



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2006716

du 8 janvier 2013

Opposant : **Infineon Technologies AG**
Am Campeon 1-12
85579 Neubiberg
Allemagne

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

Droit invoqué : EASYPIM (enregistrement international 757741)

contre

Défendeur : **STMicroelectronics NV**
WTC Schiphol Airport, Schiphol Blvd 265
1118 BH Schiphol Airport, Amsterdam
Pays-Bas

Mandataire : **Bureau DA.CASALONGA & JOSSE**
8 Avenue Percier
75008 Paris
France

Marque contestée : EasySPIN (dépôt Benelux 1225907)

I. FAITS ET PROCEDURE**A. Faits**

1. Le 23 mai 2011, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale EasySPIN pour des produits en classe 9. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1225907 et publié le 8 juin 2011.

2. Le 31 août 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 757741 de la marque verbale EASYPIM, introduite le 24 avril 2001 pour des produits en classe 9.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et est basée sur tous les produits du droit invoqué.

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

6. La langue de la procédure est le français, cependant les parties ont convenu d'échanger les arguments en anglais.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et a été communiquée aux parties en date du 2 septembre 2011.

8. La phase contradictoire de la procédure a commencé le 3 novembre 2011. Le 7 novembre 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 7 janvier 2012 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 27 décembre 2011, l'opposant a introduit des arguments et pièces. L'Office les a transmis au défendeur en date du 4 janvier 2012, accordant à ce dernier un délai jusqu'au 4 mars 2012 inclus pour y réagir.

10. Le 12 janvier 2012, le défendeur a communiqué qu'il ne désirait pas encore réagir à ce stade de la procédure aux arguments de l'opposant, mais qu'il souhaitait des preuves d'usage concernant le droit invoqué. Le 16 janvier 2012, l'Office a prié l'opposant d'introduire des preuves d'usage en lui accordant un délai jusqu'au 16 mars 2012 inclus pour ce faire.

11. L'opposant a introduit les preuves d'usage requises en date du 16 mars 2012. Celles-ci ont été envoyées au défendeur le 22 mars 2012, en lui accordant un délai jusqu'au 22 mai 2012 inclus pour y réagir, ainsi qu'aux arguments de l'opposant.

12. Le 22 mai 2012, le défendeur a réagi tant aux arguments de l'opposant qu'aux preuves d'usage introduites. L'Office a transmis cette réaction à l'opposant en date du 29 mai 2012.

13. Chaque partie a introduit ses remarques 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^{er}, 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

16. L'opposant relève que les deux signes sont composés de deux mots, à savoir EASY et respectivement PIM et SPIN, parmi lesquels le premier élément est identique et le second fortement ressemblant. La lettre S du milieu du signe contesté peut en effet être facilement oubliée vu la présence des lettres restantes PIM et PIN, qui selon l'opposant sont pratiquement identiques. Il conclut donc que l'impression d'ensemble donnée par les signes est visuellement ressemblante.

17. L'opposant estime que les deux signes seront prononcés en anglais. Tous deux comptent trois syllabes, dont les deux premières sont phonétiquement identiques et la dernière d'une sonorité très ressemblante, de telle sorte que l'impression d'ensemble phonétique est selon l'opposant également fortement ressemblante.

18. Vu que l'élément EASY est identique dans les deux signes, il est selon l'opposant conceptuellement question d'un certain degré de similitude.

19. Selon l'opposant, tous les produits du signe contesté se rangent sous la dénomination *composant électroniques* du droit invoqué et sont par conséquent identiques ou pour le moins fortement similaires à ces produits.

20. Sur base de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il est question de risque de confusion et prie l'Office de refuser le signe contesté et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

21. Le défendeur a tout d'abord requis l'introduction de preuves d'usage concernant le droit invoqué.

22. Le défendeur estime que les pièces introduites par l'opposant ne contiennent pas suffisamment d'indications concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait

du droit invoqué et que l'usage sérieux durant la période pertinente au Benelux n'est donc pas démontré. Pour ces raisons, l'opposition doit être selon le défendeur, clôturée.

23. Le public cible concerné par le droit invoqué, tout comme par le signe contesté, n'est selon le défendeur pas le consommateur habituel, mais le spécialiste en électronique. Vu la nature des activités, ce dernier aura une connaissance très étendue de l'anglais et sera particulièrement attentif, avisé et informé. Il choisira donc ses produits avec le plus grand soin et la plus grande attention.

24. Le défendeur estime que les produits concernés sont différents vu leurs nature, usage et application. Les produits ne sont selon lui pas complémentaires ou interchangeables et le public cible, les canaux de distribution et les producteurs ne sont non plus pas identiques.

25. Le terme EASY indique selon le défendeur dans les deux signes, que les produits sont « faciles à l'emploi » ; cet élément est donc descriptif ou en tout cas peu distinctif.

26. L'élément PIM du droit invoqué est selon le défendeur un acronyme de *Integrated Power Modules*, terme qui a spécifiquement trait à l'électronique et aux composants électroniques. Le public expert comprendra certainement cette signification et ce terme est donc descriptif pour des composants électroniques, selon le défendeur.

27. Le mot SPIN signifie en règle générale « pivoter, tourner », mais pour un spécialiste en électronique, ce terme a spécifiquement trait à la mécanique quantique, à savoir la mesure du mouvement cinétique d'un électron, explique le défendeur. Cette signification sera selon le défendeur également comprise par le public cible spécialisé et elle ne correspond pas à celle du droit invoqué.

28. Vu l'élément initial commun EASY, le défendeur estime que les signes présentent une certaine ressemblance aux niveaux visuel et phonétique, mais que celle-ci est annulée par les différences conceptuelles.

29. Se basant sur ce qui précède, le défendeur estime que l'opposition doit être rejetée et que le signe contesté doit être enregistré. Enfin, il prie l'Office de condamner le déposant (l'Office comprend : l'opposant) à tous les frais de cette opposition.

III. DECISION

A. Preuves d'usage

30. 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 sur le territoire Benelux durant une période de cinq ans qui précède la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

31. Vu que le droit invoqué a été enregistré plus de cinq ans avant la date de publication du dépôt, la requête concernant l'introduction de preuves d'usage est fondée.

32. Le dépôt contesté a été publié le 8 juin 2011. La période qui doit entrer en ligne de compte – la période pertinente – court donc du 8 juin 2006 jusqu'au 8 juin 2011.

33. 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.

Appréciation des preuves d'usage introduites

34. L'opposant introduit les pièces suivantes pour prouver l'usage de son droit invoqué :

1. Des représentations de produits sur lesquels le droit invoqué est mentionné ;
2. Des informations générales concernant les produits EASYPIM ;
3. Des fiches techniques ;
4. Une impression du site de l'opposant
5. Une impression du site d'un des distributeurs officiels de l'opposant ;
6. Trois factures.

35. Les représentations mentionnées ci-dessus sous 1, sont des photos de composants électroniques sur lesquels le droit invoqué est effectivement reproduit, mais qui ne donnent aucune indication concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage. Il en va de même pour les pièces 2 à 5, à propos desquelles il y a lieu de relever que ni la date de publication d'une fiche technique ni la date d'impression d'un site web ne donnent d'informations concernant la durée et l'importance de l'usage.

36. Enfin, concernant les trois factures, elles sont toutes destinées au même acheteur (au Pays-Bas), couvrent seulement une période de moins de quatre mois (du 13 janvier au 28 avril 2011) et n'ont que trait à 30 articles livrés pour un montant total (brut) de moins de 700 euros. Sur base de la durée et de l'importance de cet usage, il ne peut être déduit que l'opposant a utilisé le droit invoqué dans le but de créer ou de conserver un débouché pour les produits concernés.

Conclusion

37. L'opposant n'a pas démontré l'usage sérieux du droit invoqué au Benelux durant la période pertinente. Pour ces raisons l'Office ne procédera pas à l'appréciation du risque de confusion.

B. Autres facteurs

38. Le défendeur estime que l'opposition doit être clôturée faute de preuves d'usage suffisantes sur base de l'article 2.16, alinéa 3, sous a CBPI (voir point 22). Cet article de la convention a cependant trait au cas où l'opposant n'introduirait aucune preuve. Si l'opposant introduit des preuves, mais que l'Office les considère (en tout ou en partie) comme étant insuffisantes, l'opposition est rejetée (totalement ou en partie).

39. 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 fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement justifiée (ou refusée).

C. Conclusion

40. Vu que l'opposant n'a pas démontré l'usage sérieux du droit invoqué, l'Office n'a pas procédé à l'appréciation du risque de confusion.

IV CONSÉQUENCE

41. L'opposition numéro 2006716 est injustifiée.

42. Le dépôt Benelux 1225907 est enregistré pour tous les produits pour lesquels il est introduit.

43. L'opposition étant injustifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.32, alinéa 3 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 8 janvier 2013

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif:
Guy Abrams