

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2011851

du 27 avril 2018

Opposant : **Nook Digital, LLC**
76 Ninth Avenue, 9th floor
New York, New York 10011
Etats-Unis

Mandataire : **ARNOLD & SIEDSMA**
Meir 24 Bus 17
2000 Antwerpen
Belgique

Marque invoquée 1 : **Marque de l'Union européenne 10481761**

NOOK

Marque invoquée 2 : **Marque de l'Union européenne 10921922**

NOOK SIMPLE TOUCH

Marque invoquée 3 : **Marque de l'Union européenne 11247095**

NOOK MEDIA

Marque invoquée 4 : **Marque de l'Union européenne 12808614**

NOOK PRESS

contre

Défendeur : **Climac SPRL**
Rue des Champs 7
7190 Marche-Lez-Ecaussinnes
Belgique

Marque contestée : Dépôt Benelux 1326682



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 12 février 2016, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque complexe



pour distinguer des produits en classes 16, 18, 20 et 28. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1326682 et a été publié le 29 février 2016.

2. Le 8 avril 2016, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes

- Marque de l'Union européenne 10481761, déposée le 9 décembre 2011 et enregistrée le 2 juillet 2012 pour des produits et services en classes 9, 11, 35, 36, 38, 41 et 42 de la marque verbale NOOK ;
- Marque de l'Union européenne 10921922, déposée le 30 mai 2012 et enregistrée le 26 octobre 2012 pour des produits en classes 9 et 16 de la marque verbale NOOK SIMPLE TOUCH ;
- Marque de l'Union européenne 11247095, déposée le 8 octobre 2012 et enregistrée le 15 mai 2013 pour des produits et services en classes 9, 11, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 de la marque verbale NOOK MEDIA ;
- Marque de l'Union européenne 12808614, déposée le 22 avril 2014 et enregistrée le 17 septembre 2014 pour des services en classes 35, 41 et 42 de la marque verbale NOOK PRESS.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est 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 a de la Convention Benelux de la 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 la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 13 avril 2016. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. 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 d'opposition a été clôturée le 4 novembre 2016.

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 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

9. En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes, l'opposant fait remarquer que l'élément dominant des droits invoqués est le mot NOOK. Ce mot est également repris dans le signe contesté. Le premier mot des droits invoqués et du signe contesté est identique. De plus, le signe contesté est constitué d'une répétition de la marque de l'opposant. Pour ces raisons, l'opposant est d'avis que les signes se ressemblent fortement.

10. Phonétiquement, les signes se ressemblent fortement puisque la marque de l'opposant et le premier mot du signe contesté sont identiques. Les signes se prononcent donc de façon identique. L'opposant fait observer que le deuxième mot du signe contesté est une répétition du premier renforçant donc la ressemblance phonétique.

11. Conceptuellement, les signes n'ont pas de signification, selon l'opposant. Quant aux marques invoquées NOOK SIMPLE TOUCH, NOOK DIGITAL, NOOK MEDIA et NOOK PRESS, l'opposant estime que le public pertinent en reconnaîtra la deuxième partie mais n'y percevra que des caractéristiques du produit ou service concerné. Pourtant, l'élément NOOK n'ayant pas de signification, la totalité des marques sera dépourvue de signification. Une comparaison conceptuelle des signes n'est donc pas pertinente.

12. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant constate que les produits du défendeur sont similaires aux services de l'opposant en classe 35. Ces produits et services concernés sont complémentaires vu qu'il existe un lien étroit entre eux.

13. L'opposant considère que les marques invoquées ont un caractère distinctif fort vu que le terme NOOK n'est pas descriptif pour les produits et services concernés. Il est clair pour lui qu'il a enregistré une série de marques consistant en l'élément distinctif NOOK, suivi d'un autre mot désignant le type de produit ou l'assortiment. Il est donc probable que le consommateur moyen, en voyant le signe contesté, fera immédiatement le lien avec les produits et services de l'opposant en pensant que le signe contesté est une extension de l'assortiment de l'opposant.

14. Tenant compte de la ressemblance entre les signes et la similarité entre les produits et services, le public pourra croire que les produits du défendeur proviennent de la même entreprise ou une entreprise liée économiquement à l'opposant. L'opposant demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté et de juger que les frais sont à charge du défendeur.

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur fait remarquer que les marques de l'opposant sont des marques verbales. Le signe contesté est une marque figurative dont la couleur orange, qui tranche sur le vert, est dominante. Si le consommateur a quelque souvenir du signe après l'avoir aperçu, ce sera à l'évidence l'image des deux cercles oranges reliés entre eux. Vu ce qui précède, les images d'ensemble des signes n'ont visuellement aucune ressemblance.

16. De plus, les signes concernés sont phonétiquement différents. Le droit invoqué NOOK est composé d'un mot de quatre lettres. Le signe contesté est composé de deux mots de huit lettres. En ce qui concerne les autres droit invoqués, chaque mot qui suit le premier précise le domaine d'activité concerné : numérique, médiatique ou la presse. Aucune confusion n'est donc possible entre les produits du défendeur, qui sont des accessoires de mode, et ceux de l'opposant.

17. Conceptuellement, la signification du mot NOOK est 'enjoy, be enjoyable, have a good time, be funny'. Le signe contesté signifie 'very fun' (très comique) en Thaïlandais, d'après le défendeur. Il explique que c'est l'argot qu'utilisent les enfants pour exprimer les moments « chouettes et marrants ». C'est le concept même de cette marque. Le défendeur considère que le signe a été déposé comme marque en Thaïlande. Les collections du défendeur sont dessinées en Belgique par le défendeur et fabriquées en Thaïlande chez le titulaire de la marque.

18. Le défendeur conclut que les signes ne sont ni visuellement, ni phonétiquement, ni conceptuellement ressemblants.

19. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur fait remarquer que la seule classe similaire est la classe 16. Il est évident, selon lui, que l'opposant ne fait pas le commerce de carnets, mais qu'il fournit le mode d'emploi nécessaire au consommateur pour utiliser ses produits et services électroniques et numériques. En ce qui concerne les autres classes pour lesquelles le défendeur désire déposer, le défendeur se réfère à un catalogue représentatif de ses produits. Il n'y a aucune possibilité qu'un consommateur puisse trouver une quelconque similarité et/ou complémentarité avec les produits et services de l'opposant. Le public n'est pas non plus le même. Les produits du défendeur ne sont aucunement liés ni au divertissement, ni aux jeux. Le défendeur souligne n'avoir aucune activité dans le domaine technique ou informatique. De plus, les classes 28 du défendeur et 11 de l'opposant sont justement différentes.

