OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

2015823

du 8 juillet 2021

Opposant : **SHOPWARE AG**
Ebbinghoff 10
48624 Schöppingen
Allemagne

Mandataire : **CVBA NELISSEN GRADE**
Ubicenter Philipssite 5 Tweede verdiep
3001 Heverlee
Belgique

Marque invoquée 1 : **Enregistrement de marque de l'Union européenne 015622699**

Marque invoquée 2 : **Enregistrement de marque de l'Union européenne 015619141**

Marque invoquée 3 : **Enregistrement de marque de l'Union européenne 015622723**

Marque invoquée 4 : **Enregistrement de marque de l'Union européenne 015622715**

contre

Défendeur : **SITEL GROUP, Société anonyme**
Boulevard du Prince Henri 33
1724 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Watermael-Boitsfort
Belgique

Marque contestée : **Demande de marque Benelux 1406398**

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 21 novembre 2019, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque semi-figurative pour distinguer des produits et services en classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1406398 et a été publiée le 26 novembre 2019.

2. Le 24 janvier 2020, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement européen 015622699 de la marque figurative , déposée le 7 juillet 2016 et enregistrée le 15 décembre 2016 pour distinguer des produits et services en classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45.
- Enregistrement européen 015619141 de la marque figurative , déposée le 7 juillet 2016 et enregistrée le 15 décembre 2016 pour distinguer des produits et services en classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45.
- Enregistrement européen 015622723 de la marque semi-figurative , déposée le 7 juillet 2016 et enregistrée le 15 décembre 2016 pour distinguer des produits et services en classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45.
- Enregistrement européen 015622715 de la marque semi-figurative , déposée le 7 juillet 2016 et enregistrée le 15 décembre 2016 pour distinguer des produits et services en classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services de la marque contestée et basée sur tous les produits et services de la marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, 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 31 janvier 2020. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 28 août 2020.

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, 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. De plus, l'opposant se base sur l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI : l'usage de la marque postérieure tirerait sans juste motif indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant entame son argumentaire en faisant état en premier lieu du succès et de la réputation dont jouit le commerce de l'opposant sous les marques invoquées en Allemagne.

10. Au sujet de la comparaison des signes, l'opposant commence son analyse par la comparaison visuelle des signes. Il considère à cet égard que les signes en cause sont très similaires. En particulier il soulève que les éléments figuratifs se trouvent repris à l'identique dans le signe contesté. Concernant les marques invoquées ayant un élément verbal, l'opposant note que celles-ci sont aussi similaires en ce qu'elles utilisent des caractères identiques et commencent par la lettre « s ».

11. A l'égard de la comparaison auditive des signes en cause, l'opposant estime, pour le moins concernant les marques invoquées qui contiennent un élément verbal, que celles-ci sont similaires à la marque contestée en ce qu'elles commencent toutes par la lettre « S » prononcée de manière dominante, étant la lettre initiale des signes en cause.

12. Conceptuellement, l'opposant soulève que l'élément figuratif, représentant une partie de la lettre « S », l'initiale de l'élément verbal, montre l'intégration des services offerts auprès des entreprises de leurs clients. En conséquent, étant donné que la marque contestée reprend l'élément graphique de la même manière, les marques en conflit sont donc conceptuellement similaires.

13. Comparant les produits et services couverts par les marques en cause, l'opposant note que, concernant les produits et services en classe 9, 35, 38, 41 et 42, ceux-ci sont identiques voir pour le moins très similaires.

14. Concernant les services couverts par la marque contestée en classe 37, l'opposant note que ceux-ci sont similaires à certains des services couverts en classe 42, notamment « *Conseil en matière de logiciels, entretien et actualisation de logiciels, support technique dans le domaine des logiciels* » de par la formulation générale de ces derniers.

15. Il en va de même pour les services en classe 36 de la marque contestée que l'opposant considère similaires à certains des services couverts en classe 35, notamment : « *Compilation et systématisation de données dans des banques de données informatique* ».

