



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION  
du 27 décembre 2012**

**N° 2005253**

**Opposant :** **Intres B.V.**  
Koninginneweg 1  
3871 JZ Hoevelaken  
Pays-Bas

**Mandataire :** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Pays-Bas

**Droit invoqué 1 :** **Enregistrement Benelux 388366**



**Droit invoqué 2 :** **Enregistrement Benelux 550891**  
LIBRIS

*contre*

**Défendeur :** **LIBRIS-AGORA, société anonyme**  
Rue André Delzenne 1  
7800 Ath  
Belgique

**Mandataire :** **OFFICE PARETTE (FRED MAES)**  
Avenue Gabrielle Petit 2  
7940 Brugelette  
Belgique

**Marque contestée :** **Dépôt Benelux 1198609**  
  
Libris-Agora

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 4 mars 2010, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale Libris-Agora, pour des produits et services en classes 16, 28, 35, 39 et 41. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1198609 et publié le 18 mars 2010.

2. Le 1 juin 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :



- Enregistrement Benelux 388366 de la marque complexe **Libris**, introduite le 8 mars 1983 et enregistrée pour des produits en classe 16 ;
- Enregistrement Benelux 550891 de la marque verbale LIBRIS, introduite le 22 juin 1994 et enregistrée pour des produits et services en classes 16, 35 et 41.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre les produits et services en classes 16, 35 et 41 du dépôt contesté et est basée sur tous les produits et services des droits invoqués.

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. Les arguments furent échangés en anglais.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et a été communiquée aux parties en date du 3 juin 2010.

8. En raison d'un certain nombre de requêtes consécutives de prolongation du *cooling off*, la phase contradictoire de la procédure a commencé le 4 juin 2011. Le 8 juin 2011, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 8 août 2011 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinés à les étayer.

9. Le 22 juillet 2011, l'opposant a introduit des arguments destinés à étayer l'opposition. L'Office les a transmis au défendeur en date du 10 août 2011, en accordant à ce dernier un délai jusqu'au 10 octobre 2011 inclus pour y réagir.

10. Le 3 octobre 2011, le défendeur a communiqué ne pas encore vouloir réagir à ce stade de la procédure aux arguments de l'opposant mais qu'il désirait des preuves d'usage concernant les droits invoqués.

11. En date du 5 octobre 2011, l'Office a prié l'opposant d'introduire des preuves d'usage en lui accordant un délai jusqu'au 5 décembre 2011 pour ce faire.

12. L'opposant a en date du 1<sup>er</sup> décembre 2011 introduit les preuves d'usage requises. Vu que celles-ci n'avaient pas été introduites en deux exemplaires, l'Office a prié l'opposant le 9 décembre 2011 d'introduire un second exemplaire identique des preuves d'usage en lui attribuant un délai jusqu'au 9 février 2012 pour ce faire.

13. Le second exemplaire requis des preuves d'usage a été introduit par l'opposant le 7 février 2012. Le 10 février 2012, l'Office les a envoyées au défendeur en lui accordant un délai jusqu'au 10 avril 2012 pour y réagir, ainsi que pour réagir aux arguments de l'opposant.

14. Le 3 avril 2012, le défendeur a réagi tant aux arguments de l'opposant, qu'aux preuves d'usage. Cette réaction a été transmise à l'opposant le 4 avril 2012.

15. Chaque partie a introduit ses remarques dans les délais impartis par l'Office.

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

17. 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 la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

### **A. Arguments de l'opposant**

18. L'opposant relève que les droits invoqués sont totalement repris dans le signe contesté. L'élément AGORA du signe contesté ne sera selon l'opposant pratiquement ni remarqué, ni retenu par le public concerné, d'autant plus qu'il s'agit d'un nom générique d'origine grecque, signifiant « marché ».

19. Selon l'opposant, les produits et services sont identiques ou pratiquement identiques.

20. Il est question selon l'opposant de risque de confusion. L'opposant estime que ceci est renforcé par la connaissance qu'a le public des droits invoqués au Benelux. La marque Libris fut lancée il y a plus de 30 ans et est depuis intensivement utilisée pour les magazines, des livres et des librairies. Par ailleurs, le prix de littérature Libris et le prix d'histoire LIBRIS font selon l'opposant l'objet d'une attention médiatique élevée.

21. L'opposant prie donc l'Office d'accueillir l'opposition, de ne pas enregistrer le signe contesté et de condamner le défendeur aux dépens.

