



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2012176

du 22 décembre 2017

Opposant : **BlackBerry Limited**
University Avenue East 2200
N2K 0A7 Waterloo (Ontario)
Canada

Mandataire : **Simont Braun CVBA**
Louizalaan 149 / 20
1050 Bruxelles
Belgique

Droit invoqué : **BLACKBERRY** (marque de l'union européenne 11882081)

contre

Défendeur : **CKL Holdings N.V.**
Leeuwenstraat 4
2000 Antwerpen
Belgique

Mandataire : **Trademarkers Merkenbureau C.V.**
Amersfoortsestraatweg 33b
1401 CV Bussum
Netherlands

Signe contesté : **Strawberry.com** (dépôt Benelux 1332633)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 19 mai 2016, le prédécesseur en droit du défendeur (Strawberry International Ltd) a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 9, 25 et 38, le dépôt Benelux de la marque verbale Strawberry.com. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1332633 et a été publié le 20 mai 2016. Au cours de cette procédure, le dépôt a été cédé au défendeur actuel.

2. Le 19 juillet 2016, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque de l'union européenne 11882081 de la marque verbale BLACKBERRY, introduite le 7 juin 2013 et enregistrée le 29 novembre 2013 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42 et 45.

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

4. L'opposition est introduite contre une partie des produits et services en classes 9 et 38 du signe contesté et est basée sur une partie des produits et services en classes 9 et 38 du droit invoqué.

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 21 juillet 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 a été clôturée le 7 février 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. Selon l'opposant, le droit invoqué est une marque forte qui, au fil des années, est devenue très connue dans le secteur des télécommunications, des logiciels et des services associés, grâce à une utilisation intensive dans l'Union européenne ainsi qu'au Benelux.

10. L'opposant explique qu'il avait mis en demeure le déposant originaire (Strawberry Limited), mais celui-ci n'a toutefois pas répondu à sa proposition de régler le présent différend à l'amiable. Au cours de la procédure, le signe litigieux a été cédé au défendeur actuel, lequel n'exerce, selon l'opposant, aucune activité au jour de l'introduction de ses arguments (le 1^{er} décembre 2016).

11. L'opposant constate que les deux signes sont composés de deux mots, auxquels, dans le signe contesté est joint le nom de domaine de premier niveau « .com ». Selon lui, cet élément additionnel ne doit pas être pris en compte lors de l'appréciation du risque de confusion dès lors qu'il est purement descriptif.

12. L'opposant estime que les signes doivent être considérés comme similaires sur le plan visuel, dès lors qu'ils coïncident dans cinq lettres sur dix, à savoir la terminaison « berry ». Phonétiquement, la prononciation des deux dernières syllabes (sur trois) est identique.

13. Conceptuellement, l'opposant est d'avis que ni le droit invoqué ni le signe contesté n'a une signification particulière pour le consommateur moyen dans le Benelux, lequel ne dispose, selon lui, que d'une connaissance de base de l'anglais. Toutefois, pour un public qui aurait une connaissance approfondie de l'anglais, tant le droit invoqué que le signe contesté se rapportent-ils à des fruits et plus particulièrement de petits fruits proches par leur nature (des baies). Au regard des produits et services en cause, l'utilisation du mot « berry » par le défendeur renverra à la portée sémantique du même élément dans le droit invoqué et sera dès lors préjudiciable au caractère distinctif de cette marque.

14. L'opposant fait observer que les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux du droit invoqué.

15. Dans le cas présent, il s'agit de produits et services qui visent à la fois le consommateur moyen et un public plus professionnel, de sorte qu'il convient de tenir compte d'un niveau d'attention moyen, selon l'opposant.

16. L'opposant conclut que le risque de confusion est avéré et que l'opposition doit dès lors être jugée fondée. Par conséquent, le signe contesté doit être refusé à l'enregistrement pour les produits et services désignés en classes 9 et 38. Finalement, selon l'opposant, le défendeur doit être condamné aux entières frais et dépens de la présente opposition.