16. Concernant le public concerné, l'opposant considère que, bien que les produits et services soient destinés à des professionnels, le fait qu'il s'agisse de produits et services courants, notamment de logiciels et technologie d'information, le niveau d'attention doit être considéré comme normal.

17. L'opposant estime de même que suite à l'utilisation du logo et la renommée de la marque, celle-ci doit être considérée comme ayant un caractère distinctif élevé.

18. En raison des similitudes entres les signes en cause ainsi qu'entre les produits et services couverts, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion et renvoie à des décisions jurisprudentielles en ce sens.

19. À tout le moins, l'opposant estime qu'il existe un risque indirect de confusion, étant donné qu'il est titulaire de marques combinant le même logo avec des couleurs différentes, le public pertinent pourrait méprendre le signe du défendeur comme émanant d'une entreprise économiquement liée à l'opposant.

20. De plus, l'opposant fait référence à l'article 2.2ter(3)(a) de la CBPI selon lequel une marque de renommée peut opposer l'enregistrement d'une marque postérieure qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou y porterait préjudice.

21. À cet égard, l'opposant considère que les éléments de preuve soumis démontrent le succès que connait l'activité de l'opposant en Allemagne sous le chef des marques invoquées. En conséquent, les preuves soumises témoignent donc de la renommée suffisante sous les marques concernées.

22. L'opposant estime que le défendeur tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques invoquées d'une part en copiant leur apparence distinctive pour des services identiques voir similaires, ainsi que d'autre part en utilisant la marque de la même manière, notamment dans les mêmes endroits et en représentant le logo dans une couleur différente tout en sachant que l'opposant utilise également son logo avec différentes couleurs. L'opposant conclue donc que le défendeur tire indûment profit de la renommée des marques de l'opposant.

23. Vu ce qui précède, l'opposant demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

24. En premier lieu, le défendeur soulève que l'opposant n'a point invoqué dans le formulaire d'opposition le recours au moyen découlant de l'article 2.2ter(3)(a), notamment pour les marques de renommée. En conséquent, ce moyen doit donc être écarté.

25. Si néanmoins ce moyen serait retenu par l'Office, le défendeur estime que l'opposant n'a pas fourni des preuves à mêmes à démontrer d'une part la renommée des marques invoquées, en particulier pour le Benelux, d'autre part une atteinte à cette renommée suite à la marque demandée par le défendeur.

26. Adressant le risque de confusion, le défendeur soulève que les produits et services couverts par les marques en cause sont destinés exclusivement à des entreprises et non à des particuliers. En conséquent le public pertinent est constitué de professionnels et le niveau d'attention doit être considéré comme étant élevé.

27. Concernant la comparaison des signes, le défendeur procède en premier lieu à la comparaison des marques figuratives à la demande contestée avant de procéder à la comparaison des marques mixtes.

28. Traitant des marques exclusivement figuratives donc, le défendeur estime que, concernant la comparaison visuelle des signes en cause, le consommateur prêtera plus d'attention en général aux éléments verbaux qu'aux éléments figuratifs. En conséquent, étant donné les couleurs différentes des signes ainsi que l'élément verbal du signe contesté n'ayant pas d'égal dans les marques invoquées, le défendeur en déduit que les signes sont visuellement différents.

29. Sur le plan phonétique, le défendeur estime que les marques figuratives invoquées ne seront soit pas prononcées, soit prononcé comme un « S » par les consommateurs y reconnaissant cette lettre. Le signe contesté, quant à lui sera prononcé « SITEL » en raison de son élément verbal. En conséquent, les signes sont phonétiquement différents.

30. Conceptuellement, le défendeur soulève que les signes en cause n'ont pas de signification spécifique et ne sont à cet égard donc pas similaires. Le défendeur soumet à ce point des décisions d'opposition dans ce sens.