## **B. Réaction du défendeur**

22. Réagissant aux preuves d'usage, le défendeur estime que LIBRIS a été uniquement utilisé en relation avec les services en classe 41 et qu'aucune preuve d'usage n'a été introduite démontrant l'usage normal pour les produits et services en classes 16 et 35.

23. Concernant la comparaison des produits et services, le défendeur remarque que même si les produits et services étaient identiques ou encore similaires, ceci ne serait pas pertinent vu que les signes ne se ressemblent pas.

24. Selon le défendeur, ni la marque verbale invoquée, ni la marque complexe invoquée ne ressemblent au signe contesté vu la différence au niveau de l'impression d'ensemble. Le signe contesté est bien plus long que les droits invoqués et vu l'usage du trait d'union, il est selon le défendeur clair que les mots LIBRIS et AGORA forment un tout et qu'ils ne seront pas perçus comme une variante des droits invoqués LIBRIS. Phonétiquement, ceci entraîne également des différences. Si on devait quand même considérer une ressemblance phonétique, il s'agirait selon le défendeur d'une ressemblance très minime. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, le défendeur remarque que les droits invoqués LIBRIS renvoient uniquement à un livre, tandis que le signe contesté, Libris-Agora, fait référence à un endroit, un rendez-vous, comparable au Forum Romain. Les marques et le signe ne sont selon le défendeur donc non plus pas ressemblants.

25. Le défendeur estime qu'il n'est pas question de risque de confusion et prie l'Office par conséquent d'enregistrer le dépôt.

## **III. DECISION**

### **A.1. Preuves d'usage**

26. En application des dispositions des articles 2.16, alinéa 3, sous a et 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, ainsi que de la règle 1.29 du Règlement d'exécution (ci-après: "RE"), un usage normal de la marque invoquée doit avoir eu lieu durant une période de cinq ans qui précède la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

27. Vu que les droits invoqués ont été enregistrés plus de cinq ans avant la date de publication du dépôt, la requête concernant l'introduction de preuves d'usage est fondée.

28. Le dépôt contesté a été publié le 18 mars 2011. La période qui doit entrer en ligne de compte – la période pertinente – court donc du 18 mars 2006 au 18 mars 2011.

29. Conformément à la règle 1.29 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services sur lesquels l'opposition est fondée.

**En général**

30. Selon l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 11 mars 2003 (CJUE, arrêt Ansul, C-40/01), une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. À cet égard, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée, publiquement et vers l'extérieur (voir également TUE, 12 mars 2003, Silk Cocoon, T-174/01, point 39 ; TUE, 8 juillet 2004, arrêt Vitafruit, T-203/02, point 39 ; TUE, arrêt 8 novembre 2007, arrêt Charlott, T-169/06, point 34).

31. Le Tribunal de l'Union européenne a précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (TUE, arrêt Hipoviton, T-334/01, 8 juillet 2004 et arrêt Sonia-Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008). La notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir TUE, arrêt Vitafruit, déjà cité).

32. De plus, la Cour a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 et arrêt Sonia-Sonia Rykiel, déjà cité).

***Appréciation des preuves d'usage introduites***

33. L'opposant introduit les pièces suivantes pour prouver l'usage de ses droits invoqués :

1. Différentes factures concernant le magazine LIBRIS, datant de 2006 à 2010 inclus ;
2. Différentes factures concernant des annonces LIBRIS, datant de 2008 à 2010 inclus ;
3. Un aperçu d'annonces LIBRIS dans NRC Handelsblad en 2009 ;
4. Un aperçu des publicités radio de LIBRIS ;
5. Différents magazines LIBRIS (trois datés de 2005, six de 2006, trois de 2007, quatre de 2008, trois de 2009 et trois de 2010) ;
6. Un livre « LIBRIS literatuurprijs », éditions 2007 et 2009 ;
7. Une note de crédit pour un livre électronique gratuit datant de 2010 ;
8. Trois posters ;
9. Deux pamphlets concernant le prix Littérature LIBRIS de 2007 et 2009 ;
10. Différents sacs en plastic ;
11. Du matériel promotionnel : 12 signets, 4 étiquettes de prix, 2 autocollants ;
12. Du matériel publicitaire concernant le livre « De as van mijn moeder » datant de 2005 ;
13. Du matériel publicitaire concernant la semaine du livre en mars 2010, les candidats pour le prix de Littérature LIBRIS 2010, le prix d'histoire LIBRIS 2010 ;
14. Un aperçu de plus de 100 librairies aux Pays-Bas, par ordre alphabétique.

