OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
Nº 2018067
du 28 avril 2023

Opposant : **SCNF Voyageurs, Société Anonyme**
9 Rue Jean-Philippe Rameau
93200 Saint-Denis
France

Mandataire : **Cabinet STRATO-IP, (Société à responsabilité limitée)**
63 boulevard de Ménilmontant
75011 Paris
France

Marque invoquée : **Marque de l'Union européenne 16800815**

contre

Défendeur : **Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), établissement public doté de la personnalité juridique**
52 Boulevard Auguste Reyers
1044 Schaerbeek
Belgique

Mandataire : **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Terhulpsesteenweg 187
1170 Bruxelles
Belgique

Signe contesté : **Demande de marque Benelux 1461887**

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 25 mars 2022, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 9, 38 et 41, la demande Benelux de la marque semi-figurative INUI. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1461887 et a été publiée le 28 mars 2022.

2. Le 18 mai 2022, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement de marque de l'Union européenne 16800815, de la marque semi-figurative inOui demandée le 2 juin 2017 et enregistrée le 28 février 2019 pour des produits et services en classes 6, 7, 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 43.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de la marque invoquée.

4. L'opposition est dirigée contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits et services de la marque invoquée.

5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 19 mai 2022. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI ») et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 14 novembre 2022.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. 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.

A. Arguments de l'opposant

8. Concernant la comparaison des produits et services, l'opposant s'est finalement basé sur seulement certains produits et services couverts en classes 9, 38 et 41 par la marque invoquée. À la suite d'une analyse détaillée de ces derniers, en comparaison avec les produits et services contestés, l'opposant les considère en partie identiques et en partie similaires.

9. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant rappelle la jurisprudence selon laquelle le public se réfère plus facilement aux signes en question par l'intermédiaire de leurs éléments verbaux qu'en décrivant leurs éléments figuratifs. Il indique que les éléments figuratifs des marques en cause sont minimes puisqu'il s'agit d'éléments de stylisation qui seront perçus par le public comme purement décoratifs. Ainsi, ils revêtent un caractère secondaire et n'auront aucun impact sur la perception des signes verbaux par le consommateur d'attention moyenne, de sorte que les signes à comparer sont les éléments verbaux INOUI et INUI.

10. Visuellement, l'opposant considère que les signes en cause sont de longueur quasi-identique et que le signe contesté se retrouve quasi à l'identique au sein de la marque invoquée en raison de la reprise des lettres IN et UI. Il précise que l'absence de la lettre central O dans le signe contesté, tout comme les éléments figuratifs présents dans les marques en cause, constituent des différences de détail insignifiantes. Par conséquent, l'opposant conclut à une quasi-identité visuelle qui conduira nécessairement le consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas les marques devant les yeux au même moment ou dans des temps rapprochés, à confondre visuellement le signe contesté avec la marque invoquée.

11. Phonétiquement, l'opposant considère que les marques en cause sont composées des trois mêmes syllabes et qu'elles partagent donc un rythme et une prononciation identique. Il souligne que, pour une partie du public pertinent, les signes ont des sonorités strictement identiques dans la mesure où les lettres U et OU pourront être prononcées de la même manière et pour l'autre partie du public pertinent, les signes ont des sonorités très fortement similaires tant les sons [OU] et [U] sont proches. L'opposant conclut à une identité ou une quasi-identité phonétique des signes en cause, qui conduira nécessairement le consommateur d'attention moyenne, n'entendant pas les marques au même moment ou dans des temps rapprochés, à confondre phonétiquement le signe contesté avec la marque invoquée.

12. Conceptuellement, l'opposant indique que la marque invoquée est un néologisme n'ayant aucune signification immédiatement perceptible qui permettrait au public de la différencier de la marque antérieure, a fortiori compte tenu des fortes similitudes visuelles et de l'identité/quasi-identité phonétique des signes. Il précise que si une signification devait être attribuée par le public au signe contesté, il est probable qu'il s'agisse de la même signification que celle de la marque invoquée, compte tenu des fortes similitudes visuelles et de l'identité/quasi-identité phonétique des signes. Partant, le consommateur d'attention moyenne ne pourrait qu'associer intellectuellement les deux signes qui sont en outre quasi-identiques et qui visent des produits et services identiques ou à tout le moins fortement similaires.

