



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2011439

du 28 novembre 2017

Opposant : **PAKi Logistics GmbH**

Thüngenfeld 1
58256 Ennepetal
Allemagne

Mandataire : **CABINET BEDE S.A.**

Boulevard General Wahis 15
1030 Bruxelles
Belgique

Droit invoqué :

PAKi

(marque de l'union européenne 8815417)

contre

Défendeur :

Advimo NV

Zonnebloemlaan 3
1653 Beersel
Belgique

Mandataire :

CMS DeBacker Lawyers

Uitbreidingsstraat 2
2600 Anvers
Belgique

Signe contesté :

PAXI

(dépôt Benelux 1316556)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 7 septembre 2015, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 9, 38, 39 et 42, le dépôt Benelux de la marque verbale PAXI. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1316556 et a été publié le 8 octobre 2015. Au cours de la procédure, le défendeur a limité la liste de produits et services par radiation de la classe 39.

2. Le 4 décembre 2015, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque de l'union européenne 8815417 de la marque semi-figurative **PAKI**, introduite le 18 janvier 2010 et enregistrée le 5 juillet 2010 pour des produits et services en classes 6, 20, 37 et 39.

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

4. L'opposition était initialement dirigée contre tous les produits et services du signe contesté, mais lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant les limite à une partie des produits en classe 9 et une partie des services en classe 42 du signe 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 et les parties en ont été informées par courrier en date du 8 décembre 2015. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage. La procédure avait été suspendue pendant la durée de la procédure de refus pour motifs absolus. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 17 janvier 2017.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « 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

9. Dans ses arguments, l'opposant limite les produits et services contre lesquels l'opposition se dirige à une partie des produits en classe 9 et une partie des services en classe 42. Dans la mesure où ces produits et services concernent tout spécifiquement le transport, ils doivent être considérés comme complémentaires (ou concurrents) et similaires aux services en classe 39 du droit invoqué. En effet, il n'est pas rare que des sociétés offrant des services, notamment dans le transport en général, procurent également des appareils ou des logiciels (comme par exemple le « Track & Trace ») ou d'autres services relatifs à ce domaine.

10. Selon l'opposant, il en est de même pour les produits *logiciels pour ordinateurs* du signe contesté qui peuvent aussi être considérés comme complémentaires (ou concurrents) et similaires aux services des classes 37 et 39 du droit invoqué, dans la mesure où, sans autre précision, ils peuvent concerner des services de réparation ou de transport en général.

11. Selon l'opposant, l'élément figuratif du droit invoqué consiste uniquement en un caractère stylisé des lettres en très gras et noir, et dont le point de la lettre « i » consiste en un carré de couleur plus claire, légèrement décalé sur la droite. Il est sans conteste que l'élément verbal domine et prend la place centrale dans cette marque semi-figurative.

12. D'un point de vue visuel, les signes comptent un nombre identique de lettres et ont donc une longueur identique. Si l'on considère les marques dans leur ensemble, la seule différence se situe dans les lettres K et X, placées au centre des mots. Selon l'opposant, cette différence reste sans influence déterminante sur l'impression globale des signes et il en conclut que les signes présentent des ressemblance visuelles indéniables.

13. Phonétiquement, la prononciation des signes est très proche dans la mesure où ils ont un rythme et une intonation identiques, guidés par le nombre de deux syllabes. La prononciation de la première syllabe est identique et celle de la seconde est quasi-identique, la seule différence étant le son [s] du signe contesté. Toutefois, cette seule différence pourrait passer complètement inaperçue, la sonorité d'attaque de la seconde syllabe étant [k], identique à celle de la seconde syllabe du droit invoqué. Selon l'opposant il existe donc une similitude sur le plan phonétique.

14. L'opposant estime que les signes n'ont aucune signification vis-à-vis les produits et services concernés et une comparaison conceptuelle n'est dès lors pas pertinente.

15. À la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage du droit invoqué.