20. Il suit de ce qui précède qu'il n'existe pas de ressemblance entre les marques et le signe contesté. En toute hypothèse, la ressemblance éventuelle n'est pas de nature à créer un quelconque risque de confusion. En outre, les produits couverts ne sont ni identiques, ni similaires, ni complémentaires. L'opposition doit donc être rejetée, selon le défendeur.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

21. 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.

22. 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* ».

23. 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227- 1, 27 février 2006).

Comparaison des produits et services

24. 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).

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

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 9 Publications électroniques téléchargeables sous la forme de livres romanesques et non romanesques, livres pour enfants, Magazines, Telles que journaux, Revues, Périodiques, Manuels et guides sur une variété de thèmes ; Appareils électroniques portables, à savoir,	

<p>lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portables, ordinateurs mobiles et tablettes électroniques pour la lecture, l'affichage, la réception, l'achat, le partage, le prêt, l'accès à et le stockage de publications électroniques téléchargeables, à savoir, livres, livres électroniques, magazines, journaux, textes, images, contenu d'un site numérique en ligne et contenu multimédia numérique, à savoir, contenu audionumérique, musique, contenu vidéo numérique et jeux et applications informatiques, vidéo et informatiques mobiles, tous par le biais d'un accès à l'internet câblé et sans fil, leurs accessoires et manuels d'instruction, vendus sous forme d'ensemble ; Logiciels pour l'affichage, la réception, la lecture, l'achat, l'accès à et le stockage de publications électroniques téléchargeables, la synchronisation de publications électroniques par le biais d'appareils électroniques portables, le prêt et le partage de publications électroniques avec des tiers et l'échantillonnage de publications électroniques ; Logiciels téléchargeables pour l'affichage, la réception, la lecture et le stockage de publications électroniques téléchargeables et la synchronisation de publications électroniques par le biais d'appareils électroniques portables, à savoir, de lecteurs de livres électroniques, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs mobiles et de tablettes électroniques, le prêt et le partage de publications électroniques avec des tiers et l'échantillonnage de publications électroniques ; Logiciels destinés à la lecture, à l'affichage, à l'achat, au partage, au prêt et à l'accès à des publications électroniques et à du contenu multimédia numérique proposant des livres, Telles que journaux, Magazines, Périodiques, Images numériques, Sites web, et musique, Jeux et autres divertissements numériques, et manuels d'instruction, Tous vendus sous forme d'ensemble ; Logiciels téléchargeables destinés à la lecture, à l'affichage, à l'achat, au partage, au prêt et à l'accès à des publications électroniques et à du contenu multimédia numérique proposant des livres, Telles que</p>	
---	--

<p>journaux, Magazines, Images numériques, Sites web, et musique, Jeux et autres divertissements numériques, et manuels d'instruction, Tous vendus sous forme d'ensemble ; Livres audio sous la forme d'ouvrages romanesques et non romanesques traitant d'une variété de sujets; Fichiers MP3 (téléchargeables), Enregistrements MP3, Tableaux de discussion en ligne, Webémissions, Webinaires et balados proposant de la musique, livres audio traitant d'une variété de sujets et émissions d'actualité ; Fichiers MP3 (téléchargeables), Enregistrements MP3, Tableaux de discussion en ligne, Webémissions, Webinaires et balados proposant de la musique, livres audio traitant d'une variété de sujets et émissions d'actualité ; Housses et étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques portables et appareils électroniques et numériques, portables et portatifs, À savoir, Lecteurs de livres électroniques, Ordinateurs portables, Ordinateurs mobiles et Tablettes PC ; Housses et étuis de protection en cuir pour lecteurs de livres électroniques portables et appareils électroniques et numériques, portables et portatifs, À savoir, Lecteurs de livres électroniques, Ordinateurs portables, Ordinateurs mobiles et Tablettes PC ; Manchons et peaux de protection en silicone, tissu et matières plastiques pour lecteurs de livres électroniques portables et appareils électroniques et numériques, portables et portatifs, À savoir, Lecteurs de livres électroniques, Ordinateurs portables, Ordinateurs mobiles et Tablettes PC ; Etuis de transport, Poignées, Étuis et supports de protection équipés de connexions d'alimentation électrique, Adaptateurs, Haut-parleurs et Chargeurs de batteries, spécialement conçus pour être utilisés avec des dispositifs électroniques numériques portables ; Piles et batteries, Batteries et piles rechargeables, chargeurs pour batteries et piles ; Alimentations électriques et chargeurs pour appareils électroniques portables ; Alimentations électriques et chargeurs pour appareils électroniques portables destinés aux véhicules ;</p>	
---	--

Housses transparentes de protection spécialement conçues pour dispositifs électroniques personnels ; Câbles USB ; Musique téléchargeable et Ordinateurs électroniques et Jeux vidéo et Applications internet et Appareils radio ; Logiciels et applications informatiques téléchargeables pour la lecture, l'achat, le stockage et le partage de livres et de contenu numérique, y compris liés aux affaires, à l'éducation, au divertissement, aux finances, aux jeux, à la santé et à la condition physique, au mode de vie, à la médecine, à la musique, à la navigation, à l'actualité, à la photographie, à la productivité, aux références, au réseautage social, aux sports, aux voyages, aux programmes utilitaires informatiques, aux services publics et à la météorologie.

(Marque de l'Union européenne 10481761)

Cl 9 Appareils électroniques portables pour la lecture, l'affichage, la réception, l'achat, le partage, le prêt, l'accès et le stockage de publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livres électroniques, magazines, journaux, textes, images, contenu numérique d'un site web et contenu numérique proposant de la musique via un accès avec ou sans fil à l'internet, leurs accessoires ; Logiciels pour l'affichage, la réception, la lecture, l'achat et l'accès à des publications électroniques téléchargeables, la synchronisation de publications électroniques avec des appareils électroniques portables, le prêt et le partage de publications électroniques avec des tiers et l'échantillonnage de publications électroniques ; Logiciels téléchargeables pour l'affichage, la réception et la lecture de publications électroniques téléchargeables, la synchronisation de publications électroniques avec des appareils électroniques portables, le prêt et le partage de publications électroniques avec des tiers et l'échantillonnage de publications électroniques ; Logiciels pour la lecture, l'affichage, l'achat, le partage, le prêt et l'accès à des de publications électroniques et des supports numériques

proposant des livres, des journaux, des magazines, des périodiques, des images numériques, des sites web, de la musique, des jeux et d'autres divertissements numériques ; Logiciels téléchargeables pour la lecture, l'affichage, l'achat, le partage, le prêt et l'accès à des de publications électroniques et des supports numériques proposant des livres, des journaux, des magazines, des images numériques, des sites web, de la musique, des jeux et d'autres divertissements numériques ; Publications électroniques téléchargeables sous forme de livres romanesques et non romanesques, Magazines, Telles que journaux, Revues, Périodiques, Manuels et guides sur une variété de thèmes; Livres audio sous la forme d'ouvrages romanesques et non romanesques traitant d'une variété de sujets ; Fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, tableaux de discussion en ligne, émissions sur le web, webinaires et balados proposant de la musique, des livres audio sur une variété de thèmes et des émissions d'actualité.

(Marque de l'Union européenne 10921922)

Cl 9 Publications électroniques téléchargeables sous la forme de livres romanesques et non romanesques, livres pour enfants, magazines, journaux, revues, périodiques, manuels et guides sur une variété de thèmes ; Appareils électroniques portables, à savoir lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portables, ordinateurs mobiles et tablettes électroniques pour lecture, affichage, réception, achat, partage, prêt, accès et stockage de publications électroniques téléchargeables, contenu numérique de sites web et contenu multimédia numérique, à savoir livres, livres électroniques, magazines, journaux, textes, images, contenu audio numérique, musique, contenu vidéo numérique et informatique, jeux et applications informatiques vidéo et mobiles, tous par le biais d'un accès à l'internet câblé et sans fil, leurs accessoires ; Logiciels pour l'affichage, la réception, la lecture, l'achat, l'accès à et le

<p>stockage de publications électroniques téléchargeables, la synchronisation de publications électroniques par le biais d'appareils électroniques portables, le prêt et le partage de publications électroniques avec des tiers et l'échantillonnage de publications électroniques; Logiciels téléchargeables pour l'affichage, la réception, la lecture et le stockage de publications électroniques téléchargeables et la synchronisation de publications électroniques par le biais d'appareils électroniques portables, à savoir, de lecteurs de livres électroniques, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs mobiles et de tablettes électroniques, le prêt et le partage de publications électroniques avec des tiers et l'échantillonnage de publications électroniques ; Logiciels pour la lecture, l'affichage, l'achat, le partage, le prêt et l'accès à des de publications électroniques et des supports numériques proposant des livres, des journaux, des magazines, des périodiques, des images numériques, des sites web, de la musique, des jeux et d'autres divertissements numériques ; Logiciels téléchargeables pour la lecture, l'affichage, l'achat, le partage, le prêt et l'accès à des de publications électroniques et des supports numériques proposant des livres, des journaux, des magazines, des images numériques, des sites web, de la musique, des jeux et d'autres divertissements numériques ; Publications électroniques téléchargeables sous forme de livres de fiction et d'information, magazines, journaux, revues, périodiques, manuels et guides sur une variété de thèmes, à savoir romans graphiques, horreur, mystère et crime, poésie, romance, science fiction et fantaisie, thrillers et westerns, afro-américains, antiquités et objets de collection, art, architecture et photographie, bibles et études bibliques, biographies, affaires commerciales, Christianisme, livres informatiques et technologies, livres de cuisine, aliments et vins, artisanat et hobbies, éducation et enseignement, ingénierie, divertissement, langues étrangères, jeux, gays et lesbiennes, livres de santé, régime et remise en forme,</p>	
--	--

<p>histoire, maison et jardin, humour, Judaïsme et œuvres judaïques, droit, domaine médical et médecine, new age et spiritualité, parentalité et famille, animaux de compagnie, philosophie, politique et actualités, psychologie et psychothérapie, référence, religion, sciences et nature, amélioration personnelle, sexe et relations, sciences sociales, sports et aventure, guides d'études et préparation de tests, voyages, crimes réels, mariages et études de femmes ; Livres audio sous forme d'ouvrages de fiction et d'information sur une variété de thèmes, à savoir romans graphiques, horreur, mystère et crime, poésie, romance, science fiction et fantaisie, thrillers et westerns, afro-américains, antiquités et objets de collection, art, architecture et photographie, bibles et études bibliques, biographies, affaires commerciales, Christianisme, livres informatiques et technologies, livres de cuisine, aliments et vins, artisanat et hobbies, éducation et enseignement, ingénierie, divertissement, langues étrangères, jeux, gays et lesbiennes, livres de santé, régime et remise en forme, histoire, maison et jardin, humour, Judaïsme et œuvres judaïques, droit, domaine médical et médecine, new age et spiritualité, parentalité et famille, animaux de compagnie, philosophie, politique et actualités, psychologie et psychothérapie, référence, religion, sciences et nature, amélioration personnelle, sexe et relations, sciences sociales, sports et aventure, guides d'études et préparation de tests, voyages, crimes réels, mariages et études de femmes ; Fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3, tableaux de discussion en ligne, émissions sur le web, webinaires et balados proposant de la musique, des livres audio sur une variété de thèmes et des émissions d'actualité ; Housses et étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques portables et appareils électroniques et numériques, portables et portatifs, À savoir, Lecteurs de livres électroniques, Ordinateurs portables, Ordinateurs mobiles et Tablettes PC ; Housses et étuis de protection en cuir pour</p>	
---	--