13. L'opposant considère qu'il existe un risque de confusion en ce que les signes en cause produisent une impression d'ensemble quasi-identique d'un point de vue visuel, phonétique et conceptuel et que les produits et services en question sont, pour certains, strictement identiques ou fortement similaires, et pour d'autres similaires, ce qui est renforcé par la quasi-identité des signes en présence conformément au principe d'interdépendance des facteurs. Pour l'opposant, le consommateur d'attention moyenne sera légitimement fondé à penser que les produits et services en comparaison, offerts sous les marques en cause, ont la même origine commerciale ou proviennent d'entreprises économiquement liées et que le consommateur pourrait notamment être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque invoquée.

14. L'opposant ajoute que le risque de confusion survient au détriment du consommateur dont l'achat pourrait être vicié, de la dilution du caractère distinctif de la marque invoquée et de ses efforts intellectuels, humains et financiers mis en œuvre pour créer, protéger, promouvoir et exploiter la marque invoquée.

15. En conséquence, l'opposant demande à l'Office de rejeter le signe contesté pour l'intégralité des produits et services visés.

B. Réaction du défendeur

16. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, bien que le défendeur précise que pour certains produits et services il s'agit plus de similarité que d'identité, le défendeur admet l'identité ou la similarité de ces derniers.

17. Dans le cadre de la comparaison des signes, le défendeur indique en premier lieu que les éléments figuratifs sont loin d'être minimes comme le prétend l'opposant, compte tenu de la prédominance du « O »

dans la marque invoquée, central, plus grand et plus large que l'ensemble des autres lettres. Il considère que cet élément central est très important car il constitue également le point de symétrie inversée de la marque invoquée, et que cette symétrie est renforcée par l'utilisation de deux couleurs distinctes et distinctives. Le défendeur est donc d'avis que les éléments figuratifs de la marque invoquée ne peuvent pas être interprétés par le public pertinent comme étant purement décoratifs, mais comme faisant partie de l'identité de ladite marque. De la même manière, le signe contesté contient aussi des éléments figuratifs distinctifs : la graphie des lettres noires est telle qu'elle est presque difficilement lisible au premier regard. Par conséquent, les écarter lors de la comparaison des signes reviendrait à éluder le caractère semi-figuratif distinctif de ces marques.

18. Visuellement, le défendeur considère que la marque invoquée a une identité visuelle qui lui est propre en raison de la lettre O centrale et prédominante au sein du signe, de l'utilisation des couleurs qui rendent le signe lisible en deux parties (IN-OUI), de la stylisation très particulière et très éloignée du signe contesté et en raison de l'utilisation de la symétrie qui confère une impression visuelle très différente de celle du signe contesté. Le défendeur conclut que les marques en cause sont très différentes sur le plan visuel.

19. Phonétiquement, le défendeur admet que les signes sont prononcés en trois syllabes mais considère que les consommateurs reconnaissent une différence entre le son des lettres [OU] et celui de la lettre [U]. Le défendeur conclut que les marques en cause sont différentes sur le plan phonétique.

20. Conceptuellement, le défendeur indique que la marque invoquée renvoie à un caractère extraordinaire, incroyable selon la définition du dictionnaire Le Robert, tandis que le signe contesté n'a pas de définition précise. Tout au plus, le défendeur considère que le consommateur moyen pourrait penser au mot « inuit », faisant référence à des ethnies habitant à l'extrême nord de l'Amérique, confirmant la différence de prononciation de ce terme par le public par rapport à la marque invoquée. Le défendeur conclut que les marques en cause sont conceptuellement différentes.

21. En ce qui concerne le public pertinent et son degré d'attention, le défendeur conclut que les produits et services en cause étant de grande consommation, le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il souligne que le niveau d'attention du public pertinent peut être considéré comme faible à moyen, de sorte que le public pertinent accordera moins d'attention aux signes et percevra moins les différences entre ceux-ci.