34. Les preuves d'usage font ressortir que des livres sont commercialisés sous le label Libris (voir par exemple le livre « de as van mijn moeder ») et qu'un magazine concernant des livres est publié et diffusé sous le nom et sous le logo Libris. Le magazine fait ressortir que Libris forme un partenariat avec des librairies néerlandaises autonomes exploitées sous la dénomination Libris-boekhandel. Les preuves d'usage démontrent donc suffisamment que l'opposant tente de créer et/ou de conserver un débouché et que l'usage sert un but réellement commercial.

35. L'Office estime que le matériel introduit est suffisamment bien daté pour démontrer l'usage durant la période du 18 mars 2006 au 18 mars 2011. Le fait que certaines pièces porteraient une date hors de la période pertinente ou qu'elles ne seraient pas datées, ne change rien à ceci. Ces preuves peuvent étayer les autres éléments probants présentés (arrêt Vitafruit, déjà cité).

36. Cependant, les pièces introduites ont uniquement trait aux produits et services suivants :

Classe 16	Livres, magazines et produits de l'imprimerie.
Classe 35	Services de réclame, de promotion et de publicité destinés à des entreprises de vente au détail dans le domaine des livres et des magazines.

37. L'usage du second droit invoqué est reconnu par les parties pour les services en classe 41 (voir considération 22) ; l'Office ne se prononcera donc plus à ce sujet.

#### *Conclusion*

38. Sur base des pièces introduites, l'Office estime que l'opposant a démontré suffisamment l'usage normal des droits invoqués durant la période pertinente pour des *livres, magazines et produits de l'imprimerie ; des services de réclame, de promotion et de publicité destinés à des entreprises de vente au détail dans le domaine des livres et des magazines*. En ce qui concerne *l'édition et le prêt de livres et de magazines*, l'usage est reconnu par les parties.

39. Concernant les produits et services restants sur lesquels l'opposition est basée, l'usage des droits n'a pas été démontré. Conformément à la règle 1.17, alinéa 1 sous e RE, l'Office doit par conséquent prendre une décision uniquement sur base de cette liste limitée.

#### **A.2. Risque de confusion**

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

41. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: "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".

42. Selon la jurisprudence constante 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 »), le risque de confusion, défini comme étant 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, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

**Comparaison des signes**

43. 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, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

44. 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 (arrêts Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

45. 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 des composants de celle-ci (CJUE, 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, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

46. L'Office procédera tout d'abord à la comparaison du signe contesté à l'enregistrement Benelux 550891. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
LIBRIS	Libris-Agora

47. De façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (TUE, MATRATZEN, T-9/01, 23 octobre 2002), à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel. La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à

laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (TUE, ECOBLUE, T-281/07, 12 novembre 2008). Ceci vaut en particulier lorsque l'élément commun des signes conserve dans le signe composé, une position distinctive autonome (CJUE, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 octobre 2005).

#### *Comparaison conceptuelle*

48. Libris signifie en Latin « livre », ce qu'indique par ailleurs le défendeur. L'Office estime qu'une partie du public pertinent connaît cette signification ou qu'il se doute de cette signification, par exemple parce qu'il connaît le terme plus connu « ex libris » : l'image ou l'autocollant à l'intérieur d'un livre qui indique à qui appartient le livre. La partie restante du public n'attribuera cependant pas de signification claire et non ambiguë à cette indication.

49. Concernant la signification de « Agora », à savoir « marché », comme il a été développé par les parties, l'Office estime que seule une très faible partie du public concerné connaîtra cette signification ; la partie restante percevra cette indication comme un élément de fantaisie.

50. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que les signes sont pour une partie du public conceptuellement ressemblants. Il vaut ensuite que pour une partie du public, la comparaison conceptuelle n'est pas d'application et enfin qu'il n'existe qu'une très faible partie du public pour lequel ces signes diffèrent conceptuellement.

51. Les signes sont conceptuellement soit ressemblants, soit non ressemblants.

#### *Comparaison visuelle*

52. Tant la marque que le signe sont des marques purement verbales. Le droit invoqué est constitué du mot LIBRIS et le signe contesté des mots Libris-Agra, reliés par un trait d'union.

53. Le droit invoqué est repris identiquement en tant que premier mot du signe contesté au sein duquel il conserve une position autonome distinctive, entre autres vu le fait que les deux mots sont clairement séparés par un trait d'union. La différence entre la marque et le signe – qui se retrouve au niveau de l'ajout du trait d'union et du mot Agora – se voit par conséquent compensée (voir en ce sens TUE, Life Blog, T-460/07, 20 janvier 2010). Par ailleurs, le consommateur attachera en règle générale plus d'importance à la première partie d'une marque (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004).