16. L'opposant conclut qu'il existe un réel risque de confusion dans l'esprit du public et il demande à l'Office de reconnaître l'opposition fondée, de refuser l'enregistrement du signe contesté pour les produits et services contre lesquels l'opposition était dirigée et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

17. Le défendeur a d'abord demandé des preuves d'usage du droit invoqué.

18. Suite à la limitation des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, le défendeur estime que l'opposant doit dès lors apporter la preuve suffisante d'un usage sérieux du droit invoqué pour les produits *logiciels pour des services de transport*. Le défendeur fait valoir que les preuves fournies par l'opposant ne satisfont pas, puisqu'ils ne se rapportent pas auxdits produits. D'ailleurs, certaines pièces, comme des extraits de site internet et des brochures, ne sont pas aptes à prouver l'usage réel d'une marque. De plus, certaines pièces ne sont pas datées et finalement, l'opposant ne réussit pas à prouver l'usage dans le territoire Benelux.

19. Le défendeur fait remarquer qu'il y a plusieurs différences visuelles et phonétiques entre les signes. Le droit invoqué est une marque figurative, dont l'élément verbal monosyllabique se termine par une consonne (le K), tandis que le signe contesté est une marque purement verbale, composée de deux syllabes, dont la dernière se termine par la voyelle I. Conceptuellement, l'élément verbal du droit invoqué fait clairement référence aux termes « packaging », « packages » ou « packing », tandis que l'élément figuratif fait référence aux formes d'une palette (les poutres en bois la constituant). En revanche, le signe contesté fait référence à un taxi de colis, évoquant donc un service (de transport) et non pas un produit.

20. Le défendeur signale que les produits et services concernés ne sont aucunement identiques ni similaires ou complémentaires. Dans ce contexte, il fait remarquer que la complémentarité entre des produits et/ou services ne peut pas être confondue avec l'utilisation simplement combinée de ces derniers, soit par choix, soit par commodité. Le défendeur estime que, dans ces cas-là, la similitude ne peut être établie en fonction de la complémentarité.

21. En conclusion, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et de condamner l'opposant aux dépens.

III. DÉCISION

A. Risque de confusion

22. 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.

23. 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 ».

24. 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 Etats 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 produits et services

25. 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).

26. Lors de la comparaison des produits et services sur lesquels l'opposition est basée à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 6 Cageots; boîtes; palettes de transport	

métalliques.	
	<p>Class 9 Computer software for coordinating transportation services, namely, software for the automated scheduling and dispatch of motorized vehicles; Computer software.</p> <p><i>Classe 9 Logiciels pour la coordination des services de transport, notamment logiciels pour la planification et l'expédition automatisées des véhicules motorisés; Logiciels pour ordinateurs.</i></p>
Classe 20 Mannes; boîtes; palettes de transport, tous les produits précités en particulier en bois ou plastiques, non métalliques.	
Classe 37 Services de réparation, à savoir services de réparation de palettes et de caisses à claire-voie.	
Classe 39 Transport dans le domaine des palettes et caisses à claire-voie; services de transport et de logistique pour palettes et caisses à claire-voie; location, courtage et échange de palettes et caisses à claire-voie; localisations de palettes et caisses à claire-voie; suivi d'expédition de biens se trouvant sur des supports de transport.	
	<p>Class 42 Providing temporary use of online non-downloadable software for providing transportation services, bookings for transportation services and for dispatching motorized vehicles to customers.</p> <p><i>Classe 42 Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la fourniture de services de transport, réservations pour les services de transport et pour répartir les véhicules motorisés aux clients.</i></p>
	<p><i>P.S. La langue originale de la liste des produits et services de ce dépôt est l'anglais. La traduction française a été rajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.</i></p>

Classe 9

28. Les produits du signe contesté dans cette classe sont différents de ceux en classes 6 et 20 du droit invoqué, de par leur nature, leur destination, leur méthode d'usage, les utilisateurs et les canaux de distribution. Ces produits sont ni complémentaires, ni concurrents. De plus, ces produits sont fabriqués par des entreprises différentes, de sorte que le consommateur ne pensera pas facilement qu'ils ont une origine commune. L'opposant n'a d'ailleurs pas révélé, ni étayé la thèse que ces produits seraient similaires.

29. Les produits du signe contesté en cette classe ne sont pas non plus similaires aux services en classe 37 et 39 du droit invoqué.

30. En général les produits et services ont une nature différente. Néanmoins, il peut exister une complémentarité entre des produits et services. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux pour lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, TUE, arrêts Sissi Rossi, T-169/03, 1er mars 2005 ; Pam Pluvial, T-364/05, 22 mars 2007 ; Pirañam, T-443/05, 11 juillet 2007 et The O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008).

31. En l'espèce, Il n'est pas question d'une telle complémentarité entre les produits du signe contesté et les services en classe 37 du droit invoqué. Il est vrai, comme le signale l'opposant (voir point 9), que *les logiciels pour ordinateurs* (sans autre précision) peuvent être utilisés pour accomplir les services, mais il ne sont certainement pas indispensables pour ce but. Les logiciels peuvent d'ailleurs être utiles pour une variété innombrable de services et les juger complémentaires à tous ces services mènerait sans doute trop loin.

32. Même dans la mesure où les logiciels du signe contesté concernent spécifiquement le transport, il n'est pas question d'une complémentarité entre eux et les services en classe 39 du droit invoqué. Premièrement, ces produits ne sont toujours pas indispensables pour les services, ces derniers pouvant bien être fournis sans lesdits logiciels. Deuxièmement, les logiciels comme par exemple « Track & Trace » utilisés par les transporteurs ne sont pas fournis par eux-mêmes et le consommateur ne pensera pas que ces produits et services ont une origine commune. Troisièmement, lesdits logiciels sont utilisés par les transporteurs pour leur propre besoin et ne sont pas livrés aux consommateurs, en d'autres mots ils ne sont pas adressés au même public (voir en ce sens, TUE, easyHotel, T-316/07, 22 janvier 2009).

33. En ce qui concerne le rapport de concurrence entre les produits et services, prétendu par l'opposant (voir points 9 et 10), il y a lieu de rappeler que, afin de pouvoir considérer ces produits et services comme étant concurrents, il faut qu'ils revêtent un rapport de substituabilité entre eux. Or, en l'espèce, les produits visés par le signe contesté et les services du droit invoqué ne sont évidemment pas substituables, ce qui s'ensuit de leur nature et destination différentes.

Classe 42

34. Les services du signe contesté en cette classe concernent la mise à disposition de logiciels spécialisés. Ces services sont différents des produits et services du droit invoqué de par leur nature, leur destination, la méthode d'utilisation et leur provenance. En outre, ces services ne sont pas complémentaires à ni concurrents avec les produits et services du droit invoqué, pour les raisons exposées ci-dessus en points 32 à 34.

Conclusion

35. Les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée ne sont pas similaires aux produits et services du droit invoqué. Pour cette raison, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de confusion ni les preuves d'usage. En effet, ce risque est exclu si les produits et services concernés ne sont pas du moins similaires.

Comparaison des signes

36. Étant donné que l'Office conclut à l'absence de similarité entre les produits et services, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des signes. En effet, il ne peut être question d'un risque de confusion si les produits et/ou services ne sont pas similaires (voir article 2, paragraphe 3, sous b CBPI).

B. Conclusion

37. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de similarité entre les produits et services, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des signes, ni apprécié les preuves d'usage. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similarité des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit, là, de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

IV. CONSÉQUENCE

38. L'opposition numéro 2011439 n'est pas justifiée.

39. Le dépôt Benelux 1316556 est enregistré pour tous les produits et services indiqués dans la demande.

40. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.32 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 28 novembre 2017

Willy Neys,
rapporteur

Tineke van Hoey

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif : Etienne Colsoul