31. Concernant la comparaison des marques mixtes invoquées au signe contesté, le défendeur soulève ici aussi que le consommateur prêtera en général plus d'attention aux éléments verbaux qu'aux éléments figuratifs. En conséquent, il estime que, vu les différences entre les éléments verbaux « SITEL » d'une part et « SHOPWARE » d'autre part, les marques en cause sont visuellement et phonétiquement différentes.

32. Conceptuellement, le défendeur soulève que, même si certains consommateurs percevront que les signes contiennent la lettre « S », celle-ci n'a pas de signification spécifique et, comme lettre isolée, est potentiellement dépourvue de caractère distinctif. Concernant l'élément verbal « SHOPWARE », le défendeur estime qu'il sera compris par le consommateur comme constitué des mots anglais « SHOP » et « WARE » tandis que l'élément verbal « SITEL » est un mot fantaisiste n'ayant aucune signification dans les langues du Benelux. En conséquent, une partie des consommateurs pourra distinguer les signes en raison de la signification de l'élément « SHOPWARE » tandis qu'une partie des consommateurs ne pourra opérer à une comparaison conceptuelle des signes en cause.

33. Concernant la comparaison des produits et services, le défendeur considère que les services couverts par la demande dans les classes 36 et 37 ne connaissent pas d'équivalents dans les marques invoquées, contrairement aux arguments soumis par l'opposant.

34. En raison des différences entre les signes énoncés ainsi que du degré d'attention élevé du public pertinent, le défendeur estime qu'il ne peut y avoir ni risque de confusion, ni une atteinte à la prétendue réputation par rapport aux marques invoquées. De plus il conteste certaines des similarités revendiquées par l'opposant concernant les produits et services en cause.

35. Finalement le défendeur note que les arguments soumis par l'opposant quant à l'exploitation des marques en cause ainsi que par rapport à un risque de confusion indirecte sont à écarter en ce qu'ils ne sont pas pertinents pour la présente opposition.

36. Compte tenu de ce qui précède le défendeur estime donc qu'il ne peut exister un risque de confusion ni une atteinte à la réputation des marques invoquées et demande à l'Office de rejeter l'opposition dans son intégralité et de décréter que les frais soient à charge de l'opposant.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion

37. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, CBPI, le 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.

38. L'article 2.2ter, alinéa 1 CBPI, stipule : *« Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement* […] *:* […] *b. 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 ».*

39. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 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 ; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des marques

40. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1, 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).

41. 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.

42. 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:C:2006:164 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

43. En général, deux marques sont similaires si, aux yeux du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (TUE, MATRATZEN, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:261), à savoir les aspects visuels, auditifs et conceptuels. Lorsqu'une marque est entièrement constituée d'une autre marque à laquelle un mot a été ajouté, cela constitue normalement un indice de similitude (TUE, ECOBLUE, T-281/07, 12 novembre 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Cela est particulièrement vrai si l'élément commun aux signes conserve une place distinctive indépendante dans le signe composite (CJUE, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 octobre 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

44. Les marques à comparer sont les suivantes :

Concernant la deuxième marque invoquée (enregistrement de marque de l'Union européenne 015619141)

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
	sitel

Comparaison visuelle

45. Sur le plan visuel la marque invoquée est constituée d'un élément figuratif de forme circulaire avec une partie rappelant une courbe ayant un angle aigue. Le signe de l'opposant est de couleur bleue. Le signe du défendeur est composé d'un élément figuratif ainsi que d'un élément verbal « SITEL ». L'élément figuratif du signe contesté, de couleur rouge, est lui aussi de forme circulaire avec une partie rappelant une courbe ayant un angle aigue.

46. Concernant 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 présent, la marque invoquée ne comprend toutefois aucun élément verbal à même à détracter l'attention du consommateur de l'élément figuratif.