22. Le défendeur considère que le risque de confusion doit être écarté en ce que la comparaison des signes démontre que les marques en cause ont un degré élevé de différences sur le plan visuel, et sont également différentes sur les plans phonétique et conceptuel. Il précise que pour ces raisons, le signe contesté ne constitue pas une imitation de la marque invoquée, les différences entre les signes étant de nature à exclure tout risque de confusion.

23. Par conséquent, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition dans son intégralité, d'enregistrer le signe contesté et de condamner l'opposant à supporter les frais.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

24. Conformément à l'article 2.14 CBPI, le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, former une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

25. L'article 2.2ter(1) CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : « *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*".[1]

26. Un risque de confusion au sens de cette disposition existe si le public peut croire que les produits ou services désignés par cette marque et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées.[2]

27. Selon la jurisprudence constante de la CJUE, l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, notamment le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services concernés, le degré de notoriété de la marque antérieure et le degré de distinctivité - inhérent ou acquis par l'usage - de la marque antérieure.[3]

Comparaison des produits et services

28. Pour apprécier la similitude des produits et 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.[4]

29. Lorsque l'on compare les produits et services sur lesquels l'opposition est basée aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits et services tels que formulés au registre et ceux repris dans la demande de marque et non dans l'usage réel ou prévu.[5]

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

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
Cl 9 Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables permettant notamment la réservation de voyages, de places, tickets et billets de transport.	Cl 9 Applications logicielles téléchargeables ; podcasts.
Cl 38 Communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tout moyen téléinformatique, par	Cl 38 Télécommunications ; émissions radiophoniques et émissions télévisées ; télévision par câbles ; transmission par satellite

[1] L'art. 2.2ter, alinéa 1er, sous b CBPI met en œuvre l'art. 5, paragraphe 1 sous b Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Une disposition comparable figure à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.
[2] CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).
[3] CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).
[4] CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).
[5] TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).

radiotéléphonie, par vidéographie interactive, par équipements électroniques et/ou numériques ; radiodiffusion ; transmission et diffusion de photographies, de dépêches, d'images, de messages, de données, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de vidéos, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; communication par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des sites de discussion en ligne via tout réseau de communication, notamment Internet ; services de communication interactive, messagerie électronique notamment par réseau Internet, Extranet et Intranet ; transmission et échange de données et d'informations par terminaux d'ordinateurs, par voie électronique ; transmission et diffusion d'images, de messages, d'informations, de données commerciales par réseau Internet, par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par câble, par satellite, par voies hertziennes, par voies télématiques, par réseaux de communication de type Internet et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; fournitures d'accès en ligne à des bases de données informatiques et des sites Web de tiers via un réseau de communication mondial ; fournitures d'accès en ligne à des bases de données informatiques et des sites Web de tiers via un réseau de communication mondial.	; agences de presse et d'information [nouvelles] ; communication par internet ; diffusion sur le web d'informations régionales ; transfert de données par télécommunication ; services d'audio-diffusion et de vidéo-diffusion sur internet ou un autres réseaux de communication ; Diffusion de podcasts ; mise à disposition d'accès à des réseaux de télécommunication ; transmission et réception d'informations de bases de données via un réseau de télécommunications ; fourniture d'accès à des bases de données et à internet par le biais de télécommunications ; fourniture d'accès à un site web contenant des informations régionales, des représentations musicales ou autres contenus multimédia connexes ; mise à disposition d'accès à des sites web MP3 sur Internet ; mise à disposition d'accès à des sites web de musique numérique sur Internet ; fourniture d'accès à des sites web sur Internet ou tout autre réseau de communication ; fourniture d'accès à du contenu, à des sites et à des portails internet.
Cl 41 Divertissement ; divertissement radiophonique et/ou télévisé et/ou télématique ; divertissement par moyens interactifs ou en ligne, y compris par Internet ; divertissement cinématographique et/ou vidéo ; réalisation (production), montage et production d'enregistrements sonores et/ou d'images ; prêt et location d'enregistrements sonores et/ou d'images, d'appareils d'enregistrement, de reproduction et/ou de diffusion des sons et/ou images ; informations, y compris en ligne, en matière d'éducation, d'activités culturelles, de divertissement, de sport et de récréation ; organisation, mise en scène et production de concerts, de spectacles, de manifestations culturelles ; représentation de spectacles ; organisation de jeux, concours, salons et expositions, à buts éducatifs, de formation,	Cl 41 Éducation ; formation ; divertissements notamment divertissements radiophoniques et télévisés, divertissement par le biais d'Internet ; production et distribution d'émissions de radio et de télévision pour Internet et d'autres supports, réalisation et édition d'émissions de radio et de télévision, montages de programmes radiophoniques et de télévision ; production de podcasts ; informations en matière d'éducation ou de divertissement, fournies en ligne depuis une base de données informatique ou Internet ou par le biais d'émissions de télévision ou de radio ; production de films, location de films cinématographiques, montage et location de bandes vidéo ; organisation, présentation et production de spectacles, films et représentations en direct ; organisation et