B. Réaction du défendeur

17. Le défendeur ne conteste pas la similarité et le caractère identique des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée. Cependant, il conteste le risque de confusion entre les signes en conflit, puisqu'ils sont commercialisés de manière distincte. En effet, le consommateur moyen au Benelux associera le droit invoqué aux téléphones portables et aux accessoires téléphoniques. Il saura donc parfaitement identifier et distinguer les produits estampillés BLACKBERRY d'autres produits commercialisés sous la marque Strawberry.com pour des prestations informatiques ou liées à l'internet. S'agissant de segments commerciaux distincts, la confusion est dès lors impossible.

18. S'il est vrai que les signes en présence comportent en commun le terme « berry », elles diffèrent en revanche par leurs séquences d'attaque ainsi que leurs séquences finales. De plus, si le droit invoqué est composé d'un seul élément verbal, le signe contesté est composé de deux éléments verbaux unis par un point. Cet ajout ne passera pas inaperçu pour le public pertinent dans la mesure où le signe contesté est indéniablement plus long et possède une structure différente. Subsidiairement, le défendeur fait remarquer que le signe contesté est majoritairement composé de lettres minuscules, tandis que le droit invoqué n'est composé que de caractères majuscules.

19. Bien que les syllabes d'attaque présentent toutes deux la lettre A, elles ne seront pas prononcées de la même façon. Dès lors, ni les consonnes ni la voyelle d'attaque ne présentent aucune similitude phonétique. Par conséquent, la prononciation des signes en conflit est différente.

20. Conceptuellement, le droit invoqué est le mot anglais pour « mûre ». Bien que *strawberry* soit la désignation anglophone du fruit « fraise », l'ajout du suffixe « .com » confère une identité propre au signe contesté, renvoyant à un environnement informatique et non à celui des téléphones. Le défendeur en conclut qu'en tant que tels, les signes ne sont pas non plus conceptuellement similaires.

21. Étant donné qu'il n'existe pas de risque de confusion, le défendeur demande que l'opposition soit rejetée dans son ensemble comme non-fondée, et que le signe contesté bénéficie d'une protection au Benelux. Dans la mesure où la partie perdante dans une procédure d'opposition supporte tous les frais et honoraires exposés lors de la procédure, il est en outre demandé que cela soit appliqué à l'opposant.

III. DÉCISION

A.1 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 signes

25. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997 et Lloyd, déjà cité).

26. 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'en 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 (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

27. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
BLACKBERRY	Strawberry.com

28. Les deux signes sont des marques purement verbales, le droit invoqué composé d'un mot de dix lettres, le signe contesté composé de deux mots de respectivement dix et trois lettres, les deux mots séparés par un point. Le fait que le droit invoqué est représenté en lettres majuscules tandis que seule la première lettre du signe contesté est en lettre majuscule et les autres en minuscules est dénué de pertinence s'agissant de la comparaison visuelle desdits signes verbaux (voir TUE, arrêt Babilu, T-66/11, 31 janvier 2013).

29. L'élément « .com » dans le signe contesté sera immédiatement reconnu par le public pertinent comme renvoyant à un site internet. Il s'agit d'un élément technique et générique dont l'utilisation est nécessaire dans la structure normale de l'adresse d'un site internet à caractère commercial. En outre, cet élément peut également servir à indiquer que les produits et services visés par le signe peuvent être obtenus ou consultés en ligne ou sont liés à l'internet. Dès lors, cet élément est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services concernés (voir TUE, Getty Images, T-338/11, 21 novembre 2012).

30. La première partie des signes est visuellement différente, à l'exception d'une lettre. Phonétiquement, cette partie est toute différente, vu que la lettre A se prononce de manière distincte.

31. La deuxième partie des signes est en revanche identique, tant sur les plans visuel que phonétique. Or, l'Office est d'avis que le public pertinent n'apportera pas autant d'attention à cette partie des signes. Premièrement, il s'agit de la toute dernière partie et le consommateur prêtera en général plus d'attention à la première partie du signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Deuxièmement, l'accent ne tombe pas sur cette partie mais par contre sur la première syllabe dans les deux signes. Et finalement parce que d'un point de vue sémantique, cette partie constitue l'élément le plus générique.