lecteurs de livres électroniques portables et appareils électroniques et numériques, portables et portatifs, À savoir, Lecteurs de livres électroniques, Ordinateurs portables, Ordinateurs mobiles et Tablettes PC ; Manchons et peaux de protection en silicone, tissu et matières plastiques pour lecteurs de livres électroniques portables et appareils électroniques et numériques, portables et portatifs, À savoir, Lecteurs de livres électroniques, Ordinateurs portables, Ordinateurs mobiles et Tablettes PC ; Etais de transport, Poignées, Étuis et supports de protection équipés de connexions d'alimentation électrique, Adaptateurs, Haut-parleurs et Chargeurs de batteries, Spécialement conçus pour être utilisés avec des dispositifs électroniques numériques portables ; Batteries, piles, Batteries et piles rechargeables, chargeurs pour batteries et piles ; Alimentations électriques et chargeurs pour appareils électroniques portables ; Alimentations électriques et chargeurs pour appareils électroniques portables destinés aux véhicules ; Housses transparentes de protection spécialement conçues pour dispositifs électroniques personnels ; Câbles USB ; Musique, jeux électroniques, informatiques et vidéo et applications de jeux informatiques téléchargeables, tous par le biais de l'internet et de dispositifs sans fil ; Logiciels et applications informatiques téléchargeables pour lecture, achat, stockage et partage de livres et de contenu numérique sous forme d'images numériques, fichiers audio numériques, vidéos numériques et articles numériques en matière de commerce, éducation, divertissement, finances, jeux, santé et remise en forme, mode de vie, médecine, musique, navigation GPS, actualité, photographie, productivité commerciale, productivité personnelle, à savoir entraide et amélioration personnelle, références, réseautage social, sports, voyages, programmes utilitaires informatiques pour réalisation de travaux de maintenance informatique et météorologie ; Équipements audio portables, à savoir casques stéréo, écouteurs stéréo, bouchons d'oreilles

<p>écouteurs, écouteurs et bouchons d'oreilles de rechange, ensembles casques et microphones stéréo, casques et casques mains libres, casques stéréo proposant une technologie de réseau sans fil, écouteurs, câbles et adaptateurs de connecteurs audio et électriques et leurs accessoires et pièces de rechange ; Équipements audio, à savoir haut-parleurs audio, haut-parleurs audio stéréo, haut-parleurs sans fil et haut-parleurs proposant une technologie de réseau sans fil, haut-parleurs et stations d'accueil audio et haut-parleurs et stations d'accueil audio sans fil pour appareils électroniques portables, à savoir lecteurs de livres électroniques, ordinateurs, tablettes électroniques, appareils informatiques mobiles portables, téléphones intelligents et appareils portables, câbles et adaptateurs de connecteurs audio et électriques et leurs accessoires ; Programmes informatiques d'exploitation, systèmes d'exploitation et micrologiciels destinés à être utilisés avec des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs, des tablettes électroniques, des appareils informatiques mobiles et portables, des téléphones intelligents et des appareils portables ; Appareils électroniques et informatiques, à savoir écrans tactiles et visuels électroniques et informatiques, tableaux, panneaux, écrans électro-optiques, tableaux, panneaux et écrans à plasma, panneaux et écrans AMOLED, écrans à cristaux liquides (LCD) ; Écrans à LED pour appareils portables, lecteurs de livres électroniques, tablettes électroniques et appareils électroniques informatiques ; Logiciels et applications informatiques téléchargeables pour affichage, réception, enregistrement de messages, histoires et notes, lecture, oration, achat, accès et stockage de publications électroniques téléchargeables. (Marque de l'Union européenne 11247095)</p>	
<p>Cl 11 Lampes de lecture ; Lampes miniatures et housses combinées pour appareils électroniques portables. (Marque de l'Union européenne 10481761 ; Marque de l'Union européenne 11247095)</p>	

<p>Cl 16 Manuels d'instruction ; Manuels d'instruction vendus sous forme d'ensemble. (Marque de l'Union européenne 10921922 ; Marque de l'Union européenne 11247095)</p>	<p>Cl 16 Carnets</p>
	<p>Cl 18 Sacs</p>
	<p>Cl 20 Coffres [meubles]</p>
	<p>Cl 28 Jouets</p>
<p>Cl 35 Services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne de publications électroniques téléchargeables, À savoir, Livres, Livres électroniques, Revues, Articles, Histoires, Journaux, Inscription, Images, Contenu de site web numérique et supports numériques sous forme de livres, Livres électroniques, Revues, Articles, Histoires, Journaux, Inscription, Images, Applications, musique et films cinématographiques sur ordinateur mobile, tablette électronique et lecteur électronique par le biais d'un accès à l'internet câblé et sans fil; Services d'un magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne proposant des lecteurs de livres électroniques portables, des ordinateurs mobiles et des tablettes électroniques ainsi que des accessoires pour lecteurs de livres électroniques portables, ordinateurs mobiles et tablettes électroniques, à savoir, des étuis de transport, des étuis de transport en cuir, des manchons et peaux en silicone, tissu et matières plastiques pour lecteurs de livres électroniques, des batteries rechargeables, des lampes miniatures, des films de protection et des lampes miniatures et housses combinées; Fourniture aux utilisateurs d'un site en ligne contenant des recommandations spécifiques sur des produits de consommation et des services spécifiques validés par les préférences saisies et le réseau social de l'utilisateur; Fourniture aux utilisateurs d'un site en ligne contenant des recommandations personnalisées exclusives sur des livres, des livres électroniques, des auteurs, le contenu de livres, des genres littéraires, de la</p>	

musique et du divertissement multimédia numérique; Promotion des produits et services de tiers en fournissant un site en ligne contenant des ristournes, des coupons, des rabais, des bons et des offres spéciales sur des livres, des magazines, des journaux, des appareils et applications pour ordinateur mobile, tablette électronique et lecteur électronique, de la musique, des vidéos et des publications électroniques, à savoir, des livres, magazines et journaux électroniques; Fourniture aux consommateurs d'informations sur des lecteurs de livres électroniques, des livres, des auteurs et des publications électroniques par le biais d'un site en ligne ; Fourniture aux consommateurs d'informations et d'actualités sur les parutions de nouveaux livres et livres électroniques, applications et fonctions pour lecteurs de livres électroniques portables.

(Marque de l'Union européenne 10481761)

Cl 35 Services de magasins de vente au détail et vente au détail en ligne de livres électroniques, magazines, articles de magazines, articles de journaux, livres d'histoires électroniques, journaux et contenu numérique téléchargeable de sites web sous forme de livres téléchargeables, livres électroniques, magazines, articles, histoires, journaux, livres de textes, images, applications pour ordinateurs portables, tablettes électroniques et lecteurs électroniques, musique et films par le biais d'un accès câblé ou non à l'internet ; Services de magasins de vente au détail et vente au détail en ligne de lecteurs de livres électroniques portables et accessoires pour lecteurs de livres électroniques portables, à savoir étuis de transport, étuis de transport en cuir, gaines et housses en silicone, tissu et plastique pour lecteurs de livres électroniques, batteries rechargeables, liseuses, films de protection et ensembles de liseuses et housses ; Promotion de produits et services de tiers par la fourniture d'un site web en ligne contenant des offres spéciales sur des livres, magazines, journaux, appareils et applications pour

<p>ordinateurs portables, tablettes électroniques et lecteurs électroniques, musique, vidéos et publications électroniques, à savoir livres, magazines et journaux électroniques; Fourniture aux consommateurs d'informations (informations commerciales) sur des lecteurs de livres électroniques, livres, auteurs et publications électroniques par le biais d'un site web ; Fourniture aux consommateurs d'informations (informations commerciales) et actualités sur les parutions de nouveaux livres et livres électroniques, applications et fonctions pour lecteurs de livres électroniques portables ; Services à la clientèle, à savoir fourniture à la clientèle de services d'enquêtes sur les produits et services par kiosque interne, téléphone et courrier électronique ; Fourniture de services à la clientèle (informations commerciales) en matière de livres électroniques, magazines et journaux, musique téléchargeable, applications téléchargeables pour ordinateurs, lecteurs de livres électroniques portables, ordinateurs portables et tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques portables, ordinateurs portables, tablettes électroniques et accessoires pour lecteurs de livres électroniques portables, ordinateurs portables et tablettes électroniques, à savoir étuis de transport, étuis de transport en cuir, gaines et housses en silicone, tissu et plastique pour lecteurs de livres électroniques, batteries rechargeables, liseuses, films de protection et ensembles de liseuses et housses ; Fourniture aux utilisateurs d'un site en ligne contenant des recommandations spécifiques sur des produits de consommation et des services spécifiques validés par les préférences saisies et le réseau social de l'utilisateur ; Fourniture aux utilisateurs d'un site en ligne contenant des recommandations personnalisées exclusives sur des livres, des livres électroniques, des auteurs, le contenu de livres, des genres littéraires, de la musique et du divertissement multimédia numérique.</p> <p>(Marque de l'Union européenne 11247095)</p>	
---	--

<p>Cl 35 Promotion d'œuvres d'auteurs par la distribution de contenus imprimés et d'autres contenus promotionnels. (Marque de l'Union européenne 12808614)</p>	
<p>Cl 36 Émission de bons de valeur, À savoir bons et coupons de ristourne, rabais et offre spéciale, Coupons, Bons via un accès avec ou sans fil à l'internet. (Marque de l'Union européenne 10481761)</p> <p>Cl 36 Émission de coupons et bons pour ristournes, rabais et offres spéciales. (Marque de l'Union européenne 11247095)</p>	
<p>Cl 38 Fourniture en une seule étape d'un accès en ligne à des sites de réseautage social sur l'internet et fourniture de services de courrier électronique, À savoir, Accès à des comptes de courrier électronique. (Marque de l'Union européenne 10481761)</p> <p>Cl 38 Fourniture en une seule étape d'un accès en ligne à des sites de réseautage social sur l'internet et fourniture de services de courrier électronique, À savoir, Accès à des comptes de courrier électronique ; Fourniture d'infrastructures en ligne, à savoir bavardoirs, forums et tableaux d'informations électroniques pour interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs informatiques en matière de livres, auteurs, publications électroniques, lecteurs de livres électroniques portables, nouvelles, actualités et généralités ; Salons de discussion pour le réseautage social ; Forums de discussion virtuels établis par messagerie textuelle ; Services de transmission de contenu audio, vidéo et multimédia à la demande ; Diffusion audio en continu, Vidéo et Contenus multimédias ; Services de diffusion audio, vidéo et multimédia ; Transmission et Fourniture de contenu audio, Vidéo et Contenus multimédias ; Fourniture de forums en ligne où les utilisateurs peuvent publier des classements, commentaires et recommandations sur de la musique, des livres, des films et des spectacles de télévision et sur des événements et activités dans le domaine du</p>	

<p>divertissement et de l'éducation ; Services de portails web, à savoir fourniture de portails en ligne permettant aux utilisateurs de gérer à distance des lecteurs électroniques, dispositifs portables et informatiques, données, médias numériques, applications logicielles et publications électroniques, à savoir livres, livres électroniques, magazines, journaux, textes et images et fourniture de portails en ligne fournissant aux utilisateurs des recommandations spécifiques sur des produits de consommation et services validés par les préférences saisies et le réseau social de l'utilisateur et fourniture aux utilisateurs de recommandations exclusives personnalisées sur des livres, livres électroniques, auteurs, thèmes littéraires, genres littéraires, musique et divertissement multimédia numérique. (Marque de l'Union européenne 11247095)</p>	
<p>Cl 41 Publication électronique en ligne de livres, livres électroniques, magazines, journaux, textes et images sur une variété de sujets ; Fourniture de contenu de site web numérique et de supports numériques, À savoir, Audio numériques, Musique, Vidéo numérique et Ordinateurs, Jeux informatiques vidéo et mobiles, tous par le biais d'un accès à l'internet câblé et sans fil et sur des appareils électroniques portables ; Prêt et partage de livres électroniques et d'autres publications électroniques ; Fourniture d'un site en ligne proposant des publications électroniques non téléchargeables, À savoir, Revues, livres, Actualités et articles en ligne concernant des livres pour enfants, divers sujets d'actualité, des événements survenus à une certaine date dans l'Histoire, l'humour et des blogues sur des lecteurs de livres électroniques et des livres ; Fourniture d'informations éducatives et Informations récréatives par le biais d'un site en ligne; Publication en ligne, À savoir, Blogues sur des lecteurs de livres électroniques, Livres, Publications électroniques et Auteurs, Nouvelles, Livres pour enfants, humour et événements qui se sont produits à cette date dans l'histoire ; Fourniture d'un site en ligne proposant des</p>	

publications électroniques non téléchargeables, À savoir, Livres, Journaux, Et magazines sur une variété de sujets ; Fourniture de musique préenregistrée non téléchargeable exclusivement en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial ; Services de divertissement, À savoir, Fourniture de l'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables dans une variété de domaines ; Divertissement sous forme de fourniture d'avis en ligne sur les livres, de recommandations personnelles et d'entrevues avec les auteurs ; Fourniture d'un site en ligne proposant des informations sur des livres, des commentaires littéraires, des célébrités, l'édition, des actualités récréatives, des couvertures de livres, des créateurs de couvertures de livres, des auteurs, et des collectionneurs de livres.
(Marque de l'Union européenne 10481761)