culturels, sportifs et/ou de divertissement ; production, organisation et mise en scène de compétitions et événements sportifs ; services de loisirs ; réservation de places de concerts, de cinéma, de spectacles et d'expositions ; services de clubs (divertissement, activités culturelles, sport ou éducation).	présentation de compétitions, jeux, concerts et manifestations de divertissement ; services de jeux électroniques fournis par le biais d'Internet ou autres réseaux de communication ; services de studios d'enregistrement, reportages photographiques ; activités culturelles et sportives.

31. L'opposant fait valoir que tous les produits et services du signe contesté sont en partie identiques et en partie similaires aux services couverts en classes 9, 38 et 41 par la marque invoquée (voir point 8). Bien que le défendeur précise, pour certains produits et services, qu'il s'agit plus de similarité que d'identité, il admet dans l'ensemble que les produits et services en cause sont identiques ou similaires (voir point 16).

32. La similitude des produits et services concernés est donc manifestement *in confesso*, de sorte que l'Office n'a pas besoin de procéder à un examen plus approfondi.

Conclusion

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

Comparaison des signes

34. Afin de juger le degré de similitude entre les signes en conflit, il faut déterminer leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes. La perception des signes qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale de ce risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.[6]

35. Bien que la comparaison doive s'appuyer sur l'impression d'ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s'opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit.[7] L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. 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.[8]

[6] CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.
[7] CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.
[8] TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) et TUE 13 décembre 2007, T242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).

36. En résumé, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, l'appréciation de la similitude des signes doit se fonder sur l'impression d'ensemble donnée par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs composantes distinctives et dominantes.

37. Les signes à comparer sont les suivants :

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

38. La première marque invoquée est une marque semi-figurative, composée de l'élément verbal « INOUI » représenté dans une police d'écriture stylisée de couleurs grise et rouge. Les lettres « I » représentées en minuscule sont légèrement rognées à leur base et la première lettre « I » est inversée. Enfin, la lettre « O » est de taille plus importante que les autres caractères.

39. Le signe contesté est également une marque semi-figurative, composée de l'élément verbal « INUI » représenté dans une police d'écriture épaisse et stylisée noire. Les lettres « I » du signe sont représentées sans point et les lettres « N » et « U » contiennent une barre blanche identique.

Comparaison conceptuelle

40. Les signes, tels que représentés, n'ont pas de signification établie.

41. Cependant, il convient de noter que les termes « INOUI » et « INUI », en raison de leur perception phonétique, peuvent être perçus par le public francophone comme une référence à l'adjectif « inouï » qui signifie « extraordinaire, incroyable » selon une définition du dictionnaire Le Robert.[9]

42. Il résulte que les signes sont conceptuellement similaires pour la partie du public francophone percevant une telle référence dans les deux signes en cause. Les signes n'ont aucune similitude conceptuelle pour la partie restante du public pertinent ne percevant pas un tel concept dans au moins un des signes en cause.

Comparaison visuelle

43. La marque invoquée est composée d'un mot de cinq lettres, INOUI. Le signe contesté est composé d'un mot de quatre lettres, INUI.

44. Les signes coïncident dans la séquence de lettres « IN*UI ». Toutefois, les signes se distinguent par la lettre O présente au milieu de la marque invoquée, dont sa taille et sa position sont plus importantes que les autres caractères, ainsi que par la première lettre I de la marque invoquée qui est inversée. Les signes diffèrent également par les polices de caractères stylisées et les couleurs utilisés pour représenter les termes.

