

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2014357
du 16 juillet 2020

Opposant : **TomTom International B.V.**
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Pays-Bas

Marque invoquée 1 : **Enregistrement Benelux 722339**
TOMTOM

Marque invoquée 2 : **Enregistrement Benelux 677061**
TOMTOM

contre


Défendeur : **Zinga Michael Thys**
Rue des Tulipes 12
1950 Kraainem
Belgique
Serge Patrick Thiery Kouoh
avenue de Berchem - sainte - Agathe 27
1081 Koekelberg
Belgique

Marque contestée : **Demande Benelux 1374911**

TAMTAM

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 8 mai 2018, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 9, 35 et 42, la demande Benelux de la marque semi-figurative . Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1374911 et a été publiée le 7 juin 2018.

2. Le 7 août 2018, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement Benelux 722339 de la marque verbale TOMTOM, introduite le 14 février 2003 et enregistrée le 21 mars 2003 pour des produits et services en classes 9, 38 et 42 ;
- enregistrement Benelux 677061 de la marque verbale TOMTOM, introduite le 27 janvier 2000 et enregistrée le 21 mars 2001 pour des services en classes 35, 38, 41 et 42.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est faite à une partie des produits et services de la marque contestée et vise une partie des produits et services des marques invoquées en classe 9, 35 et 42.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).¹

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 14 août 2018. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 13 août 2019.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de la similitude ou de l'identité des marques concernées et des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. Sur le plan visuel, les marques sont composées d'un seul terme comportant six lettres accolées. La marque contestée reprend quatre des six lettres des marques antérieures dans le même ordre et le

¹ La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

même rang (T-M-T) ce qui leur confère une physionomie des plus proches, selon l'opposant. La seule différence tient à la substitution de la double lettre « A » au sein de la marque contestée, à la place de la lettre « O » au sein des marques invoquées. Néanmoins, cette infime différence ne sera que très peu perceptible pour le consommateur d'attention moyenne, dans la mesure où ces lettres sont placées au milieu de chaque séquence répétée (TOM/TAM). Par conséquent, cette infime différence est insuffisante pour écarter l'impression visuelle d'ensemble quasi identique se dégageant des marques.

10. Sur le plan phonétique, les marques sont composées d'une syllabe répétée deux fois à l'identique, ce qui leur confère un rythme identique, à savoir [tom-tom] s'agissant des marques antérieures et [tam-tam] s'agissant de la marque contestée. Cette dernière reprend donc le son des lettres T et M des syllabes des marques antérieures, ce qui leur confère des sonorités très proches. Ainsi, la substitution du son [a] au sein de la marque contestée, à la place du son [o] au sein des marques antérieures est insuffisante pour écarter les très fortes similarités phonétiques entre les marques. En effet, la combinaison d'une voyelle encadrée par les lettres T et M, répétée deux fois, crée une consonance particulière et non courante qui se retrouve de manière quasi identique au sein des marques en cause. Par conséquent, les marques sont phonétiquement fortement similaires, selon l'opposant.

11. Sur le plan conceptuel, la marque contestée fait référence à un tambour, appelé également gong, qui est une variante possible pour démarquer un tom-tom, grand tambour étroit. Les marques désignent donc toutes un instrument de percussion. En outre, les marques sont la répétition d'une onomatopée TOM ou TAM qui fera naître l'idée d'un rythme binaire. Ce rythme et cette répétition d'une onomatopée seront retenus par le consommateur d'attention moyenne, lequel ne garde en mémoire qu'une idée imparfaite des marques. L'opposant en conclut que les marques sont conceptuellement identiques.


12. Selon l'opposant, les produits en classe 9 sont identiques. Les services en classes 35 et 42 sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires.

13. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et pour cette raison il demande à l'Office de rejeter la demande contestée.

14. À la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage des marques invoquées.

B. Réaction du défendeur

15. Visuellement, le défendeur estime qu'aucune confusion n'est possible, en raison des lettres capitales dans la marque contestée. Le défendeur fait observer d'ailleurs qu'il y a d'autres marques TAMTAM, antérieures à la marque contestée. De plus, il recherche toujours les similitudes entre cette

marque et les marques invoquées au niveau du logo 

16. Le défendeur fait remarquer qu'un tamtam ne fait point référence à un tambour et qu'il fait encore moins penser à un gong. Il s'agit en effet de deux instruments différents.