32. En effet, les deux signes ont une signification établie : le droit invoqué est le nom anglais pour « mûre », le signe contesté pour « fraise ». En anglais, les types de fruits appelés « baies » se terminent en général par « berry » : outre les signes en cause il y a par exemple *raspberry* (framboise), *mulberry* (mûre), *cranberry* (canneberge), *blueberry* (myrtille), *bearberry* (raisin d'ourse), *bilberry* (airelle), *gooseberry* (groseille à maquereau), *elderberry* (baie de sureau), *barberry* (berbérís), *red berry* (groseille), *juniper berry* (baie de genièvre) et *rowanberry* (sorbe). De ce fait, le consommateur au Benelux, en apercevant les noms de ces fruits en anglais, concevra la partie « berry » comme une indication du type de fruit (un fruit charnu) et s'abandonnera à la première partie du nom pour savoir de quel fruit il s'agit concrètement.

33. En ce qui concerne la compréhension des termes anglais par le public au Benelux, l'Office estime, contrairement à ce que prétend l'opposant (voir point 13), que les mots *blackberry* et *strawberry* font partie du vocabulaire courant en anglais. En effet, il y a lieu de considérer que, à tout le moins, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public Benelux est un fait notoire (voir en ce sens TUE, New look, T-435/07, 26 novembre 2008). Le public pertinent concevra les signes donc comme des baies très différentes en ce qui concerne leur forme, leur couleur, leur goût, le lieu où et la façon dont elles poussent. Ceci d'autant plus que les noms de ces fruits sont complètement différents en français, en néerlandais et en allemand: *mûre-fraise*, *braam(bes)-aardbei* et *Brombeere-Erdbeere*.

34. Peut-être une partie du public se trompera en ce qui concerne le nom *blackberry*, et le traduira littéralement par « baie noire » (ou « cassis », en néerlandais *zwarte bes*) n'étant pas au courant que le terme

correspondant en anglais est *black currant*. Mais là aussi, il s'agit d'espèces de fruits qui sont très différentes dans tous leurs aspects.

35. Selon une jurisprudence constante, les ressemblances visuelles et phonétiques peuvent être neutralisées par les différences conceptuelles séparant les marques en question. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement. Cette analyse n'est pas infirmée par le fait que ce signe verbal ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement de cette marque a été effectué. En effet, cette circonstance n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de cet élément verbal. Il suffit qu'une des marques en cause soit dotée d'une telle signification pour que, lorsque l'autre marque n'a pas une telle signification ou a seulement une signification entièrement différente, des similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques soient neutralisées dans une large mesure (CJCE, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 janvier 2006; SIR-ZIRH, T-355/02, 3 mars 2004; TPI, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 janvier 2008). Tel que déjà envisagé, les deux signes ont une signification différente pour le public concerné.

36. En l'espèce, la neutralisation est corroborée par le fait que les signes présentent également des différences visuelles et phonétiques et que la ressemblance sur ces plans est faible.

Conclusion

37. L'Office conclut que les (faibles) ressemblances visuelles et auditives sont neutralisées par les significations différentes des signes. L'impression d'ensemble des signes n'est donc pas similaire.

Comparaison des produits et services

38. Étant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance entre les signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services. En effet, conformément aux termes de l'article 2.3, sous b, CBPI, la ressemblance entre les signes et la similitude entre les produits et services sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public.

39. À titre d'information, les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée et ceux sur lesquels l'opposition est basée, sont repris ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Classe 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des données, des sons ou des images; Équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs; Dispositifs mobiles informatiques et de communications, à savoir, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs mobiles, et appareils mobiles pour l'enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images; Logiciels; Logiciels pour dispositifs informatiques et de communications sous la forme d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, son ou images, équipements pour le traitement de l'information, et ordinateurs, et de dispositifs mobiles informatiques et de communications sous la forme de téléphones mobiles,</p>	<p>Classe 9 Computer hardware; computer software; computer peripherals; electronic data processing equipment; computer networking and data communications equipment; computer components and parts; electronic memory devices; electronic control apparatus; programmed-data- carrying electronic circuits; wires for communication; electrodes; telephones; aerials; batteries; microprocessors; keyboards; video films.</p>