[9] définition du dictionnaire en ligne Le Robert, voir https://dictionnaire.lerobert.com/definition/inoui.

45. En ce qui concerne les marques composées (éléments verbaux et figuratifs), 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.[10] Dans le cas présent, l'Office considère que les marques en cause sont très stylisées, entrainant même une difficulté quant à la lisibilité du signe contesté, de sorte que les éléments graphiques ne sont pas secondaires aux éléments verbaux.

46. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré limité.

Comparaison phonétique

47. Sur le plan auditif, 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.[11]

48. Les marques en cause sont prononcées chacune en deux syllabes, [I-NOUI] pour la marque invoquée et [I-NUI] pour le signe contesté, ou, comme le prétendent les parties, en trois syllabes, [I-NOU-I] pour la marque invoquée et [I-NU-I] pour le signe contesté. Dans les deux hypothèses, les signes en cause ont une structure et un rythme phonétiquement identique.

49. La première syllabe des signes est identique, à savoir « I ». En ce qui concerne la deuxième syllabe, les sonorités des lettres « OU » pour la marque invoquée et « U » pour le signe contesté sont proches d'un point de vue du public francophone, ce qui fait que la différence entre elles n'est pas bien perceptible. En outre, l'identité phonétique de la lettre finale commune « I » accentue la difficulté de perception de la différence auditive des lettres « OU » et « U ».

50. Phonétiquement, les signes sont similaires à un degré élevé pour la partie francophone du public pertinent et à un certain degré pour l'autre partie du public.

Conclusion

51. Les marques sont phonétiquement similaires (à un degré élevé du point de vue du public francophone), visuellement similaires à un degré limité et peuvent être conceptuellement similaires pour une partie du public pertinent.

52. Étant donné qu'il existe des similitudes visuelle, auditive et conceptuelle entre la marque invoquée et le signe contesté, une appréciation globale du risque de confusion sur base des autres facteurs pertinents ne peut être omise.[12]

A.2 Appréciation globale

53. 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.

54. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible

---

[10] TUE 14 juillet 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, point 37 (SELENIUM-ACE).
[11] TUE 25 mai 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, point 42 (PC Works) et 21 avril 2010, T- 361/08, ECLI:EU:T:2010:152, point 58 (Thai Silk).
[12] CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 60 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.[13]

55. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.[14] En l'espèce, les produits et services en cause font parties des achats réguliers et courants du grand public. Le niveau d'attention est donc normal.

56. 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[15]. Puisque l'opposant ne prétend pas explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison d'un usage intensif ou d'une réputation, le caractère distinctif de la marque invoquée dans son ensemble reposera sur sa distinctivité intrinsèque. Bien que pouvant faire référence à l'adjectif « inouï » du point de vue du public francophone, l'Office considère que la distinctivité de la marque invoquée est normale puisqu'elle ne décrit pas directement une caractéristique des produits et services concernés.

57. L'Office rappelle dans ce contexte qu'un risque de confusion dans l'esprit d'une partie du public est suffisant pour justifier l'opposition.[16]

58. Les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé pour le public francophone, visuellement similaires à un degré limité et peuvent être conceptuellement similaires pour une partie du public pertinent. Les produits et services en cause sont soit similaires, soit identiques. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère que le public concerné peut croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

B. Autres facteurs

59. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir point 23). Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas-où l'opposition est totalement justifiée (ou refusée).

C. Conclusion

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

61. L'opposition étant pleinement accueillie sur la base de la première marque invoquée, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres marques invoquées conformément à l'article 1.14, alinéa 1er, sous i du RE.

---

[13] CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.
[14] CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).
[15] CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).
[16] TUE 9 mars 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, point 39 (Hai/Shark).

IV. CONSÉQUENCES

62. L'opposition portant le numéro 2018067 est justifiée.

63. La demande de marque Benelux numéro 1461887 n'est pas enregistrée.

64. L'opposition étant 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 joint à 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 28 avril 2023

BOIP

Flavie Rougier
rapporteur

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier