



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2004916**

**du 23 septembre 2011**

**Opposant :** **Mutlu Akü Ve Malzemeleri Sanayi Anonim Şirketi**  
Akfirat Beldesi, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Yolu Üzeri No : 60  
34959 Tuzla Istanbul  
Turquie

**Mandataire :** **Nederlandsch Octrooibureau**  
J.W. Frisolaan 13  
2517 JS 's-Gravenhage  
Pays-Bas

**Droit invoqué 1 :** Enregistrement international 876428



**Droit invoqué 2 :** Enregistrement communautaire 271023



*contre*

**Défendeur :** **Mutlusan Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi**  
Ä OSB. Basaksehir Mahallesi 27. Cadde No : 11  
Kucukcekmece-Istanbul  
Turquie

**Mandataire :** **Marks & Clerk (Luxembourg) LLP**  
B.P. 1775  
1017 Luxembourg  
Grand-Duché du Luxembourg

**Marque contestée :** Dépôt Benelux 1193835



## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 14 décembre 2009, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative suivante pour distinguer des produits en classes 9 et 11 :



Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1193835 et a été publiée le 16 décembre 2009.

2. Le 18 février 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les enregistrements antérieurs suivants :

- enregistrement international, numéro 876428, de la marque semi-figurative  déposée le 2 août 2005, et enregistrée le 30 juin 2006, pour des produits en classes 1, 2 et 9 ;

- enregistrement communautaire, numéro 271023, de la marque semi-figurative  déposée le 22 mai 1996, et enregistrée le 26 novembre 1998, pour des produits en classes 1, 2 et 9.

3. Il ressort des registres concernés que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits repris en classe 9 du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendus par les enregistrements antérieurs.

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

6. La langue de la procédure est le français. De l'accord des parties, les arguments furent échangés en anglais.

**B. Déroulement de la procédure**

7. L'opposition est recevable. Le 23 février 2010, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition. L'opposant a marqué sa préférence pour l'usage du néerlandais comme langue de la procédure et a souhaité que les arguments soient échangés en anglais. Le défendeur a été invité à réagir à cette requête pour le 23 mars 2010, au plus tard. Le 16 mars 2010, le défendeur a refusé l'usage du néerlandais comme langue de la procédure mais a accepté l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments.

8. Suite à la demande conjointe des parties du 22 avril 2010, la période de « cooling off » a été prolongée pour une durée de deux mois. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 24 juin 2010.

9. Le 22 juin 2010, le défendeur a introduit une requête en limitation du dépôt contesté. Cette limitation a été portée à la connaissance des parties par courrier de l'Office du 1<sup>er</sup> juillet 2010.

10. Le 1<sup>er</sup> juillet 2010 également, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 1<sup>er</sup> septembre 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

11. Le 27 août 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 31 août 2010, un délai jusqu'au 31 octobre 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

12. Le 29 octobre 2010, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 3 novembre 2010.

13. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

14. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

**II. MOYENS DES PARTIES**

15. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services des marques en question.

**A. Arguments de l'opposant**

16. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant considère que l'utilisation des produits repris en classes 9 et 11 du dépôt contesté peuvent nécessiter l'usage de piles ou d'accumulateurs. Etant donné que les droits antérieurs couvrent, en classes 1 et 2, des composants d'accumulateurs électriques mais aussi, en classe 9, des accumulateurs en tant que produits finis, l'opposant estime qu'en raison de leur complémentarité, les produits des classes 9 et 11 couverts par le

dépôt contesté sont similaires aux produits revendiqués par les droits antérieurs. A l'appui de son raisonnement, l'opposant cite plusieurs décisions de jurisprudence.

17. L'opposant estime également que les produits couverts par les droits antérieurs sont vendus via les mêmes canaux de distribution que ceux visés par le dépôt contesté.

18. Concernant la comparaison des signes, l'opposant relève que l'élément verbal des droits antérieurs est intégralement repris par le dépôt contesté. A cet égard, l'opposant considère que les termes « Mutlusan » et « MUTLU » constitue les éléments dominants des signes en cause et que ce faisant, ceux-ci partagent le même début, lequel attire davantage l'attention du public pertinent. Il en déduit une ressemblance phonétique et visuelle entre les signes.