CI 41 Fourniture de publication électronique en ligne de livres, livres électroniques, magazines, journaux, textes et images sur une variété de thèmes, à savoir romans graphiques, horreur, mystère et crime, poésie, romance, science fiction et fantaisie, thrillers et westerns, afro-américains, antiquités et objets de collection, art, architecture et photographie, bibles et études bibliques, biographies, affaires commerciales, Christianisme, livres informatiques et technologies, livres de cuisine, aliments et vins, artisanat et hobbies, éducation et enseignement, ingénierie, divertissement, langues étrangères, jeux, gays et lesbiennes, livres de santé, régime et remise en forme, histoire, maison et jardin, humour, Judaïsme et œuvres judaïques, droit, domaine médical et médecine, new age et spiritualité, parentalité et famille, animaux de compagnie, philosophie, politique et actualités, psychologie et psychothérapie, référence, religion, sciences et nature, amélioration personnelle, sexe et relations, sciences sociales, sports et aventure, guides d'études et préparation de tests, voyages, crimes réels, mariages et études de femmes, fourniture de publication électronique en ligne de contenus et

<p>supports numériques de sites web, à savoir contenus audio numériques, musique, contenus vidéo numériques et informatiques, jeux et applications informatiques vidéo et mobiles, tous par le biais d'un accès câblé ou non à l'internet et appareils électroniques portables ; Prêt et partage de livres électroniques et d'autres publications électroniques ; Fourniture d'un site en ligne proposant des publications électroniques non téléchargeables, à savoir, des commentaires littéraires, de l'actualité et des articles sur des livres pour enfants, divers sujets d'actualité, des événements survenus à une certaine date dans l'Histoire, l'humour et des blogues sur des lecteurs de livres électroniques et des livres ; Fourniture d'informations éducatives et Informations récréatives par le biais d'un site en ligne ; Fourniture de publications en ligne, à savoir blogues sur des lecteurs de livres électroniques, livres, publications électroniques et auteurs, actualités et articles web sur des livres pour enfants, lecteurs de livres électroniques, livres, publications électroniques et auteurs, articles humoristiques, articles sur des événements survenus à une date précise dans l'Histoire; Fourniture d'un site web contenant des publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres, journaux et magazines en matière de romans graphiques, horreur, mystère et crime, poésie, romance, science fiction et fantaisie, thrillers et westerns, afro-américains, antiquités et objets de collection, art, architecture et photographie, bibles et études bibliques, biographies, affaires commerciales, Christianisme, livres informatiques et technologies, livres de cuisine, aliments et vins, artisanat et hobbies, éducation et enseignement, ingénierie, divertissement, langues étrangères, jeux, gays et lesbiennes, livres de santé, régime et remise en forme, histoire, maison et jardin, humour, Judaïsme et œuvres judaïques, droit, domaine médical et médecine, new age et spiritualité, parentalité et famille, animaux de compagnie, philosophie, politique et actualités, psychologie et psychothérapie, référence,</p>	
--	--

religion, sciences et nature, amélioration personnelle, sexe et relations, sciences sociales, sports et aventure, guides d'études et préparation de tests, voyages, crimes réels, mariages et études de femmes ; Fourniture de musique préenregistrée non téléchargeable exclusivement en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial ; Services de divertissement, À savoir, Fourniture de l'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables dans une variété de domaines ; Services de divertissement et éducation, à savoir fourniture de contenu audio, vidéo et multimédia sous forme de musique, livres, films et spectacles de télévision et recommandations en ligne de musique, livres, films et spectacles de télévision; Services de location et distribution proposant du contenu récréatif et éducatif, À savoir, Musique, Livres, Cinématographique et Spectacles télévisés ; Fourniture d'informations, revues et recommandations en matière de musique, livres, films et spectacles de télévision dans le domaine du divertissement et de l'éducation ; Fourniture d'abonnements à de la musique, des livres, des films et des spectacles de télévision proposant du contenu récréatif et éducatif.

(Marque de l'Union européenne 11247095)

Cl 41 Édition de livres ; Publication électronique en ligne de livres électroniques, magazines, journaux, et autres publications électroniques sous format numérique ; Autoédition, à savoir, service de publication assistée par ordinateur et de publication en ligne pour le compte de tiers permettant à l'utilisateur de ce service de publier ses propres livres ; Services d'assistance, à savoir, assistance et fourniture d'informations et de conseils dans le domaine de l'autoédition de livres, livres électroniques, magazines, journaux, et autres publications électroniques sous format numérique ; Fourniture d'un site en ligne contenant des informations récréatives sous la forme de communiqués de presse sur des livres, des livres électroniques, et des thèmes

<p>connexes, À savoir, Critiques de livres et Entretiens avec des auteurs. (Marque de l'Union européenne 12808614)</p>	
<p>CI 42 Fourniture d'un site en ligne proposant des logiciels et applications informatiques non téléchargeables pour la lecture, l'achat, le stockage et le partage de livres et contenu numérique sur une variété de sujets ; Fourniture aux abonnés par courrier électronique de mises à jour périodiques de lecteurs de livres électroniques portables et de logiciels, micrologiciels, fonctions et systèmes d'exploitation pour lecteurs de livres électroniques portables ; Services de support technique, À savoir, Fourniture d'assistance liée à l'activation et à l'utilisation de lecteurs de livres électroniques, téléchargement de publications électroniques et de comptes clients en ligne ; Fourniture de contenu de site web numérique et de supports numériques, à savoir applications vidéo, informatiques et informatiques mobiles, tous via un accès avec ou sans fil à l'internet et des appareils électroniques portables. (Marque de l'Union européenne 10481761)</p>	
<p>CI 42 Fourniture d'un site web proposant des logiciels et applications informatiques téléchargeables pour lecture, achat, stockage et partage de livres et de contenu numérique sous forme d'images numériques, fichiers audio numériques, vidéos numériques et articles numériques en matière de commerce, éducation, divertissement, finances, jeux, santé et remise en forme, mode de vie, médecine, musique, navigation GPS, actualité, photographie, productivité commerciale, productivité personnelle, à savoir entraide et amélioration personnelle, référence, réseautage social, sports, voyages, programmes utilitaires informatiques pour réalisation de travaux de maintenance informatique et météorologie ; Fourniture aux abonnés par courrier électronique de mises à jour périodiques de lecteurs de livres électroniques portables et de logiciels, micrologiciels, fonctions et systèmes</p>	

d'exploitation pour lecteurs de livres électroniques portables ; Fourniture d'un système basé sur le web permettant aux utilisateurs de gérer à distance des lecteurs électroniques, dispositifs portables et informatiques, données, médias numériques, applications logicielles et publications électroniques, à savoir livres, livres électroniques, magazines, journaux, textes et images et fourniture d'un système basé sur le web fournissant aux utilisateurs des recommandations spécifiques sur des produits de consommation et services validés par les préférences saisies et le réseau social de l'utilisateur et fourniture aux utilisateurs de recommandations exclusives personnalisées sur des livres, livres électroniques, auteurs, thèmes littéraires, genres littéraires, musique et divertissement multimédia numérique ; Services informatiques, à savoir création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de partager et emprunter des publications électroniques, participer à des discussions, recevoir des réactions de leurs pairs, constituer des communautés virtuelles et participer à des services de réseautage social en matière de publications électroniques et numériques téléchargeables et médias numériques proposant des livres, journaux, magazines, périodiques, images numériques, sites web, musique, jeux et autres divertissements numériques ; Services d'assistance technique, À savoir, Fourniture d'assistance liée à l'activation et à l'utilisation de lecteurs de livres électroniques, téléchargement de publications électroniques et de comptes clients en ligne.

(Marque de l'Union européenne 11247095)

Cl 42 Fourniture d'un service en ligne dont la technologie permet aux utilisateurs de créer, concevoir et gérer la production et la publication de livres électroniques, livres à couverture rigide et souple, magazines, journaux, et autres publications électroniques sous format numérique ainsi que de contenus numériques

connexes et de les mettre en vente à l'intention du grand public. (Marque de l'Union européenne 12808614)	
Cl 45 Fourniture d'un site web de réseautage social à des fins de divertissement. (Marque de l'Union européenne 11247095)	

Classes 16, 18 et 20

27. Les produits « *carnets* » du défendeur sont dissimilaires des produits de l'opposant en classe 16. Bien que tous ces produits puissent être vendus dans le même magasin (une librairie), ce seul fait ne suffit pas pour établir un degré de similarité entre les produits en cause. Le consommateur est habitué à être confronté à une variété d'articles différents dans des librairies, comme des DVDs, des CDs, de la papeterie, des T-shirts, de la nourriture, etc. (voir dans ce sens la jurisprudence établie concernant des grands magasins TUE, Emilio Pucci, T-8/03, 13 décembre 2004 ; TUE, Camomilla, T-98/13 et T-99/13, 9 juillet 2015). Cependant, les produits concernés diffèrent par leur nature, destination ainsi que par leur consommateur cible et leur producteurs. Ce même raisonnement vaut d'autant plus pour les produits du défendeur et les produits en classes 9 et 11 de l'opposant.

28. Les « sacs » en classe 18 du défendeur ne sont pas similaires aux produits de l'opposant. Les produits en cause ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination. En particulier, les étuis de l'opposant en classe 9, ils ne sont pas similaires aux produits sacs en classe 18 du défendeur non plus. Le seul fait que ces produits peuvent servir à ranger des choses ne suffit pas à établir un lien de similarité entre eux.

29. Les produits « *coffres [meubles]* » en classe 20 du défendeur ne sont pas similaires aux produits en classe 11 de l'opposant. Le seul fait que ces deux produits peuvent faire partie de l'intérieur, ne suffit pas pour établir un lien de similarité entre eux. Les produits du défendeur ne sont pas non plus similaires aux produits de l'opposant en classes 9 et 16. Les produits du défendeur et ceux d'opposant diffèrent du point de vue de leur nature, de leur utilisation, de leur production et ils ne sont pas non plus concurrents.

30. Il n'y a pas non plus de similarité entre les produits du défendeur en classes 16, 18 et 20 et les services de l'opposant en classe 35. En règle générale, les produits diffèrent par leur nature des services. Dans le cas de produits, il s'agit de produits physiques pouvant être transmis et dans le cas de services, d'activités non tangibles prestées. La manière de les utiliser est également inhérente à ces différences. Des produits et services peuvent cependant être complémentaires, certains services ne pouvant en effet pas être prestés sans l'utilisation de certains produits. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'il est uniquement question de complémentarité lorsque les produits et/ou services sont tellement liés que l'un ou l'autre des produits ou services 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, The O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008). Dans le cas présent, l'Office considère que, certes, les produits en classes 16, 18 et 20 peuvent faire l'objet des services de vente au détail en classe 35, mais ils ne sont pas mentionnés comme tels dans la liste des services en classe 35 et ces produits ne sont donc pas strictement nécessaires pour les services du

défendeur. La possibilité que les produits puissent faire l'objet des services en classe 35 est en tout cas insuffisante pour conclure à une complémentarité ou une similarité (voir dans ce sens décision d'opposition 2003457 YOUNIQUE, du 31 août 2010). Quant aux services en classes 36, 38, 41, 42 et 45 de l'opposant, l'Office établit qu'il n'existe pas non plus de similarité entre ces services et les produits en classes 16, 18 et 20 du défendeur.

Classe 28

31. Les « *jouets* » du défendeur sont similaires aux produits « *jeux électroniques, informatiques et vidéo et applications de jeux informatiques téléchargeables, tous par le biais de l'internet et de dispositifs sans fil* » de l'opposant en classe 9. Tous ces produits appartiennent à la même catégorie générale formée par les jeux, qui regroupe l'ensemble des matériels conçus pour amuser et distraire et ayant une fonction ludique. Les produits en cause partagent donc les mêmes fonction et destination ludiques et sont susceptibles de suivre les mêmes circuits de distribution (magasins de jouets). Il s'agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Conclusion

32. Les produits du défendeur sont soit similaires, soit pas similaires aux produits et services de l'opposant.


Comparaison des signes

33. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

34. 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.

35. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, arrêt Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:261 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

36. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
NOOK	
NOOK SIMPLE TOUCH	
NOOK MEDIA	
NOOK PRESS	

Comparaison conceptuelle

37. Le mot NOOK n'a pas de signification claire et précise pour le public pertinent au Benelux. Le défendeur fait observer que le mot NOOK a une signification en Thaïlandais (voir point 17). Cependant, le Thaïlandais n'appartient pas à la connaissance de base du consommateur moyen au Benelux. Pour ces raisons, l'Office considère que ce dernier ne connaîtra pas la signification du mot NOOK.