54. Pour ces raisons, l'Office estime que l'impression d'ensemble donnée visuellement par les signes a un certain degré de ressemblance.

#### *Comparaison phonétique*

55. Le droit invoqué est constitué d'un mot de deux syllabes, le signe contesté de deux mots comptant au total cinq syllabes. On peut donc dans le cadre de la comparaison phonétique remarquer qu'il est question de différence de prononciation entre les deux signes. Cependant, en considérant les signes dans leurs totalités, il est question de ressemblance dans la prononciation vu que le premier mot du signe contesté et le droit invoqué, repris identiquement, seront prononcés de la même manière, quelque soit la langue utilisée (TUE, La Mer, T-418/03, 27 septembre 2007 et LIFE BLOG, déjà cité). Il

est ici également pertinent, tout comme dans la comparaison visuelle, qu'un consommateur attachera en principe plus d'attention à la première partie d'un signe.

56. Phonétiquement, il est question d'un certain degré de ressemblance entre les signes.

*Conclusion*

57. La marque et le signe ont un certain degré de ressemblance visuelle et phonétique. Conceptuellement, ils se ressemblent pour une partie du public et ne se ressemblent par pour la partie restante du public.

**Comparaison des produits et services**

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

59. L'Office a déjà constaté que les preuves d'usage n'ont trait qu'à une partie des produits et services du droit invoqué et va donc comparer ces produits et services aux produits et services du signe contesté, tels que repris au registre.

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

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
Classe 16 Livres, magazines, produits de l'imprimerie.	Classe 16 Produits de l'imprimerie ; papeterie ; photographies.
Classe 35 Services de réclame, de promotion et de publicité destinés à des entreprises de vente au détail dans le domaine des livres et des magazines.	Classe 35 Vente au détail de livres, notamment sous formes de livres en papier et de livres électroniques, de cd-rom, de dvd et de disques blue-ray.
Classe 41 Edition et prêt de livres et de magazines.	Classe 41 Education ; divertissement ; édition de livres, notamment sous forme de livres en papier et de livres électroniques, de cd-rom, de dvd, de disques blue-ray ; photographie.

*Classe 16*

61. *Les produits de l'imprimerie* sont littéralement repris dans les deux listes de produits et sont par conséquent identiques.

62. *Les photographies* sont similaires aux *produits de l'imprimerie*, vu qu'elles sont destinées au même utilisateur final et qu'elles sont diffusées par les mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, il n'est pas improbable que ces produits soient fabriqués par la même entreprise.

63. *Papeterie* n'est par contre pas similaire aux produits ou services de l'opposant. Bien qu'elle puisse éventuellement être vendue par les mêmes points de vente, par exemple des librairies-

papeteries, elle a une autre nature et une autre destination. Ce produit n'est pas non plus fabriqué par le même producteur.

#### *Classe 35*

64. En règle générale, les services diffèrent par leur nature des produits. Dans le cas de produits, il s'agit de produits physiques pouvant être transmis et dans le cas de services, d'activités non tangibles prestées. La manière d'utilisation est également inhérente à ces différences. Des produits et services peuvent cependant être complémentaires, certains services ne pouvant en effet pas être prestés sans utiliser certains produits.

65. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'il est uniquement question de complémentarité lorsque les produits et/ou services sont tellement liés que l'un ou l'autre des produits ou services est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir en ce sens TUE, *The O STORE*, T-116/06, 24 septembre 2008).

66. Il est question d'une telle complémentarité entre les *livres* en classe 16 de l'opposant et les *services de vente au détail concernant les livres* en classe 35 du défendeur. Le produit *livres* est en effet indispensable à la vente au détail les concernant. L'Office relève par ailleurs que l'ajout suivant du mot « notamment » dans la classification, n'a pas pour conséquence une limitation. Ce terme indique seulement qu'il s'agit ici d'exemples de types de livres et de leurs supports en ne concerne pas un énoncé limitatif. Le mot « notamment » n'exclut en aucun cas la partie de la liste des produits qui le précède (voir par analogie : TUE, arrêt *NU-TRIDE*, T-224/01, 9 avril 2003).

#### *Classe 41*

67. *Édition de livres* est repris littéralement dans les deux listes de services et est par conséquent identique, l'ajout du type de livres ne change rien à ce fait.

68. Il existe un lien entre les *magazines* du droit invoqué et le service *divertissement* du signe contesté. Des magazines sont non seulement avant tout aptes à divertir, mais il en est également fait usage dans le cadre de services de divertissement et d'animation pour accompagner ces services. Il est donc question d'un degré léger de similarité.

69. L'Office estime qu'aucun des services de l'opposant n'est similaire au service *éducation* du signe contesté. Il est question pour des services d'éducation, de l'apprentissage par des pédagogues d'un comportement souhaité. Ce n'est pas parce que lors de la prestation de ces services, des livres sont parfois également utilisés, que pour cette raison ces services sont similaires aux produits en classe 16. En effet, il n'est pas question de lien indispensable entre ces services et les produits de l'opposant en classe 16, de telle sorte qu'il n'est pas question de complémentarité et le consommateur n'attribuera pas la même origine à ces produits et services. Un tel lien indispensable n'existe non plus pas entre l'éducation et les services en classes 35 et 41 de l'opposant.

70. Enfin, la *photographie* est similaire aux produits en classe 16 et aux services en classe 41 de l'opposant. Pour éditer des livres, il peut dans certains cas être indispensable de prendre des photos, soit purement concernant le contenu, soit pour illustrer le contenu. L'Office estime que le public

concerné va penser que ceci est effectué par les mêmes entreprises. Par ailleurs, ces produits et services sont destinés au même utilisateur final.

#### *Conclusion*

71. Les produits et services sont en partie identiques, en partie (faiblement) similaires et en partie dissimilaires.

#### **A.3. Appréciation globale**

72. 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.

73. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Il y a lieu de 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 (CJUE, Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de produits et services qui peuvent tout aussi bien être destinés à des utilisateurs professionnels qu'à des consommateurs particuliers normaux, de telle sorte qu'il y a lieu de considérer le niveau d'attention le plus bas, de telle sorte que le niveau d'attention moyen du public pertinent doit être considéré comme normal..

74. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Des marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Dans ce cas-ci, une partie du public – comme déjà mentionné (voir point 48)-, va percevoir le signe comme étant une référence, tandis que l'autre partie du public le percevra comme étant distinctif. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice on ne peut cependant pas déduire que par définition, un caractère distinctif faible du droit invoqué aurait pour conséquence l'absence d'un risque de confusion. Bien que le caractère distinctif des marques joue en effet un rôle dans l'appréciation du risque de confusion, il ne s'agit ici que d'un des éléments dont il est tenu compte lors de cette appréciation (CJUE, ordonnance dans l'affaire Ferromix, C-579/08, 15 janvier 2010). Par ailleurs, le risque de confusion aux yeux d'une partie du public est suffisant pour accueillir une opposition (TUE, Hai/Shark, T-33/03, 9 mars 2005). L'opposant invoque une étendue de protection plus large (voir considération 20), cependant l'Office n'analysera plus ce point vu qu'il n'aura pas d'influence sur le résultat de cette procédure.

75. Vu l'identité, voire la (faible) similarité d'une partie des produits et services et vu le degré de ressemblance donné par l'impression d'ensemble des signes, l'Office estime que le public peut croire que les produits et services similaires et identiques sont originaires de la même entreprise ou d'une entreprise lui étant économiquement liée ; ceci vaut également selon l'Office pour les services estimés avoir un degré faible de similarité.

**B. Autres facteurs**

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

**C. Conclusion**

77. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il est question de risque de confusion pour les produits et services identiques et similaires.

78. Vu que l'opposition aboutit déjà rien que sur la base d'un des droits invoqués et que la liste des produits de l'autre droit invoqué est plus limitée, l'Office ne procédera plus à l'examen de cet autre droit.

**IV CONSÉQUENCE**

79. L'opposition numéro 2005253 est partiellement justifiée.

80. Le dépôt Benelux 1198609 n'est pas enregistré pour les produits et services suivants contre lesquels l'opposition était dirigée :

Classe 16	Produits de l'imprimerie ; photographies.
Classe 35	Vente au détail de livres, notamment sous formes de livres en papier et de livres électroniques, de cd-rom, de dvd et de disques blue-ray.
Classe 41	Divertissement ; édition de livres, notamment sous forme de livres en papier et de livres électroniques, de cd-rom, de dvd, de disques blue-ray ; photographie.

81. Le dépôt Benelux numéro 1198609 est par contre enregistré pour les produits et services non similaires ou contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée :

Classe 16	Papeterie.
Classe 28	Tous les produits.
Classe 39	Tous les services.
Classe 41	Education.

82. Aucune partie n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution vu que l'opposition est partiellement justifiée.

La Haye, le 27 décembre 2012

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif:

Ingvild van Os