47. En effet l'élément figuratif composant la marque invoquée se trouve repris quasiment à l'identique dans la marque contestée avec uniquement sa couleur changée. En application de la jurisprudence précédemment citée (arrêts MATRATZEN, ECOBLUE et THOMSON LIFE précités), la marque invoquée figurant quasiment à l'identique dans la marque contestée avec un élément verbal ajouté, celles-ci en sont visuellement similaires.

48. Il s'en suit que les signes en cause sont visuellement similaires.

Comparaison phonétique

49. 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).

50. Néanmoins, étant donné que la marque invoquée est composée uniquement d'un élément figuratif, une comparaison sur le plan phonétique n'est donc pas pertinente.

Comparaison conceptuelle

51. La marque invoquée est composée d'un élément purement figuratif n'ayant aucune signification évidente pour le consommateur. La marque contestée est composée d'un signe similaire ainsi que du mot « SITEL » n'ayant pas non plus de signification évidente pour le consommateur du Benelux.

52. Les signes en cause n'ayant pas de signification évidente pour le consommateur, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Conclusion

53. Visuellement, les signes en cause sont similaires tandis qu'une comparaison phonétique et conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison des produits et services

54. 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).

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

56. Les produits et services à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
Cl 9 Programmes de traitement de données; Logiciels, également pour terminaux mobiles (applications); Logiciels pour la présentation et la vente, également pour terminaux mobiles (applications); Équipements de traitement des données et ordinateurs, ainsi que leurs pièces détachées et appareils périphériques; Supports d'enregistrement; Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images.	Cl 9 Logiciels et progiciels enregistrés, applications informatiques; publications électroniques téléchargeables.
Cl 35 Conseils aux entreprises, en particulier du point de vue informatique; Compilation et systématisation de données dans des banques de données informatiques; Conseils en organisation, en particulier en rapport avec la présentation numérique de produits aux fins de vente; Services d'un fournisseur d'accès en ligne, à savoir collecte d'informations économiques, compris dans la classe 35; Conseils en organisation; Consultation professionnelle d'affaires; Vente au détail de vêtements, chaussures, sacs, bagages, sacs à dos, chapellerie, parapluies, supports de données numériques, produits de l'imprimerie, papeterie, équipements sportifs, chaussures, vaisselle, verrerie, jouets, briquets, matériel et logiciels informatique, appareils des technologies de l'information, smartphones, montres intelligentes.	Cl 35 Conseils et informations d'affaires, gestion des affaires commerciales, aide et conseils en organisation et direction des affaires, investigations pour affaires, recherche, études et enquêtes de marchés; comptabilité; travaux de bureau; traitement administratif de commandes; ressources humaines; sondages d'opinion; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; études et informations statistiques; conseils et prestations en matière de mercatique; saisie, introduction, intégration, recueil, enregistrement, rassemblement, transcription, systématisation, extraction et traitement de données; constitution, gestion et compilation de bases de données; évaluation et définition de profil de consommateurs; définition et analyse des comportements des consommateurs; gestion de fichiers informatiques; abonnements à des services de télécommunication pour des tiers; administration commerciale de services de licences de produits et de services de tiers; recherches et vérifications d'informations et de messages sur Internet pour le compte de tiers, veille commerciale et veille d'image sur Internet pour le compte de tiers; conseils et assistance en stratégie commerciale, en stratégie marketing et en stratégie digitale; relations publiques; conseils et assistance aux entreprises en matière d'image de marque et de réputation; création, gestion et exploitation de