38. En ce qui concerne les marques NOOK SIMPLE TOUCH, NOOK MEDIA et NOOK PRESS, l'Office estime que le public reconnaîtra la seconde partie de ces marques comme un mot de base de l'anglais et y attribuera une caractéristique des produits et services concernés. L'Office rappelle que le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184 ; arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006, ECLI:EU:T:2006:106 et arrêt ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359). Les droits invoqués comprennent les mots anglais SIMPLE TOUCH, MEDIA et PRESS. Ces mots peuvent indiquer que soit les produits et services concernés sont faciles à utiliser, à savoir par un simple contact (simple touch), soit qu'ils concernent respectivement les médias ou la presse. Ces mots doivent être considérés comme étant descriptifs pour les produits et services concernés et ils ne seront donc pas perçus comme l'élément dominant des marques.

39. L'élément dominant des droits invoqués NOOK et le signe contesté n'ayant pas de signification pour le public pertinent, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison visuelle

40. Les droits invoqués sont des marques verbales, composées soit d'un mot, NOOK, soit de deux mots, NOOK MEDIA et NOOK PRESS, soit de trois mots NOOK SIMPLE TOUCH. Le signe contesté est une marque complexe composée de deux mots superposés, NOOK NOOK. Les deux mots sont écrits en vert sauf les lettres OO du premier mot. Lesdites lettres sont écrites en orange, ainsi que le tiret liant ces lettres.

41. Dans les signes composés, l'élément verbal a souvent un impact plus grand sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et évoque souvent le signe en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Il n'en va pas autrement dans le cas qui nous occupe.

L'élément figuratif du signe contesté consiste en l'usage de deux couleurs et d'un tiret traversant une partie des deux lettres O juxtaposées dans le premier mot NOOK. Bien que ces éléments figuratif ne puissent pas être ignorés (voir dans ce sens la décision du Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 septembre 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), l'Office considère que ces éléments étant plutôt banals, ils seront perçus comme ornementaux et secondaires. Le public attribuera donc plus d'attention à l'élément verbal NOOK NOOK.

42. En règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Les marques et le signe commencent tous par le même mot NOOK. Ils diffèrent par l'ajout d'autres mots, respectivement SIMPLE TOUCH, MEDIA ET PRESS dans les marques et NOOK dans le signe contesté, ainsi que par l'ajout d'un élément graphique dans le signe contesté.

43. Les signes se ressemblent visuellement.

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 (voir TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

45. Les droits invoqués seront prononcés soit comme respectivement NOOK, NOOK-SIMPLE-TOUCH, NOOK-MEDIA et NOOK-PRESS, soit comme NOOK, en supposant que le consommateur ne prononcera pas les éléments SIMPLE TOUCH, MEDIA, PRESS parce qu'il les considère simplement descriptifs pour les produits et services concernés. Le signe contesté sera prononcé comme NOOK NOOK. La prononciation des signes coïncident par la prononciation identique du premier mot NOOK.

46. Phonétiquement, les signes se ressemblent.

Conclusion

47. Une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente. Les signes se ressemblent visuellement et phonétiquement.

A.2. Appréciation globale

48. 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.

49. 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).

50. 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). Comme la classification utilisée pour les produits en classe 28, pour lesquels un lien de similarité a été établi, ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agit de produits 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 moyen.

51. 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). L'Office est d'avis que l'élément dominant des droits invoqués, NOOK, dispose en soi d'un caractère distinctif normal car il ne décrit aucune caractéristique des produits et services en question.

52. Les signes se ressemblent visuellement et phonétiquement. Une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente. Les produits du défendeur sont soit similaires, soit pas similaires aux produits et services de l'opposant. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office est d'avis que le public peut croire que ces produits similaires peuvent provenir de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

53. En ce qui concerne l'argument de l'opposant relatif à l'existence d'une famille de marques consistant de l'élément distinctif NOOK (voir point 13), l'Office rappelle que si l'opposant souhaite invoquer une marque de série, il doit apporter la preuve que deux conditions sont cumulativement réunies. En premier lieu, le titulaire d'une série d'enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l'usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d'un nombre de marques susceptible de constituer une « série ». En second lieu, le signe contesté doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série (CJUE, arrêt Bainbridge, C-234/06, 13 septembre 2007, ECLI:EU:C:2007:514 et OBPI, décision d'opposition Gezondheid magazine voor gezond leven, 2001939, 7 avril 2009). L'Office estime que les conditions pour établir l'existence d'une famille de marques ne sont pas remplies. L'opposant ne pouvant fournir d'éléments à l'appui de cette thèse, son argument reposant sur l'existence d'une famille de marques en l'espèce doit être rejeté. Le seul fait d'invoquer l'existence d'une série de marques ne suffit pas. De plus, cet argument de l'opposant est obsolète car ledit argument ne changera pas la décision de l'Office.

54. Le défendeur fait remarquer que le signe a été déposé comme marque en Thaïlande (voir point 17). Ce fait n'est pas pertinent dans le cadre de cette procédure d'opposition. L'Office remarque à ce sujet que, dans la procédure d'opposition, aucun droit autre que les droits faisant partie du différend ne sera pris en compte.

55. En ce qui concerne les références du défendeur aux modalités de l'usage des signes dans la pratique (voir point 19), l'Office considère que seule la description des produits 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, en ce sens, arrêts du Tribunal de l'UE, M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juin 2004, ECLI:EU:T:2004:195 et ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, 24 novembre 2005, ECLI:EU:T:2005:420). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits 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 en ce sens CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007, ECLI:EU:C:2007:171).

C. Conclusion

56. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits similaires.

IV. CONSÉQUENCE

57. L'opposition portant le numéro 2011851 est partiellement justifiée.

58. Le dépôt Benelux numéro 1326682 n'est pas enregistré pour les produits suivants :

Classe 28 : Jouets

59. Le dépôt Benelux numéro 1326682 est enregistré pour les produits suivants :

Classe 16 : Carnets

Classe 18 : Sacs

Classe 20 : Coffres [meubles]

60. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE.

61. La Haye, le 27 avril 2018

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif: Cees Van Swieten