17. Le défendeur explique qu'il a développé ses produits et services au sein de son agence de communication. Afin de mieux répondre à la demande de ses petits clients, le défendeur a mis au point un logiciel de marketing digital local et d'information. Selon le défendeur, ses produits et services ne sont pas identiques ou fortement similaires à ceux des marques invoquées.

18. Lors de l'introduction de ses arguments, le défendeur a demandé des preuves d'usage des marques invoquées. Il ne réagit pas substantiellement aux preuves fournies par l'opposant, mais il répète qu'on ne peut pas confondre deux marques si elles ne sont pas similaires et si elles sont utilisées dans des domaines différentes. Dans le cas présent, les marques invoquées sont des marques connues pour des instruments et logiciels de géolocalisation, selon le défendeur.

19. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et il demande à l'Office de continuer avec la procédure d'enregistrement de la marque contestée.

III. DÉCISION

A.1 Preuves d'usage

20. Conformément aux dispositions de l'article 2.16bis, alinéa 1^{er} et 2.23bis, alinéa 1^{er} CBPI et la règle 1.25 RE, les marques antérieures doivent faire l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé la date de la demande ou la date de priorité de la marque postérieure.

21. Les marques invoquées ont été enregistrées plus de cinq ans précédant la date de publication de la marque contestée.² La requête concernant l'introduction des preuves d'usage de la part du défendeur est donc fondée.

22. Le défendeur n'a pas apprécié les preuves d'usage fournies par l'opposant en tant que telles. Pour cette raison, l'Office n'examinera pas les preuves d'usage. Le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1er, CBPI implique notamment que les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés (règle 1.21, sous d, RE) et la règle 1.25, alinéa 4, RE stipule que le défendeur peut retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies. Étant donné que le défendeur s'est dérobé aux preuves d'usage, l'usage sérieux des marques invoquées doit être considéré comme acquis.

A.2 Risque de confusion

23. 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 2.2ter, CBPI.

24. L'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, CBPI dispose notamment : « *Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] : [...] lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion : ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.* »

25. Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après : « la Directive »), le risque de confusion dans l'esprit du public, qui se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999,

² Selon la législation en vigueur à l'époque.

ECLI:EU:C:1999:323 ; 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, C02/133HR, 14 novembre 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des marques

26. 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 (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

27. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comparez l'article 2.2ter, alinéa 1er, 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 que peut avoir le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, 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).

28. 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 (CJCE, 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 El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. Les marques invoquées sont identiques et peuvent donc être examinées ensemble ; pour faciliter la lecture, elles seront indiquées ci-après au singulier. Les marques à comparer sont dès lors les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
TOMTOM	TAMTAM

Comparaison visuelle

30. La marque invoquée est une marque verbale, composée d'un mot de six lettres « TOMTOM ». La marque contestée est une marque semi-figurative, composée d'un mot stylisé de six lettres avec un double contour, « TAMTAM ». Les marques ont donc la même longueur.

31. Dans les marques composées (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Dans le cas d'espèce, les seuls éléments figuratifs de la marque contestée sont la stylisation des lettres au moyen d'un double contour et l'omission du trait horizontal dans les

lettres A. Ceci sera considéré principalement comme étant des éléments de décoration et n'attire qu'à peine l'attention du public pertinent.

32. En tout cas, toutes les lettres de la marque contestée sont très bien lisibles et le consommateur moyennement attentif observera immédiatement que les deux mots comportent les mêmes consonnes dans le même ordre et que les voyelles « O » de la marque invoquée sont remplacées par les voyelles stylisées « A » dans la marque contestée.

33. Les marques sont visuellement similaires.

Comparaison phonétique

34. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'une marque complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse de la marque 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).

35. La marque invoquée sera prononcée [tom-tom]. Malgré l'écriture stylisée du mot TAMTAM et la suppression du trait horizontal repris normalement dans la lettre « A » dans la marque contestée, le consommateur moyen identifiera le mot TAMTAM dans cette marque et le prononcera donc comme [tam-tam]. Le rythme et la sonorité sont donc les mêmes, les consonnes sont identiques et les voyelles sont similaires.

36. Les marques sont similaires sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

37. Le nom TOM fait référence dans la musique à un tambour d'une batterie, généralement au nombre de trois : le tom aigu, le tom médium et le tom basse (voir Le petit Larousse illustré). Un TAMTAM est, en Afrique, un tambour à membrane (voir Le petit Larousse illustré). L'Office estime qu'au moins une partie du public pertinent reconnaîtra ces significations.

38. Conceptuellement, les marques sont similaires dans un certain degré au moins pour une partie du public, dans la mesure où ils font référence à des instruments musicaux de percussion.

Conclusion

39. Les marques sont similaires sur les plans visuel et phonétique et pour une partie du public ils sont conceptuellement similaires dans un certain degré.

Comparaison des produits et services

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

41. Lorsque l'on compare les produits et services qui font l'objet de l'opposition à ceux que vise l'opposition, il y a lieu de considérer respectivement, les produits et services tels que formulés au registre et ceux qui sont repris dans la demande de marque.

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Klasse 9 Computer hardware en software; software ten behoeve van reisinformatiesystemen voor het verstrekken c.q. weergeven van reisadviezen en/of informatie over benzinstations, parkeergarages, restaurants, autobedrijven en andere reis en vervoersgerelateerde informatie; software voor informatiemanagement ten behoeve van de vervoers- en verkeerssector; software voor digitale woordenboeken; digitale woordenboeken; satellieten en radiozend- en ontvangersapparatuur; telecommunicatieinrichtingen, -netwerken en apparatuur; computerterminals alle met name voor het gebruik van navigatiesystemen, routeplanners en/of digitale kaarten; magnetische en schijfvormige gegevensdragers; audio- en videoapparatuur; hand personal computers; personal digital assistants; elektrische en elektronische toestellen en instrumenten voor zover niet in andere klassen begrepen.</p> <p><i>Matériel informatique et logiciels; Logiciels pour systèmes d'informations voyageurs de fourniture et transmission de conseils voyageurs et/ou d'informations sur des stations-services, garages à parkings, restaurations, sociétés de location de véhicules automobiles et autres informations liées aux voyages et au transport ; Logiciels pour dictionnaires numériques ; dictionnaires numériques ; Satellites et appareils d'émission et de réception radio ; Installations, réseaux et appareils de télécommunication ; Supports de données magnétiques et sous forme de disques ; Appareils audio et vidéo ; ordinateurs portables ; Ordinateurs personnels de poche ; Instruments et appareils électriques et électroniques non compris dans d'autres classes.</i></p>	<p>Classe 9 Bases de données informatiques ; logiciels ; programmes informatiques; bases de données (électroniques); brochures électroniques téléchargeables; applications logicielles pour téléphones mobiles; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels pour le traitement des communications; contenu de médias; fichiers de données enregistrées; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d'informations.</p>
<p>Klasse 35 Het ten behoeve van derden zoeken, registreren, bewerken, samenstellen, combineren, systematiseren, aanbieden en verspreiden van zakelijke, huishoudelijke en handelsinformatie; diensten van een databank bevattende commerciële, huishoudelijke en zakelijke informatie; het verstrekken van huishoudelijke-, handels- en commerciële informatie; alle voornoemde diensten met name aangeboden via communicatienetwerken als het Internet of via kabel, satelliet of via de ether; data-entry; administratieve diensten; bedrijfseconomische en -organisatorische adviezen; informatie inzake voornoemde diensten via databanken.</p> <p><i>Rechercher, enregistrer, éditer, compiler, systématiser, diffuser et mise à disposition d'informations domestiques et commerciales pour le compte de tiers ; services de bases de données comprenant des informations commerciales, domestiques et d'affaires ; mise à disposition d'informations domestiques, commerciales et d'affaires ; tous les services précités rendu au moyen de réseaux de communication comme</i></p>	<p>Classe 35 Affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers ; campagnes de marketing ; analyse d'informations commerciales ; analyse de données commerciales ; collecte d'informations en matière de publicité; compilation de messages publicitaires destinés à internet; analyse commerciale de marchés.</p>

<p><i>l'Internet, câble, satellite ou l'éther ; Entrée de données ; services de secrétariat ; Conseils en économie et en organisation d'entreprises ; Information sur tous les services précités au moyen de banques de données.</i></p>	
<p>Klasse 42 Automatiseringsdiensten en -adviezen; ontwikkelen en ontwerpen van navigatiesystemen, routeplanners, elektronische kaarten en digitale woordenboeken; software en hardware ontwikkeling; ontwikkeling en ontwerpen van de in klasse 9 genoemde producten; ontwikkeling en ontwerpen van tele- en datacommunicatiediensten en netwerken; verhuur van toegangstijd tot een computerdatabase; ter beschikking stellen van computernetwerken; voornoemde diensten onder andere met behulp van multimedia, waaronder Teletekst, Internet, GSM en WAP.</p> <p><i>Services et conseils d'automatisation ; Développement et conception de systèmes de navigation, planificateurs d'itinéraires, cartes électroniques et dictionnaires numériques ; développement de logiciels et de matériel informatique ; Développement et conception des produits mentionnés en classe 9 ; Développement et conception de services et réseaux de communication de données ; Location de temps d'accès à des centres serveurs de bases de données ; Mise à disposition de réseaux d'ordinateurs ; Les services précités entre autres à l'aide de multimédia, y compris Télétexte, Internet, GSM et WAP.</i></p> <p>Klasse 42 Consultancydiensten op het gebied van gebruik en toepassing van computer hard- en software, ook ten behoeve van datacommunicatienetwerken; het ontwerpen van geregistreerde computerprogramma's; on-line ter beschikking stellen van geregistreerde computerprogramma's; informatie inzake voornoemde diensten via databanken.</p> <p><i>Services de consultation dans le domaine de l'usage et l'application de matériel informatique et logiciels, y compris pour des réseaux de communication de données ; Conception de logiciels enregistrés ; Mise à disposition en ligne de logiciels enregistrés ; Information en matière de tous les services précités par des banques de données.</i></p>	<p>Classe 42 Développement de produits; conception artistique commerciale; Programmation de pages Web; Conception, création et programmation de pages Web; Conception de machines et de logiciels informatiques pour analyses et rapports commerciaux; Conception de systèmes de stockage de données; Conception et développement de systèmes de stockage de données; Conception et développement de systèmes de saisie, d'extraction, de traitement, d'affichage et de stockage de données; Conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; Conception et développement de systèmes informatiques; Développement et test de méthodes, d'algorithmes et de logiciels informatiques; Recherche dans le domaine des technologies de l'information; Recherche dans le domaine de la technologie du traitement de données; Services de conception et de programmation informatiques; Conception artistique commerciale; Conception assistée par ordinateur d'illustrations graphiques vidéo; Conception concernant le développement de systèmes informatiques pour le traitement de l'information; Conception et écriture de logiciels.</p>
<p><i>P.S. La langue originale des listes des produits et services de ces marques est le néerlandais. La traduction française a été rajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.</i></p>	

Classe 9

43. Les produits *logiciels* se retrouvent *expressis verbis* dans les listes de produits respectives et sont par conséquent identiques.

44. Les *programmes informatiques* de la marque contestée sont synonymes de *logiciels* de la marque invoquée et sont donc identiques à ces derniers.

45. Les produits *applications logicielles pour téléphones mobiles, applications logicielles informatiques téléchargeables, brochures électroniques téléchargeables, contenu de médias, logiciels pour le traitement des communications et applications mobiles téléchargeables pour la transmission d'informations* de la marque contestée sont des produits spécifiques appartenant à la catégorie plus générale des produits *matériel informatique et logiciels* de la marque invoquée et sont dès lors identiques à ces derniers. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir en ce sens TUE, Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:262 ; Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005 et Prazol, T-95/07, 21 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

46. Les produits *bases de données informatiques, bases de données (électroniques) et fichiers de données enregistrées* de la marque contestée sont complémentaires aux divers services de bases de données en classes 35 et 42 de la marque invoquée. En effet, les bases de données sont indispensables ou tout au moins importantes afin de fournir les services. Ces produits et services sont par conséquent similaires.

Classe 35

47. Les services *affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers et campagnes de marketing* de la marque contestée sont compris dans les services *conseils en économie et en organisation d'entreprises* de la marque invoquée et sont dès lors identiques à ces derniers.

48. Les services *analyse d'informations commerciales, analyse de données commerciales, collecte d'informations en matière de publicité, compilation de messages publicitaires destinés à internet et analyse commerciale de marchés* de la marque contestée sont similaires aux services *rechercher, enregistrer, éditer, compiler, systématiser, diffuser et mise à disposition d'informations commerciales pour le compte de tiers, services de bases de données comprenant des informations commerciales et d'affaires, mise à disposition d'informations commerciales et d'affaires* de la marque invoquée. Le but et le sujet de ces services sont les mêmes, à savoir réunir des informations sur les plans commercial et d'affaires et les mettre à disposition des tiers.

Classe 42

49. Les services *développement de produits, programmation de pages Web, conception, création et programmation de pages Web, conception de machines et de logiciels informatiques pour analyses et rapports commerciaux, conception de systèmes de stockage de données, conception et développement de systèmes de stockage de données, conception et développement de systèmes de saisie, d'extraction, de traitement, d'affichage et de stockage de données, conception et développement de logiciels de bases de données électroniques, conception et développement de systèmes informatiques, développement et test de méthodes, d'algorithmes et de logiciels informatiques, recherche dans le domaine des technologies de l'information, recherche dans le domaine de la technologie du traitement de données, services de conception et de programmation informatiques, conception artistique commerciale, conception assistée par ordinateur d'illustrations graphiques vidéo, conception concernant le développement de systèmes informatiques pour le traitement de l'information et conception et écriture de logiciels* de la marque contestée sont compris dans les services *développement de logiciels et de matériel informatique et développement et conception des produits mentionnés en classe 9* de la marque invoqué et sont dès lors identiques à ceux-ci.

Conclusion

50. Les produits et services que vise l'opposition sont en partie identiques et en partie similaires aux produits et services qui font l'objet de l'opposition.

A.3. Appréciation globale

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

52. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait qu'il n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais qu'il doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). En l'espèce, les produits en question peuvent être destinés tant aux professionnels qu'aux consommateurs moyens. Il y a donc lieu de considérer le niveau d'attention le plus bas. Par conséquent, le niveau d'attention moyen du public concerné doit être considéré comme normal.

53. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, comme notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

54. 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 plus grande protection que celles ayant un caractère distinctif moindre (voir arrêt Canon, précité). Le droit invoqué possède intrinsèquement un caractère distinctif normal, étant donné qu'il ne décrit pas une caractéristique des produits ou services concernés.

55. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires. Sur le plan conceptuel, ils sont similaires dans un certain degré pour une partie du public. Les produits et services que vise l'opposition sont en partie identiques et en partie similaires à ceux qui font l'objet de l'opposition. Sur cette base, et en observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que le public est susceptible de croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

56. À propos de la remarque du défendeur qu'il existe d'autres marques TAMTAM (voir point 15), l'Office fait remarquer qu'il n'est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins au cours de la procédure, le défendeur a dûment prouvé que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'intervenante qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (voir en ce sens TUE, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010, ECLI:EU:T:2010:18). Dans le cas qui nous occupe, il n'a nullement été démontré que ces deux conditions ont été remplies.

57. Le défendeur ne peut à peine trouver des similitudes entre la marque contestée et les marques invoquées au niveau du logo (voir point 15). L'Office fait observer que la présente opposition est basée sur deux marques purement verbales. La marque semi-figurative à laquelle se réfère le défendeur, ne joue donc aucun rôle dans cette procédure.

58. Le défendeur explique pour quels produits et services la marque contestée est utilisé matériellement (voir point 17). Or, comme relevé ci-dessus, seule la description des produits et services protégés et revendiqués est pertinente. En effet, l'utilisation des marques, envisagée ou non, ne peut être prise en considération dès lors que ladite description ne comporte pas une limitation en ce sens (voir en ce sens, TUE 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

59. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCES

60. L'opposition numéro 2014357 est justifiée.

61. La demande Benelux 1374911 n'est pas enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 9 Tous les produits.

Classe 35 Affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers ; campagnes de marketing; analyse d'informations commerciales; analyse de données commerciales; collecte d'informations en matière de publicité; compilation de messages publicitaires destinés à internet; analyse commerciale de marchés.

Classe 42 Tous les services.

62. La demande Benelux 1374911 est enregistrée pour les services contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée, à savoir :

Classe 35 Agence de relations publiques ; assistance aux entreprises en matière d'images de marque; assistance commerciale concernant l'image commerciale; organisation de ventes aux enchères sur l'internet; aide à la gestion publicitaire destinée aux entreprises commerciales; conception d'enquêtes de marché.

63. L'opposition étant entièrement justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI en liaison avec la règle 1.28, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 16 juillet 2020

Willy Neys
rapporteur

Camille Janssen

Pieter Veeze



Agent chargé du suivi administratif : Henny Kingma