPI, The Classical Proms, 2004700, 5 juillet 2011).

38. Vu que le public pertinent n'attribuera de signification précise aux signes, il s'en suit qu'une comparaison conceptuelle des signes n'a pas lieu d'être.

Comparaison visuelle

39. Le droit invoqué est une marque verbale, consistant en un mot de 7 lettres : ARCADIS.

40. Le signe contesté est une marque semi-figurative, composée de deux mots : l'un, ARKADIA, de 7 lettres et l'autre, GROUP, de 5 lettres. Excepté la première lettre A, ARKADIA est écrit en majuscules grises et en gras. La première « lettre » imprimée en blanc dans un cadre gris suggère un A

malgré l'absence de la barre horizontale. En dessous du mot ARKADIA figure le mot GROUP écrit en orange, en caractères beaucoup plus petits. En outre, au-dessus des lettres ADI figure un trait orange, d'abord fin puis allant en s'épaississant. Suite à l'usage de caractères beaucoup plus grands, le mot ARKADIA attirera plus d'attention que le mot GROUP. En effet, bien que la première lettre d'ARKADIA soit reprise de manière stylisée, l'Office est d'avis que le public la percevra toujours comme la voyelle A, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le défendeur.

41. ARCADIS ressemble visuellement à ARKADIA car 5 des 7 lettres sont reprises dans le même ordre. Vu qu'on lit en général de gauche à droite, le consommateur moyen attachera aussi plus d'attention à la première partie du signe contesté, ARKADIA (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 Mars 2004).

42. En réponse à l'argument du défendeur (voir point 23), selon lequel les signes seraient différents en raison de leurs polices et couleurs différentes, l'Office rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (voir TUE, Ontex, CURON, T-353/04, 13 février 2007).

43. L'Office conclut qu'il y a un certain degré de ressemblance visuelle entre le droit invoqué et le signe contesté.

Comparaison phonétique

44. 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). Comme déjà expliqué ci-avant, dans le signe contesté, la première lettre du mot ARKADIA sera perçue par le public pertinent comme un A. Par conséquent, ce mot sera prononcé comme ARKADIA, ce qui se voit d'ailleurs confirmé par le défendeur.

45. Le droit invoqué, ARCADIS, et l'élément dominant et distinctif du signe contesté, ARKADIA, ont en commun 5 lettres sur 7. De plus, ces lettres sont placées dans le même ordre. Les mots ARCADIS et ARKADIA sont également composés chacun de trois syllabes ayant le même rythme et la même intonation. La prononciation des lettres –C et –K étant identique, ARCADIS et ARKADIA seront prononcés de façon presque identique, sauf en ce qui concerne leur dernier son final, respectivement –S et –A.

46. Le signe contesté est composé de deux mots, ARKADIA et GROUP. L'Office estime qu'il est bien possible que « GROUP » ne sera pas prononcé car une marque composée de plusieurs éléments sera souvent être abrégée à quelque chose qui est facile à prononcer, comme ARKADIA (TUE, Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006 et TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009). De plus, le consommateur attribuera plus d'attention à la première partie d'une marque (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004).

47. Si jamais le mot GROUP sera prononcé, l'addition de ceux-ci n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une similitude phonétique dans l'impression d'ensemble donnée par ces deux marques. En effet, quand on prononce la marque ARKADIA GROUP, le mot GROUP se détache clairement de l'élément dominant ARKADIA. Cette prononciation n'a donc pas d'impact phonétique sensible et n'affecte pas la quasi-identité phonétique ou la forte similitude phonétique entre l'élément dominant de la marque demandée et l'unique élément de la marque antérieure (TUE, ERGO GROUP, T-221/09, 15 juillet 2011).

48. L'Office est d'avis que, dans aucune langue du Benelux, la différence phonétique introduite par la présence du mot GROUP dans le signe contesté, n'est en mesure de contrebalancer la ressemblance phonétique entre le droit invoqué et l'élément dominant du signe contesté.

49. Les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

Conclusion

50. Les signes ont visuellement un certain degré de ressemblance. Phonétiquement, ils se ressemblent et conceptuellement la comparaison n'est pas en cause.

Comparaison des produits

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

52. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits tels que formulés au registre et les produits tels qu'indiqués dans la demande de marque.

<p>KI 42 Planning en advisering voor bouw en constructie; ontwikkelen van software voor beheer van onroerend goed; advisering inzake bodemonderzoek en -sanering; advisering inzake interne milieuzorgsystemen; onderzoek en advisering op ecologisch gebied; ontwerpen van bestemmingsplannen en structuurplannen; landmeten; laboratoriumdiensten; opstellen van milieu-effectrapportages; advisering over landinrichting; advisering inzake software op geodetisch gebied.</p> <p><i>CI 42 Planification et conseils en matière de construction ; développement de logiciels pour la gestion de biens immobilier ; conseils en matière d'étude et d'assainissement des sols ; conseils concernant des systèmes écologiques ; études et conseils écologiques ; développement de plans de zonage et de plans de construction ; arpentage ; services de laboratoire; préparations de rapports concernant l'impact environnemental; conseils en matière d'aménagement du territoire ; conseils concernant des logiciels géodésiques.</i> (Enregistrement Benelux 612606)</p>	<p>CI 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.</p>
<p>CI 42 Planification et conseils dans le domaine de la construction ; services de jardiniers paysagistes ; conseils dans les domaines de l'examen et de la décontamination du sol ; conseils concernant les systèmes internes de soin de l'environnement ; recherches et conseils écologiques ; conseils en traitement des déchets ; conception de plans de répartition en zones et de plans de structures ; arpentage ; services de laboratoire ; rapports concernant l'impact sur l'environnement ; conseils en utilisation du sol. (Enregistrement communautaire 692343)</p>	
<p><i>(N.B.: La langue originale de l'enregistrement Benelux est le néerlandais. La traduction en français de la liste des services a été ajoutée pour augmenter la lisibilité de cette décision).</i></p>	

53. Les services « *développement de logiciels* » du défendeur sont identiques aux services « *développement de logiciels pour la gestion de biens immobilier* » en classe 42 de la marque Benelux de l'opposant. À cet égard, en application d'une jurisprudence constante, l'Office rappelle que des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque. En effet, c'est au demandeur de marque, et non à l'Office, qu'il incombe de limiter, le cas échéant, la demande d'enregistrement de marque à certains produits non couverts par la marque antérieure. L'Office n'a pas

l'obligation de procéder à une analyse de chacun des services faisant partie de chaque catégorie visée par la demande de marque, mais doit porter son examen sur la catégorie en question, en tant que telle (voir TUE, *Metabiomax*, T-281/13, 11 juin 2014).

54. Les services « *conception de logiciels* » du défendeur sont fortement similaires aux services « *développement de logiciels pour la gestion de biens immobilier* » en classe 42 de la marque Benelux de l'opposant. Pour qu'on puisse développer un logiciel, il faut d'abord qu'il soit créé. De plus la conception et le développement de logiciels sera souvent fait par les mêmes entreprises.

55. Les services « *conception et développement d'ordinateurs* » du défendeur sont similaires aux services « *développement de logiciels pour la gestion de biens immobilier* » en classe 42 de la marque Benelux de l'opposant. Les produits en cause, des ordinateurs et des logiciels, s'adressent souvent à un public identique, partagent généralement les mêmes canaux de distribution et entretiennent un certain rapport de complémentarité entre eux dans la mesure où il n'est pas possible d'exécuter un programme informatique ou un logiciel sans l'emploi d'un ordinateur. En outre, plusieurs entreprises parmi les plus grandes entreprises mondiales fabriquent à la fois des ordinateurs et des logiciels, en sorte que les produits en cause doivent être considérés comme étant similaires (voir TUE, *LIBRO*, T-418/07, 18 juin 2009). Vu ce rapport de complémentarité entre ces produits, les services de conception et de développement d'ordinateurs seront intrinsèquement liés et donc similaires au développement de logiciels (pour la gestion de biens immobiliers).

56. Les « *services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles* » du défendeur sont similaires aux services « *planification et conseils en matière de construction ; études et conseils écologiques ; arpentage ; rapports concernant l'impact sur l'environnement* » en classe 42 du droit invoqué de l'opposant (voir dans ce sens OBPI, *Envycom*, 2006855, 12 juillet 2013). Les services du défendeur ainsi que ceux de l'opposant concernent des travaux et activités intellectuelles visant à développer des connaissances nouvelles et à élaborer des produits nouveaux dans les domaines scientifiques, technologiques et industriels. Ces services sont rendus par des professionnels, qui font des évaluations, des estimations, des recherches et rapports dans des domaines scientifiques et technologiques. En outre, ils se dirigent au même public, des entreprises qui cherchent avoir des conseils ou recherches dans les domaines susmentionnés.

Conclusion

57. Les services du signe contesté sont identiques, similaires et même fortement similaires à ceux du droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

58. 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.

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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

60. 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. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd, déjà cité). Compte tenu des services désignés par le droit invoqué, le public pertinent comprendra aussi bien le consommateur moyen que le professionnel. Il ressort de la jurisprudence que, en présence de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le degré d'attention le moins élevé de ces deux groupes doit être pris en considération. Il en résulte que, en l'espèce, pour les services en cause qui peuvent s'adresser à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de prendre en considération le degré d'attention du consommateur faisant partie du grand public. D'autre part, il y a lieu de considérer que ce consommateur pertinent prendra sa décision d'achat de ces services, qui sont onéreux ou (qui) visent à satisfaire un besoin technique spécifique, (sur le fondement) à partir d'informations qu'il aura préalablement recueillies. Le degré d'attention du consommateur pertinent sera supérieur à la moyenne pour ces services (voir TUE, AAVA MOBILE, T-554/12, 27 mars 2014). L'Office conclut que le public pertinent Benelux sera le consommateur moyen faisant preuve d'un degré d'attention supérieure à la moyenne.

61. 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, déjà cité). Vu que la marque invoquée n'a pas de signification en relation avec les services revendiqués, elle dispose d'un caractère distinctif normal.

62. L'Office conclut qu'il y a un certain degré de ressemblance visuelle ainsi qu'une ressemblance phonétique entre les signes en conflit. Une comparaison conceptuelle des signes n'est pas en cause. Selon l'Office, le public concerné peut donc croire que les services revêtus des signes susmentionnés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

S'agissant de l'usage des marques dans la pratique, rapporté par le défendeur (voir point 23 et 27), 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 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 CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

63. Le fait que l'opposant aurait toléré le dépôt d'un signe correspondant, « ARKADIA » en France pendant quelques années, comme fait valoir le défendeur (voir point 23) n'a pas d'importance dans cette procédure. L'existence d'une autre marque antérieure à la marque invoquée, n'est pas un argument pertinent pour l'appréciation de la présente opposition. En effet, aussi longtemps que le droit invoqué est effectivement protégés, l'existence d'un enregistrement ou d'un usage antérieur à ces derniers n'est pas pertinente dans le cadre d'une opposition formée à l'encontre d'une demande de marque. En effet, seules peut être pris en considération le droit invoqué et la marque demandée (voir TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 ; TUE, Enzo Fusco, T-185/03, 1 mars 2005 ; TUE, Ruffles, T-269/02, 21 avril 2005 ; TUE, YoKaNa, T-103/06, 13 avril 2010).

C. Conclusion

64. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes en conflit.

IV. CONSÉQUENCE

65. L'opposition portant le numéro 2009275 est justifiée.

66. Le dépôt Benelux numéro 1275360 n'est pas enregistré.

67. 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 et la règle 1.32, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

68. La Haye, le 1 mai 2015

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Hennie Vink - Kingma