	centres d'appels téléphoniques pour des tiers, services de conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix et de réparation de produits et de services; services de sous-traitance [assistance commerciale] d'informations et de conseils en matière de sous-traitance; intermédiation commerciale; achat de contrats pour des tiers.
	Cl 36 Assurances, gestion de sinistres, courtage en assurances pour des tiers, informations en et consultations matière d'assurance et de courtage en assurance et réassurance; recouvrement de créances, services de garantie financière notamment matière de paiement par carte de crédit et à distance.
	Cl 37 Conseils et informations (non financiers) en matière dépannage, de réparation et de maintenance.
Cl 38 Fourniture d'accès à une plateforme de communication électronique; Services d'échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications; Transmission de données à des fins d'archivage et d'information; Services d'un fournisseur en ligne, à savoir transmission d'informations et fourniture d'informations dans le domaine des télécommunications (compris dans la classe 38); Location de temps d'accès à une base de données; Fourniture de l'accès à une plateforme électronique, en particulier à un serveur web d'utilisation de logiciels; Télécommunications; Services d'un fournisseur internet, à savoir fourniture d'accès à internet.	Cl 38 Services de télécommunication, notamment : émission, réception, traitement et re-routage d'appels téléphoniques et de messages électroniques, centralisation d'appels téléphoniques, télécommunications téléphoniques, télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par réseau Internet, par transmission via un centre serveur Internet, services de réponses par message électroniques, services de réponses téléphoniques pour abonnés absents, orientation et de traitement des messages électroniques, messagerie électronique, réception et diffusion (transmission) de messages, transmission et échange d'informations par supports multimédias, communications par réseaux nationaux et internationaux, échange électronique de messages par le biais de blogs, de chatrooms, de sites Internet et de forums Internet, transmission de messages, d'images et d'autres données assistée par ordinateur, fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication par ordinateur, transmission d'informations sur des réseaux, fourniture d'accès à des blogs en ligne, fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication par ordinateur, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; informations et conseils relatifs aux télécommunications; mise en

	œuvre de et gestion de centre d'appels téléphoniques.
Cl 41 Formations en rapport avec les ordinateurs, les programmes informatiques et les appareils périphériques et auxiliaires pour ordinateurs; Formation; Formation continue.	Cl 41 Education et formation, notamment dans les domaines du marketing, de l'assistance téléphonique, de la formation à distance, de la gestion de bases de données, du traitement de données et de la communication; publication en ligne notamment sous forme de blogs, publication électronique de chroniques, de magazines, d'articles et de lettres d'information en ligne, mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; rédaction et publication de textes, questionnaires, enquêtes, sondages, brochures, formulaires (autres que textes publicitaires), édition de supports pédagogiques; organisation et conduite de colloques, de concours, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, liés au domaine de la relation client, du marketing ou de la télécommunication.
Cl 42 Programmation informatique; Création de logiciels pour banques de données; Informatique en nuage; Logiciels en tant que service (SaaS); Conseil en matière de logiciels, entretien et actualisation de logiciels, support technique dans le domaine des logiciels; Conseils en sécurité sur l'internet et dans le domaine informatique; Fourniture de conseils techniques en rapport avec les ordinateurs, programmes informatiques et périphériques et appareils auxiliaires informatiques; Location et maintenance d'espaces de mémoire pour hébergement de données pour le compte de tiers (hosting); Location de serveurs web et mise à disposition d'espaces d'enregistrement sur l'internet; Conception et création d'applications internet et d'applications de commerce électronique (logiciels); Fourniture d'une plateforme électronique (logiciels), en particulier d'un serveur web d'utilisation de logiciels.	Cl 42 Services de consultation en matière informatique, assistance en informatique, conseils en technologie de l'information; programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) installation, maintenance, mise à jour, personnalisation et intégration de logiciels, de progiciels, d'applications informatiques et de bases de données; location de logiciels, de progiciels et d'applications informatiques, logiciel-service (SaaS), informatique en nuage; analyse et conception de systèmes informatiques; création, développement et stockage de bases de données; création et entretien de sites Web pour des tiers, hébergement de sites Web; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique, conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; stockage électronique de données; hébergement d'applications informatiques; récupération de données électroniques; contrôle de qualité; établissement de diagnostics de problèmes concernant des appareils électroniques grand public, du matériel et des logiciels informatiques.
Cl 45 Octroi de licences pour logiciels	

57. Selon la règle 1.21, sous e RE, le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1er, CBPI implique notamment que l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties. Ainsi le défendeur ne conteste pas le haut degré de similarité des produits et services en classe 9, 35, 38, 41 et 42 constaté par l'opposant.

58. Concernant les services en classe 36, notamment, « *Assurances, gestion de sinistres, courtage en assurances pour des tiers, informations en et consultations matière d'assurance et de courtage en assurance et réassurance; recouvrement de créances, services de garantie financière notamment matière de paiement par carte de crédit et à distance.* », l'Office estime que les marques invoquées ne comprennent pas de services similaires. En effet les services soulevés par l'opposant comme étant similaires dans son argumentaire, notamment « *Compilation et systématisation de données dans des banques de données informatique* » sont selon l'Office de nature différente, ayant trait à des services informatiques comparé aux services financiers de la marque contestée. De plus, ces services poursuivent un objectif différent et sont ni complémentaires, ni concurrents.

59. En classe 37, les services de « *Conseils et informations (non financiers) en matière dépannage, de réparation et de maintenance* » peuvent avoir trait à différent domaines. Dans la mesure ou ils peuvent en effet s'agir de services s'appliquant au domaine informatique, ces services sont alors selon l'Office, similaires aux services de « *Conseil en matière de logiciels, entretien et actualisation de logiciels, support technique dans le domaine des logiciels* » couverts par l'opposant[1].

Conclusion

60. Les produits et services en classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42 du défendeur sont similaires aux produits et services de l'opposant tandis que les services couverts en classe 36 dont différents.

A.2. Appréciation globale

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

62. 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).

63. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, 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

[1] De surplus et à titre purement informatif, il convient de noter que le terme « réparation » pris isolément et sans précisions supplémentaires est une indication générale qui manque de la clarté et de la précision, comme il s'avère de la communication commune IPT2 (https://www.boip.int/fr/document/communication-commune-ipt2-adaptee) suite à l'arrêt IP Translator de la CJUE (C-307/10, ECLI:EU:C:2012:361). Dans ces cas, la règle de conduite de l'Office est qu'il appartient à la partie qui se sert d'une identification insuffisamment claire et précise, d'en supporter les conséquences (voyez: https://www.boip.int/fr/document/communication-concernant-la-classification-termes-insuffisamment-clairs-et-precis-dans-les).

en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Dans le cas d'espèce, les produits et services de la marque contestée sont en partie adressés à un public professionnel dont le niveau d'attention peut varier d'un niveau d'attention moyen à un niveau d'attention élevé pour ce type de produits et services et en partie au grand public dont le niveau d'attention est moyen.

64. 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 les marques invoquées disposent d'un caractère distinctif normal.

65. Parmi les marques invoquées la première traitée est donc visuellement similaire à la marque contestée tandis qu'une comparaison phonétique et visuelle de celle-ci n'est pas pertinente. Les produits et services couverts par la marque contestée dans les classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42 sont similaires à ceux couverts par la marque invoquée tandis que les services offerts en classe 36 sont différents. Pour ces motifs l'Office considère que le public concerné peut croire que les produits et services similaires puissent provenir de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement (voir article 2.2ter, alinéa 1 CBPI).

A.3. Marque de renommée, art 2.2ter alinéa 3 sous a CBPI

66. Suite à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a de la CBPI une marque peut être refusée à l'enregistrement si :

i) elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque

ii) la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et

iii) que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;

67. Les conditions ainsi énoncées sont de nature cumulative de sorte que si l'une d'entre elles n'est pas satisfaite, l'Office est tenu de rejeter la demande sur la base de l'article 2.2ter alinéa 3 sous a CBPI.

68. Tel qu'établit précédemment (points 40 à 53) les signes en cause sont effectivement similaires.

69. S'agissant de marques de l'Union européenne, il appartient à l'opposant de démontrer que celles-ci ont acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne (voir CJUE, PAGO, C-301/07, 6 octobre 2009, ECLI:EU:C:2009:611). Néanmoins, dans le contexte de l'opposition à l'enregistrement d'une marque nationale il importe que « *[…]'une partie commercialement non négligeable dudit public connaît cette marque, établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure, et qu'il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur.* » (CJUE, BE IMPULSIVE, C-125/14, 3 septembre 2015, ECLI:EU:C:2015:539). Toutefois les éléments de preuves soumis ne sont pas à mêmes à démontrer que

les marques en cause soient connues par une partie non-négligeable du public concerné au Benelux. En effet les seules références aux Benelux concernent deux articles mentionnant d'une part le lancement d'une version de langue néerlandaise du logiciel et d'autre part un article décrivant les services de Shopware en langue néerlandaise. Ces éléments ne sont néanmoins pas suffisants à prouver que les marques invoquées soient connues au Benelux.

70. Finalement il appartient à l'opposant de prouver que l'usage de la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque antérieure. La simple affirmation, sans corroboration rapportée, d'un impacte nocif lié à un pratique comparable quant à l'utilisation de la marque de la part du défendeur n'est pas suffisante. Il ressort de la jurisprudence que « *la preuve que l'usage de la marque postérieure porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrés une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur* » (CJEU, Intel, C252/07, 27 novembre 2008, ECLI:EU:C:2008:655). Toutefois, aucune preuve apte à démontrer de telles circonstances n'a été soumise par l'opposant.

71. Suite à ce qui précède, les conditions susmentionnées n'étant pas remplies, la demande basée sur l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI doit être doit être rejetée pour les raisons exposées ci-dessus.

B. Autres facteurs

72. Seule la description des produits et services protégés et les signes tels que revendiqués sont pertinents. En effet, l'utilisation, envisagée ou non, des marques ne peut être prise en compte (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de l'UE du 30 juin 2004, M+M EUROdATA, T-317/01, ECLI:EU:T:2004:195, et du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420). Par conséquent l'argument avancé suivant lequel il existe un éventuel risque de confusion indirecte (voir point 19) lié à l'exploitation de la marque sous des couleurs différentes de celles couvertes par l'enregistrement n'est pas pertinent en l'occurrence.

73. Au moment de l'introduction de l'opposition il n'est point nécessaire d'indiquer les moyens invoqués lors de l'opposition. À ce stade, il importe de préciser les droits invoqués. Dans le cas où l'opposant invoque une marque antérieure enregistrée, il n'est alors pas requis (ni possible) de préciser sur le formulaire si l'opposant considère qu'elle est identique, qu'il existe un risque de confusion ou qu'elle est notoire (voir point 24). Il suffit à l'opposant de l'invoquer et de l'étayer dans son argumentation.

74. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir point 36). Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement rejetée (ou justifiée).

C. Conclusion

75. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits et services en classe 9, 35, 37, 38, 41 et 42.

76. Étant donné que les autres marques invoquées par l'opposant sont enregistrées pour des produits et services identiques, il n'y a pas lieu de procéder à l'appréciation des autres marques invoquées, puisqu'elles ne pouvaient pas conduire à un résultat différent.

IV. CONSÉQUENCE

77. L'opposition portant le numéro 2015823 est partiellement justifiée.

78. La demande Benelux numéro 1406398 n'est pas enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 9 : Tous les produits
Classe 35 : Tous les services
Classe 37 : Tous les services
Classe 38 : Tous les services
Classe 41 : Tous les services
Classe 42 : Tous les services

79. La demande Benelux numéro 1406398 est enregistrée pour les services suivants :

Classe 36 : Tous les services

80. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.28, alinéa 3.

La Haye, le 8 juillet 2021

Francois Châtellier *(rapporteur)* Pieter Veeze Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Guy Abrams