19. Sur le plan conceptuel, l'opposant considère qu'une comparaison n'est pas pertinente, aucun des signes n'ayant de signification claire pour le public.

20. Concernant le premier droit invoqué, l'opposant relève également une ressemblance complémentaire avec le dépôt contesté, chaque signe contenant un sigle composé de la lettre « M » et précédant respectivement les éléments verbaux « MUTLU », d'une part, et « Mutlusan Electric », d'autre part.

21. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre les droits invoqués et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition et de refuser l'enregistrement du signe contesté.

## **B. Réaction du défendeur**

22. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur estime que les produits en classe 1 ne peuvent être considérés comme similaires aux produits couverts en classe 9 et 11 par le dépôt contesté, pour la seule raison, avancée par l'opposant, que les produits en classes 1 et 2 seraient des éléments entrant dans la composition des accumulateurs électriques, eux-mêmes utilisés parfois dans les appareils électriques visés en classe 9 et 11 par le dépôt contesté. Il conclut à l'absence de similitude de ces produits.

23. En ce qui concerne les produits repris en classe 9 par les droits invoqués, et plus particulièrement les accumulateurs, le défendeur relève la différence entre les « piles » non visées par les droits antérieurs et les « accumulateurs ». Il considère que les accumulateurs sont peu utilisés en combinaison avec les produits couverts par le dépôt contesté et que, même en cas d'usage effectif d'accumulateurs, le lien entre ces derniers et les appareils électriques visés par le dépôt contesté est trop ténu que pour considérer ces produits comme étant similaires.

24. Le défendeur relève, après avoir consulté le site Internet de l'opposant, que ce dernier vend exclusivement des « batteries » de type industriel, destinées notamment à équiper des véhicules, lesquelles se différencient, tant par leur usage que par leur composition, des « piles » vendues dans le commerce et destinées à équiper éventuellement certains appareils électriques des classes 9 et 11. Le défendeur conteste le caractère complémentaire desdits accumulateurs électriques et des produits repris en classes 9 et 11 par le dépôt contesté.

25. Enfin, le défendeur estime que les canaux de distribution des produits couverts par chacun des signes en cause sont différents.

26. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur insiste sur l'importance des éléments figuratifs composant les signes et sur l'impression visuelle différente qui en résulte. Il relève également l'usage de lettres majuscules dans les droits invoqués et l'usage de lettres minuscules dans le dépôt contesté. En outre, même à considérer que la comparaison des signes doit s'effectuer sur base des seuls éléments verbaux « MUTLU » et « MUTLUSAN », le défendeur considère que les signes présentent suffisamment de différences visuelles pour éviter tout risque de confusion. Phonétiquement, le défendeur considère que le terme « electric » sera également prononcé créant dès lors une importante différence avec les droits invoqués. Enfin, conceptuellement, les signes n'ayant pas de signification, le défendeur conclut à l'absence de pertinence d'une comparaison sur ce point.

27. Au vu des éléments, le défendeur considère qu'il ne peut exister de risque de confusion entre les signes en cause. Il demande, par conséquent, à l'Office de rejeter l'opposition, d'enregistrer le dépôt contesté et de condamner l'opposant à payer au défendeur un montant de 1.000 EUR à titre de dépens.

### III. DECISION

#### A.1. Risque de confusion

28. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

29. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « *Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* ».

30. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « CJUE ») relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après : « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; voir aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

**Comparaison des signes**

31. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

32. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

33. 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). 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, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

- en ce qui concerne le premier droit invoqué (enregistrement international 876428)

34. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

*Comparaison visuelle*

35. Le droit invoqué est une marque complexe composée d'un élément verbal de cinq lettres « MUTLU » écrit en lettres majuscules blanches. La lettre centrale « T » est allongée vers le haut de sorte que la barre horizontale supérieure, laquelle est également allongée sur toute la largeur du mot, recouvre les autres lettres. A gauche de l'élément verbal « MUTLU », se trouve une lettre « M », majuscule, écrite en caractères fins de couleur blanche et inscrite dans un carré à la circonférence de couleur blanche. L'ensemble verbal et figuratif précité est placé au centre d'un rectangle de couleur grise.

36. Le dépôt contesté est une marque complexe composée de deux éléments verbaux de huit lettres chacun, à savoir « Mutlusan » et « electric », écrits dans une teinte gris-vert. Le terme « Electric » est placé sous le terme « Mutlusan ». Ces termes sont alignés à gauche. Le terme

« Mutlusan » est écrit en caractères gras. A gauche des éléments verbaux, se trouve un logo composé de la lettre minuscule « m », de couleur rouge foncé et écrite en italique. Ce logo s'étend sur la hauteur cumulée des éléments verbaux. La dernière jambe de la lettre « m » est rognée verticalement sur sa moitié supérieure. Entre ce logo et les éléments verbaux précités, se dessine une fine ligne de séparation de la même couleur que les éléments verbaux.

37. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal.

38. En outre, il convient d'observer que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 et arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006). En l'espèce, concernant le dépôt contesté, le terme « electric » ne sera pas perçu comme un élément distinctif du signe, celui se rapportant à la nature potentielle des produits désignés. De plus, il apparaîtra comme secondaire par rapport au terme « Mutlusan » étant donné sa dimension plus réduite et son placement sous le terme « Mutlusan ». Par ailleurs l'ensemble des autres éléments figuratifs, et notamment le logo formé par la lettre « M », ne seront pas perçus par le public pertinent comme des éléments particulièrement distinctifs. L'Office conclut donc que c'est l'élément verbal « Mutlusan » qui domine la composition graphique globale.

39. Concernant le droit invoqué, le logo « M » en début de signe est présenté de manière discrète en comparaison avec la police de caractère gras utilisée pour l'élément verbal « MUTLU ». Par ailleurs, le fond gris clair est banal et ne sert qu'à mettre en évidence, par contraste, l'usage des lettres blanches de l'élément verbal « MUTLU » et le logo précité. En application des principes dégagés par la jurisprudence précitée (voir points 37 et 38), l'Office considère que l'élément verbal « MUTLU » est dominant au sein du droit invoqué.

40. S'agissant de la comparaison effective des signes, l'Office constate que l'élément verbal dominant des signes en cause (« MUTLU » / « Mutlusan ») partagent, tous deux, les cinq mêmes premières lettres placées dans le même ordre. Or en règle générale, le consommateur attachera davantage d'importance à la partie initiale d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004), ce qui renforce en l'espèce la ressemblance entre le signes.

41. Dès lors, même si plusieurs différences visuelles résultant des choix graphiques et des couleurs utilisées peuvent être constatées, l'Office considère que la ressemblance résultant de la reprise intégrale des lettres « MUTLU » constituant les cinq premières lettres, sur un total de sept, de l'élément verbal dominant du dépôt contesté, ainsi que la présence dans chacun des signes d'un logo constitué de la lettre « M » placé devant les éléments verbaux « MUTLU » et « Mutlusan », impliquent, en l'espèce, l'existence d'un certain degré de ressemblance visuelle entre les signes.

#### *Comparaison phonétique*

42. Lorsque les consommateurs nomment des signes complexes composés d'éléments verbaux et figuratifs, ils ont généralement recours aux seuls éléments verbaux, négligeant par conséquent normalement les éléments figuratifs qui ne peuvent donc intervenir dans le cadre de l'appréciation

phonétique (TUE, arrêt O Orsay, T-39/04, 14 février 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt BROTHERS by CAMPER, T-43/05, 30 novembre 2006).

43. En l'espèce, au vu du caractère descriptif du terme « electric » dans le dépôt contesté (voir point 38), l'Office considère que le public pertinent ne s'attachera qu'au terme « Mutlusan » pour désigner oralement les produits couverts par ce signe. En ce qui concerne le droit invoqué, il est incontestable également que le public prononcera la marque par référence au mot « MUTLU ».

44. Comme évoqué ci-dessus, l'Office considère que la reprise intégrale des cinq lettres de l'élément verbal dominant du droit invoqué, constituant les cinq premières lettres, sur un total de sept, de l'élément verbal dominant du dépôt contesté, implique un certain degré de ressemblance entre les signes et ce, en dépit du nombre différent de syllabes et de la divergence dans le rythme de prononciation qui en résulte.

*Comparaison conceptuelle*

45. Dans le dépôt contesté, seul le terme « electric » a une signification pour le public pertinent puisqu'il renvoie à l'adjectif français « électrique » ou néerlandais « elektrisch ». Ce terme est, en l'espèce, descriptif des produits couverts en classes 9 et 11 visés par le dépôt contesté. Les autres termes et éléments graphiques n'ont pas de signification précise pour le public pertinent.

46. Etant donné que les signes, pris dans leur ensemble, n'ont pas de signification claire, une comparaison conceptuelle n'est en l'espèce pas pertinente.

*Conclusion*

47. L'Office conclut que le premier droit invoqué et le dépôt contesté ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, une comparaison n'est pas pertinente.

- en ce qui concerne le second droit invoqué (enregistrement communautaire 271023)

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

*Comparaison phonétique et conceptuelle*

48. Les développements exposés ci-dessus relatifs à la comparaison phonétique et conceptuelle du premier droit invoqué avec le dépôt contesté (point 42 à 46) s'appliquent *mutatis mutandis* à la comparaison du second droit invoqué avec le dépôt contesté.

### *Comparaison visuelle*

49. En ce qui concerne la description du dépôt contesté, l'Office renvoie au point 36. Le second droit invoqué, lui, est constitué du même élément verbal que le premier droit invoqué mis en forme de la même manière. A la différence du premier droit invoqué, les lettres « MUTLU » sont écrites en rouge vif et sont placées au centre d'un carré à la circonférence rouge, également.

50. Le droit invoqué présente certaines différences visuelles avec le dépôt contesté. En effet, l'utilisation d'une couleur monochrome rouge vif pour le droit invoqué contraste avec les couleurs gris-vert et rouge foncé du dépôt contesté. En outre, la police de caractère utilisée dans chacun des signes est très différente. Toutefois, l'Office constate la reprise intégrale au sein du dépôt contesté des lettres composant l'élément verbal dominant du droit invoqué, à savoir les lettres « MUTLU ». Ces cinq lettres composent les cinq premières lettres, sur un total de sept, de l'élément verbal dominant du dépôt contesté. Dès lors, à l'instar de ce qui a été statué pour le premier droit invoqué, l'Office conclut que les signes en cause présentent un certain degré de ressemblance visuelle.

51. Le fait que le second droit invoqué ne comprenne pas le logo « M » du premier droit invoqué, n'est, en l'espèce, pas de nature à influencer les conclusions de l'Office quant à la ressemblance visuelle entre le second droit invoqué et le dépôt contesté, notamment en raison du caractère dominant des éléments verbaux « MUTLU » et « Mutlusan ».

### *Conclusion*

52. L'Office conclut que le second droit invoqué et le dépôt contesté ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, une comparaison n'est pas pertinente.

### ***Comparaison des produits***

53. 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, précité).

54. Lors de la comparaison des produits des droits invoqués avec les produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

55. Les conclusions relatives à la comparaison du premier droit invoqué avec le dépôt contesté, d'une part, et celles relatives à la comparaison du second droit invoqué avec le dépôt contesté, d'autre part, étant identiques, les produits couverts par les deux droits invoqués sont traités, ci-dessous, de manière confondue.

56. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Cl 1 Eau acidulée pour la recharge des accumulateurs, acétate de plomb, arséniate de plomb, oxyde de plomb, antimoine, protoxyde de plomb.</p> <p>Cl 1 Cinabre, peroxyde de plomb, oxyde de plomb, antimoine.</p>	
<p>Cl 2 Litharge, minium, blanc de céruse, oxyde de zinc.</p> <p>Cl 2 Minium, minium de plomb, litharge, gris de zinc.</p>	
<p>Cl 9 Accumulateurs électriques, caisses d'accumulateurs, bacs d'accumulateurs.</p> <p>Cl 9 Accumulateurs et éléments d'accumulateurs, boîtiers d'accumulateurs, couvercles d'accumulateurs.</p>	<p>Cl 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs.</p>

*Classe 9*

57. Les « *appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs* » visés par le dépôt contesté sont des produits finis destinés à produire un effet technique précis. Les produits des classes 1 et 2 visés par les droits antérieurs sont des matières premières traitées chimiquement et composant notamment les « *accumulateurs (électriques)* » visés, en tant que produits finis en classe 9, par les droits invoqués. L'Office considère que ces matières premières ont une nature et une destination totalement différente des produits visés en classe 9 par le dépôt contesté. Aucun lien de complémentarité direct ne peut, en outre, être établi entre ces produits. Ces produits sont donc différents.

58. Concernant la comparaison des produits visés en classe 9 par le dépôt contesté et les « *accumulateurs et éléments d'accumulateurs, les accumulateurs électriques, caisses d'accumulateurs, bacs d'accumulateurs, les boîtiers d'accumulateurs et les couvercles d'accumulateurs* » désignés en classe 9 par les droits invoqués, l'Office considère que la nature de ces produits n'est pas similaire. En effet, les « *accumulateurs* » sont des produits destinés à stocker l'énergie électrique fournie par une réaction chimique et à la redistribuer sous forme de courant alors que les produits visés par le dépôt contesté sont des appareils dont la fonction propre est totalement différente.

59. Néanmoins, comme le souligne l'opposant, la plupart des appareils visés en classe 9 par le dépôt contesté font appel à l'énergie électrique. A cet égard, la source énergétique de ces appareils pouvant, entre autres, être dispensée par des « *accumulateurs (électriques)* » visés par les droits invoqués (au sein desquels l'opposant range les « piles rechargeables »), l'opposant considère que les produits visés en classe 9 par les signes en conflit sont similaires en raison de leur complémentarité.

60. Concernant cette appréciation, l'Office constate que les piles électriques n'ont spécifiquement pas été désignées par les droits antérieurs et que l'intitulé des classes 9 des droits invoqués font référence à des « *accumulateurs (électriques)* ». Suivant la thèse de l'opposant, l'Office constate que les piles rechargeables et les batteries de certains appareils sont communément désignées par le consommateur moyen par le terme « accumulateurs », ou dans sa version abrégée « accus ». De même, la définition générale d'« accumulateur » du dictionnaire « Petit Robert »<sup>1</sup> est relativement générale de sorte que l'Office considère que, s'agissant de la perception du public, les piles rechargeables et les batteries de certains appareils font partie de la catégorie plus générale des accumulateurs.

61. Partant de ce postulat, l'Office doit analyser si les « *accumulateurs* », au sens large, pouvant alimenter en énergie certains appareils de la classe 9 visés par le dépôt contesté sont similaires à ces derniers du seul fait qu'ils constituent des accessoires de ceux-ci. En pratique, il n'est pas rare de constater que les fabricants de certains appareils électriques ou électroniques portables fournissent également des « *accumulateurs* » de la même marque, de sorte que le consommateur moyen est familiarisé avec l'association entre ces « *accumulateurs* » et les appareils électriques portables auxquels ces accumulateurs sont destinés. Par conséquent, l'Office considère qu'il existe une complémentarité entre les « *accumulateurs électriques* » visés par les droits invoqués et les « *appareils photographiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs* » du dépôt contesté. Cette dernière liste comprend, en effet, une large gamme de produits fonctionnant sur accumulateurs (notamment, les appareils photos, les téléphones portables, les enregistreurs portatifs, les lecteurs mp3, les ordinateurs portables), appareils pour lesquels le renouvellement des « *accumulateurs* » ou de pièces détachées, et plus généralement toute réparation, implique la plupart du temps l'intervention du fabricant de l'appareil concerné, lui-même. Le public peut donc s'attendre à voir les produits en cause, être commercialisés sous la même marque. L'Office conclut que ces produits présentent un certain degré de ressemblance.

---

<sup>1</sup> Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009.

62. Par contre, en ce qui concerne les autres produits visés en classe 9 par le dépôt contesté, l'Office considère que le lien de complémentarité existant est extrêmement réduit dans la mesure où la plupart de ces instruments et appareils font appel à l'énergie électrique via un raccordement par câble ou fonctionnent à l'énergie solaire. Par conséquent, l'Office estime que les « *appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; machines à calculer* » sont des produits pour lesquels le lien de complémentarité avec les « *accumulateurs* » qu'ils peuvent, pour certains, éventuellement contenir, est tellement faible que le consommateur ne leur attribuera pas une origine commune. Ces produits doivent donc être considérés comme différents.

63. Enfin, s'agissant des « *supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; extincteurs* », pour lesquels le recours à d'éventuels piles rechargeables ou batterie(s) est très hypothétique, l'Office considère qu'ils sont, à défaut de toute complémentarité avérée, différents des « *accumulateurs (électriques)* » et des autres produits en classe 9 visés par les droits invoqués.

#### *Conclusion*

64. Certains produits de la classe 9, couverts par le dépôt contesté, ont un certain degré de similitude avec certains produits désignés en classe 9 par les droits invoqués. Les autres produits sont différents.

#### **A.2. Appréciation globale**

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

66. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Vu que la classification utilisée ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agirait de produits pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé, il faut conclure qu'en l'espèce le niveau d'attention du public est un niveau d'attention normal.

67. 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, précité). Vu que les droits invoqués n'ont pas de signification en relation avec les produits revendiqués, ils disposent d'un caractère distinctif normal.

68. L'appréciation globale du risque de confusion 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 similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

69. En l'espèce, l'Office a constaté l'existence d'un certain degré de similitude entre certains produits de la classe 9 du dépôt contesté avec les « *accumulateurs (électriques)* » désignés en classe 9 par les droits invoqués. En vertu du principe d'interdépendance précité, ce degré de similitude des produits doit être compensé par un niveau suffisant de ressemblance entre les signes pour pouvoir conclure à l'existence d'un risque de confusion. En l'espèce, l'Office ayant constaté l'existence d'un certain degré de ressemblance phonétique et visuel entre les signes, l'Office estime que le consommateur moyen désireux d'acquérir les produits visés en classe 9 par le dépôt contesté, peut être amené à croire que les produits visés respectivement par les signes en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprise liées économiquement.

#### **B. Autres facteurs**

70. L'argument du défendeur selon lequel l'opposant ne commercialiserait que des accumulateurs de type industriel (voir point 24) ne peut être pris en considération par l'Office. En effet, seule la description des produits protégés et revendiqués est pertinente. Il convient de souligner, à ce propos, que l'utilisation envisagée ou effective d'une marque dont l'enregistrement est demandé, dans un secteur ou sur un marché déterminé, ne saurait être prise en compte dès lors que l'enregistrement considéré ne comporte une limitation en ce sens, fût-elle possible (en ce sens : TUE, arrêt M+M EUROdata, T-317/01, 30 juin 2004 et arrêt ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, 24 novembre 2005). 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 (en ce sens : CJUE, arrêt Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

#### **C. Conclusion**

71. L'Office conclut à l'existence d'un risque de confusion entre les signes désignant des produits en classe 9 présentant un certain degré de similitude entre eux.

#### **IV. CONSÉQUENCE**

72. L'opposition numéro 2004916 est partiellement justifiée.

73. Par conséquent, le dépôt Benelux 1193835 n'est pas enregistré pour les produits suivants :

- Classe 9 : « *Appareils photographiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs* ».

74. Le dépôt Benelux 1193835 est enregistré pour les produits qui n'étaient pas visés par le procédure d'opposition ainsi que pour les produits contre lesquels l'opposition n'a pas abouti, à savoir :

- Classe 9 : « *Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; extincteurs* ».

- Classe 11 : *(tous les produits)*

75. Vu que l'opposition est partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et de la règle 1.32 du règlement d'exécution.

La Haye, le 23 septembre 2011

Lionel Duez  
*(rapporteur)*

Diter Wuytens

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Paul Vink