<p>téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs mobiles, et appareils mobiles pour l'enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images; Logiciels intégrés utilisés comme fonction dans les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels intégrés de navigation GPS utilisés comme fonction dans les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels téléchargeables pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels applicatifs mobiles pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Contenu récréatif téléchargeable dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes; Contenu récréatif téléchargeable sous la forme de jeux, thèmes, musique, et contenu vidéo, dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes; Logiciels de systèmes d'exploitation pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels d'entreprise pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Kits de développement de logiciels pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels de navigation GPS pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Accessoires pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Accessoires sous la forme de batteries, chargeurs, casques d'écoute, écouteurs, dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones, étuis de protection, mallettes que l'on peut porter sur soi, haut-parleurs, et câbles de charge, pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Pièces et accessoires sous la forme de portes de pile pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Pièces et accessoires pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Et cartes d'achat et bons d'achat prépayés et à codage magnétique pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que les produits/services connexes.</p>	
<p>Classe 38 Télécommunications; Services de messagerie instantanée; Télécommunications, À</p>	<p>Classe 38 Telecommunication services; communication services for the electronic</p>

<p>savoir, Transmission de données, Image, son et; Services de télécommunications, à savoir, transmission de signaux de navigation GPS, messages, textes, courriels, alertes de notification, mises à jour de statut, documents, images, voix, fichiers musicaux, fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers audiovisuels, fichiers de contenu multimédia, fichiers multimédias, informations de localisation et informations de radiomessagerie; Télécommunications, À savoir, Fourniture d'accès à des données, Image, son et; Et services de télécommunications, à savoir, fourniture d'accès à des signaux de navigation GPS, messages, textes, courriels, alertes de notification, mises à jour de statut, documents, images, voix, fichiers musicaux, fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers audiovisuels, fichiers de contenu multimédia, fichiers multimédias, informations de localisation et informations de radiomessagerie.</p>	<p>transmission of voices; transmission of data; electronic transmission of images, photographs, graphic images and illustrations over a global computer network; transmission of data, audio, video and multimedia files; simulcasting broadcast television over global communication networks, the Internet and wireless networks; provision of telecommunication access to video and audio content provided via an online video- on-demand service; satellite communication services; telecommunications gateway services.</p>
---	---

B. Autres facteurs

40. La renommée d'une marque (voir supra, point 9), lorsqu'elle est démontrée, est un élément qui, parmi d'autres, peut revêtir une importance certaine. En ce sens, il peut être observé que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, notamment en raison de leur renommée, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt Canon, précité). Néanmoins, la renommée d'une marque ne permet pas de présumer l'existence d'un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict (voir CJCE, Marca Mode, C-425/98, 22 juin 2000). En l'espèce, vu que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble, une éventuelle renommée du droit invoqué ne permettrait donc pas de conclure à un risque de confusion.

41. Eu égard à l'argumentation de l'opposant concernant le préjudice porté au caractère distinctif du droit invoquée (voir point 13), l'Office renvoie à l'article 2.14, CBPI, qui établit de manière explicite les motifs de l'opposition. En lien avec cet article, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque invoquée n'est pas un facteur pertinent pour la procédure d'opposition, dans la mesure où l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, CBPI ne fait référence qu'à l'article 2.3, sous a et b et non à l'article 2.3, sous c, CBPI.

42. La procédure d'opposition auprès de l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'autre partie (voir point 16 et 21). L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du RE prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

C. Conclusion

43. L'Office est d'avis que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble. La faible ressemblance visuelle et phonétique est neutralisée par les différences conceptuelles des signes. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public. L'Office n'a donc plus procédé à une comparaison des produits et services en question.

IV. CONSÉQUENCE

44. L'opposition numéro 2012176 n'est pas justifiée.

45. Le dépôt Benelux 1332633 est enregistré pour tous les produits et services pour lesquels il a été demandé.

46. 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 22 décembre 2017

Willy Neys,
rapporteur

Saskia Smits

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard