



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2008812

du 22 avril 2016

Opposant : Gruner + Jahr AG & Co KG

Am Baumwall 11
20459 Hamburg
Allemagne

Mandataire : Office Kirkpatrick S.A.

32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
Belgique

Marque :

(Enregistrement international 863134)

contre

Défendeur : DARTE David

Robert Tachenion 27
7370 Dour
Belgique

Mandataire : Gevers

Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque contestée : GEOVENTO

(dépôt Benelux 1267002)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 19 avril 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale GEOVENTO pour distinguer des produits et services en classes 9, 41, 42 et 45. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1267002 et a été publié le 30 avril 2013.

2. Le 1^{er} juillet 2013, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur



l'enregistrement international 863134 de la marque semi-figurative introduite le 22 décembre 2004, désignant l'Union européenne le 16 mars 2011 et enregistrée le 19 avril 2012 pour les produits et services en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et basée sur tous les produits et services 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.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 3 juillet 2013, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 septembre 2013. Le 9 septembre 2013, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 9 novembre 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et les pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci. À la suite d'une suspension sur requête des parties, ce dernier délai était prolongé jusqu'au 9 mars 2014 inclus.

9. Le 23 janvier 2014, le défendeur a fait notifier une limitation des produits et services du signe contesté. L'Office a confirmé cette limitation aux parties le 28 janvier 2014.

10. Le 10 mars 2014, l'opposant a introduit des arguments, ce qui selon la règle 3.9 alinéa 3 du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») était à temps, vu que le 9 mars 2014 tombait un dimanche. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 17 mars 2014, un délai jusqu'au 17 mai 2014 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 28 mars 2014, le défendeur a communiqué qu'il ne souhaitait pas encore réagir à ce stade de la procédure aux arguments de l'opposant et a demandé des preuves d'usage de la marque antérieure. L'Office a

transmis cette requête à l'opposant le 1^{er} avril 2014, lui accordant un délai jusqu'au 1^{er} juin 2014 inclus pour introduire les preuves d'usage requises.

12. Le 4 avril 2014, l'opposant a répondu à cette requête du défendeur et l'Office a envoyé cette réponse au défendeur le 9 avril 2014 en lui attribuant un délai jusqu'au 9 juin 2014 pour y réagir ainsi que pour réagir aux arguments de l'opposant. À la suite d'une suspension sur requête des parties, ce dernier délai était prolongé jusqu'au 9 octobre 2014 inclus.

13. Le 9 octobre 2014, le défendeur a répondu aux arguments de l'opposant et encore une fois limité la liste des produits et services du signe contesté. Cette réponse et cette limitation ont été envoyées à l'opposant le 24 octobre 2014.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

16. 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

17. D'abord, l'opposant tient à signaler le caractère parfaitement arbitraire et par voie de conséquence hautement distinctif de sa marque GEO par rapport aux produits et services revendiqués.

18. La seule différence entre cette marque et le signe contesté réside selon l'opposant dans l'ajout des lettres VENTO en seconde partie de ce signe, mais cette différence n'est toutefois pas de nature à éluder le risque de confusion, étant donné que les consommateurs accordent plus d'attention au début des signes qu'à leur terminaison.

19. En outre, l'opposant est d'avis que l'ajout de ces lettres est de nature à faire croire erronément au consommateur à une déclinaison du droit invoqué. Il s'ensuit selon l'opposant que les signes présentent des similitudes importantes sur le plan visuel.

20. Phonétiquement, les signes sont également similaires d'après l'opposant, si l'on s'en réfère aux termes distinctifs.

21. Enfin, sur le plan conceptuel, les signes offrent une signification identique en ce qui concerne leur élément distinctif GEO, un préfixe d'origine grecque se référant à la « terre » au sens large.

22. L'opposant est d'opinion que les produits et services sont identiques et similaires (en particulier en classes 9, 41 et 42) ou complémentaires. Pour autant que de besoin, l'opposant ajoute que les produits et services d'intérêt ont à l'évidence une destination et des consommateurs identiques et interchangeables.

23. En réponse à la requête de preuves d'usage par le défendeur, l'opposant a fait valoir que la désignation communautaire du droit invoqué, constituant la base de l'opposition, est datée du 16 mars 2011. Par conséquent, le droit invoqué n'est pas soumis à l'obligation d'usage.

24. L'opposant conclut que la coexistence entre les signes conduirait inévitablement à un risque de confusion quant à l'origine des produits et services respectifs et par conséquent il sollicite le retrait total du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

25. Selon le défendeur, il est clair que l'élément distinctif dans le signe contesté est l'élément VENTO. En effet, le préfixe GEO se réfère à la terre au sens large et à la géographie en particulier et est donc peu distinctif par rapport aux produits et services dans le secteur de la (géo)localisation et se rapportant à des activités de positionnement, de guidage et de transmission de données et de services par satellite, pour lesquels le signe contesté est demandé.

26. Le public pertinent ne prêtera donc pas autant d'attention à cet élément faible qu'à l'autre élément plus distinctif, VENTO. Ce dernier élément n'a en effet de sens dans aucune langue officielle du Benelux. En outre, même si l'on devait considérer que cet élément pourrait faire penser au terme français « vent », l'ajout de la lettre O lui confère un côté méditerranéen, qui retiendra l'attention.

27. Visuellement, la marque et le signe se distinguent par leur longueur et par le fait que la marque antérieure est une marque figurative en couleurs gris et blanc. La similitude visuelle globale est donc existante, mais faible, selon le défendeur.

28. Phonétiquement les signes se distinguent par leur rythme, à savoir deux syllabes envers quatre, et la similitude phonétiques est donc faible.

29. Le signe contesté étant un néologisme, aucune comparaison conceptuelle n'est possible. Même si l'on devait considérer qu'une comparaison conceptuelle est possible, la seule circonstance que le préfixe GEO évoque la géographie et la terre ne suffit pas à créer une similitude conceptuelle globale entre les signes, selon le défendeur.

30. En ce qui concerne les produits et services, le défendeur fait remarquer que l'opposant se contente d'énoncer qu'ils sont identiques, similaires ou complémentaires, mais n'y ajoute aucune explication. Le défendeur souligne le caractère très spécifique des produits et services du signe contesté ; il ressort en effet des différentes limitations demandées que ceux-ci sont tous liés au secteur de la géolocalisation. En revanche, les produits et services du droit invoqué ne font aucunement référence à la géolocalisation. Or, si l'opposant entendait être actif dans ce secteur bien particulier, il aurait dû le signaler.

31. Selon le défendeur, on ne peut donc conclure que les produits et services sont identiques ou similaires ; leur nature lui semble au contraire être différente et, partant, leurs canaux de distribution et leurs destinataires finaux également.

32. Le défendeur fait encore remarquer que l'opposant est une société allemande connue dans le secteur de l'édition et notamment pour son magazine lié à la géographie. Il n'est donc pas actif dans le même secteur que le

défendeur et un risque réel de confusion ou même d'association sur le marché lui semble peu probable. Pour cette raison, le défendeur demande à l'Office de confirmer l'absence du risque de confusion réel et de condamner l'opposant au remboursement de la taxe d'opposition.

III. DÉCISION

A. Risque de confusion

33. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 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.

34. 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 ».

35. 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

36. 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).

37. 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 (arrêts Sabel et Lloyd, déjà cités).

38. 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).

Comparaison des signes

39. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	<p>GEOVENTO</p>

Comparaison conceptuelle

40. Le droit invoqué est une marque semi-figurative, composée du mot « GEO » qui provient du grec *gê*, signifiant « terre ». ¹ Ce mot est utilisé comme préfixe dans différents mots des langues française et néerlandaise pour indiquer une relation avec la terre. Par ailleurs, on emploie souvent l'abréviation « géo » pour désigner le terme de géographie, notamment dans les milieux scolaire et étudiant.

41. Le signe contesté est une marque purement verbale, composée du mot GEOVENTO. En principe, le consommateur percevra une marque comme un ensemble. Il est toutefois vrai que le consommateur moyen, en percevant un signe, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (TUE, arrêt Vitakraft, T-356/02 , 6 octobre 2004, arrêt RESPICUR, T-256/04, 13 février 2007; arrêt ECOBLUE, T-281/07, 12 novembre 2008). Dans le signe en cause, le public reconnaîtra facilement le mot (ou préfixe) GEO et y attribuera la même signification comme au droit invoqué. Le deuxième élément du signe, VENTO, signifie « vent » en italien, mais en combinaison avec le préfixe « geo » ceci ne donne pas une signification intelligible au signe, laquelle le consommateur peut immédiatement distinguer de celle du droit invoqué.

42. Étant donné que la marque et le signe ont en commun le même contenu conceptuel vu la présence de l'élément identique « GEO », l'Office estime que dans le cas présent, il est question d'une certaine ressemblance conceptuelle.

Comparaison visuelle

43. Le droit invoqué est une marque semi-figurative composée d'un mot de trois lettres « GEO », en lettres capitales grises. Le signe contesté est une marque purement verbale, composée de huit lettres majuscules, à savoir GEOVENTO.

¹ Voir: Le Petit Robert de langue française, édition 2014.

44. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les marques et renvoie souvent au signe en utilisant l'élément verbal (voir également en ce sens : TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Dans le cas précis, l'élément figuratif de la marque invoquée est même négligeable. En effet, une représentation graphique de la mention « GEO », formée par la reproduction en caractères d'imprimerie courants de couleur grise, ne permettra pas au consommateur de détourner son attention des éléments figuratifs de la marque autrement que vers les lettres qui la constituent (voir, en ce sens, TUE, arrêt Dieselit, T-186/02, 30 juin 2004).

45. Le droit invoqué est repris à l'identique dans la première partie du signe contesté et y conserve une position autonome, du fait que le consommateur décomposera le signe (voir ci-dessus, point 42). Les différences entre les signes, mentionnées ci-dessus, sont toutefois compensées par le fait que le mot « GEO » est commun aux deux signes et constitue la reproduction fidèle de la marque antérieure (voir, en ce sens : TUE, arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010). De plus, le consommateur attachera en principe selon la jurisprudence constante plus d'importance à la première partie d'un signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004).

46. Les signes en conflit présentent ainsi une certaine ressemblance sur le plan visuel du fait que l'élément constituant la marque antérieure est le premier composant du signe contesté.

Comparaison phonétique

47. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005 et Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010).

48. Il y a lieu de relever que le signe contesté comprend huit lettres et que la marque antérieure n'en comprend que trois. Il vaut ici aussi qu'en principe, le consommateur attachera plus d'importance à la première partie d'un signe (voir arrêt Mundicor, déjà cité). Cette première partie, composée de deux syllabes, est identique au droit invoqué, ce qui entraîne qu'elle se prononce de manière identique. L'ajout dans le signe de l'élément de deux syllabes VENTO ne suffit pas à créer une impression d'ensemble différente. En effet, les deux éléments seront clairement séparément prononcés et la première partie conserve également au niveau phonétique, une position autonome dans le signe.

49. En raison de l'identité de la première partie du signe contesté et de l'unique mot de la marque antérieure, lesquels se prononcent de la même manière, il existe une certaine ressemblance phonétique entre les deux signes pris dans leur ensemble (voir, en ce sens, TUE, arrêt LA MER, T- 418/03, 27 septembre 2007 et Life Blog, précité).

Conclusion

50. L'Office estime qu'il existe une certaine ressemblance entre les signes en cause.

Comparaison des produits et services

51. 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, Canon, déjà cité).

52. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué avec ceux du dépôt contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement pris en considération les produits et services tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Class 9 Mémoires de données et supports magnétiques, optiques, magnéto-optiques et électroniques d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques vierges et microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne; magnétophones, équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur; logiciels; programmes de traitement de données, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs.</p>	<p>Classe 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, notamment appareils et équipements transmetteurs de données, appareils et équipements de localisation, appareils et équipements d'alerte, appareils et équipements permettant de déterminer la date et la présence; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, tous ces supports se rapportant au seul domaine des activités de positionnement, de guidage et de transmission de données et de services par satellite; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, tous ces supports se rapportant au seul domaine des activités de positionnement, de guidage et de transmission de données et de services par satellite; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs, tous ces supports se rapportant au seul domaine des activités de positionnement, de guidage et de transmission de données et de services par satellite; logiciels, notamment logiciels d'application pour téléphones mobiles, tous ces logiciels étant liés à la localisation et géolocalisation de personnes, en vue de promouvoir les ventes pour les tiers.</p>
<p>Class 16 Imprimés; articles pour reliures.</p>	
<p>Class 35 Services d'une plateforme de commerce électronique, à savoir présentation de produits et de services, services de réception des commandes et de traitement des commandes, ainsi que services d'audit pour systèmes électroniques de commande; publication de textes publicitaires; compilation et systématisation d'informations en vue de leur intégration dans des bases de données informatiques.</p>	
<p>Class 38 Services dans le domaine des télécommunications; transmission d'informations vers des tiers sur l'Internet; diffusion d'informations sur réseaux hertziens ou câblés; services d'un fournisseur</p>	

de contenu en ligne, à savoir mise à disposition d'accès à un réseau informatique mondial et à des informations au sujet de l'Internet; diffusion de programmes télévisuels (sur le câble) et de programmes radiophoniques.	
Class 41 Education, formation, divertissement, en particulier divertissements radiophoniques et télévisés; services d'un éditeur (sauf impression); édition et publication de textes sous forme imprimée ou électronique en tant qu'édition en différé ou en ligne, ces services étant compris dans cette classe; activités sportives et culturelles.	Classe 41 Divertissement, notamment animation et organisation de concours et de jeux sur internet.
Class 42 Programmation d'ordinateurs; conception et développement de programmes de bases de données; exploitation et gestion de la propriété intellectuelle.	Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, notamment services d'analyse de données techniques, services de conception de bases de données, tous ces services se rapportant au seul domaine des activités de positionnement, de guidage et de transmission de données et de services par satellite; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, notamment conception et développement de systèmes et de matériel informatiques de localisation.
	Classe 45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

Classe 9

54. Les produits *appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, notamment appareils et équipements transmetteurs de données, appareils et équipements de localisation, appareils et équipements d'alerte, appareils et équipements permettant de déterminer la date et la présence du signe contesté* peuvent inclure certains des produits en classe 9 de la marque invoquée, à savoir *équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images ; matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs*. Les premiers étant entre autres également destinés au traitement de données, comme par exemple des boussoles électroniques, des radars tronçons², etc. Ces produits sont donc identiques, voire similaires (voir également en ce sens : OBPI, décision d'opposition E-FORCE, 2005205, 5 mars 2013). Plus particulièrement, les *appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques* sont identiques, voire similaires aux *supports optiques, magnéto-optiques d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, bandes vidéo, microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne ; magnétophones, équipements de réception, et également d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images* de la marque invoquée, vu qu'ils ont en commun des destination et finalité identiques ou qu'ils sont pour le moins complémentaires. De plus, il existe une complémentarité entre les *appareils et instruments d'enseignement* et les services d'éducation et de formation de la marque invoquée, vu qu'ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de la fourniture desdits services.

55. Les produits *appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique* du signe contesté incluent les produits *périphériques d'ordinateur*

² Un radar tronçon est un radar automatique à base de caméras infrarouge, de détecteurs de vitesse et de traitement d'images permettant de calculer des vitesse moyenne de circulation routière (et fluviale) et de traiter par informatique les infractions de vitesse au code de la route de véhicules entre deux points éventuellement distants de plusieurs kilomètres (http://fr.wikipedia.org/wiki/Radar_tronçon).

du droit invoqué et sont dès lors identiques ou tout au moins fortement similaires à ces derniers (voir également décision OBPI, TOPOLOCO, no. 2003515, 4 novembre 2010). En effet, il peut s'agir d'adaptateurs ou des alimentations.

56. Les produits *appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images* du signe contesté sont identiques aux produits *équipements d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et des images* du droit invoqué.

57. Les produits *supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques* du signe contesté sont identiques aux produits *mémoires de données et supports magnétiques, optiques, magnéto-optiques et électroniques d'enregistrement du son et des images, en particulier CD, CD-ROM, CD-I, DVD, disquettes, bandes vidéo, disques vierges et microfilms, pour utilisation en différé ou en ligne* du droit invoqué. L'ajout de la spécification *tous ces supports se rapportant au seul domaine des activités de positionnement, de guidage et de transmission de données et de services par satellite* dans le signe contesté n'y change rien; en effet, il ne s'agit que d'une modalité de ces produits et il n'est pas exclu que les produits du droit invoqué offrent les mêmes modalités.

58. Les produits *machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs et logiciels* du signe contesté sont identiques aux produits *matériel, en particulier appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur; logiciels; programmes de traitement de données, programmes de système d'exploitation pour ordinateurs* du droit invoqué. L'ajout des spécifications *et notamment logiciels d'application pour téléphones mobiles, tous ces logiciels étant liés à la localisation et géolocalisation de personnes, en vue de promouvoir les ventes pour les tiers* dans le signe contesté ne change rien à cette identité; en effet, il ne s'agit que d'une modalité de ces produits et il n'est pas exclu que les produits du droit invoqué offrent les mêmes modalités.

59. Les produits *mécanismes pour appareils à prépaiement* comportent la partie pour le traitement de données de divers appareils et sont dès lors similaires aux produits *appareils de traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordinateur* du droit invoqué. Les produits *caisses enregistreuses* du signe contesté sont également similaires à ces derniers produits du droit invoqué. En effet, les données introduites dans les caisses enregistreuses doivent être traitées par ces appareils (voir décision d'opposition OBPI, Sat. 4, no. 2001642, 4 décembre 2009).

Classe 41

60. Le service *divertissement* du signe contesté se retrouve explicitement parmi les services du droit invoqué et est dès lors identique. L'ajout de la spécification *notamment animation et organisation de concours et de jeux sur internet* n'y change rien; en effet, il ne s'agit que d'une modalité de ces services et il n'est pas exclu que les services du droit invoqué offrent les mêmes modalités.

Classe 42

61. Les services *scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, notamment services d'analyse de données techniques, services de conception de bases de données* du signe contesté incluent les services *programmation d'ordinateurs, conception et développement de programmes de bases de données* du droit invoqué et sont donc identiques ou tout au moins fortement similaires. L'ajout de la spécification *tous ces services se rapportant au seul domaine des activités de positionnement, de guidage et de*

transmission de données et de services par satellite dans le signe contesté n'y change rien; en effet, il ne s'agit que d'une modalité de ces services et il n'est pas exclu que les services du droit invoqué offrent les mêmes modalités.

62. Les services *conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, notamment conception et développement de systèmes et de matériel informatiques de localisation* du signe contesté comprennent les services *programmation d'ordinateurs, conception et développement de programmes de bases de données* du droit invoqué et sont dès lors identiques ou tout au moins fortement similaires à ces derniers.

63. Les services *d'analyses et de recherches industrielles* du signe contesté sont des services qui ne sont de manière générale pas visés par la marque antérieure et qui ne sont pas couverts par les services détaillés en classe 42. Par conséquent, l'Office considère sur base de la liste des services du droit invoqué, que ces services du dépôt contesté concernent un tout autre type d'activité que celles pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée. La nature et la destination de ces services diffèrent de celles relatives aux services couverts par le droit invoqué (voir par analogie : Cour d'appel de Bruxelles (18e Ch.), arrêt Quantum, 2009/AR/1478, 8 décembre 2010).

Classe 45

64. Les services *personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus* du signe contesté ne sont pas, à cause de leur formulation très large, conformes à l'arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10, 19 juin 2012), étant donné qu'il est exigé que les produits et services soient identifiés avec suffisamment de clarté et de précision. Conformément à la Communication commune sur la pratique commune relative aux indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice du 20 février 2014, ainsi que la Communication du Directeur général de l'Office du 20 novembre 2013, l'Office aura « *dans les oppositions [...] comme règle de conduite qu'il appartient à la partie qui se sert d'une identification insuffisamment claire et précise, d'en supporter les conséquences. En cas d'opposition dans laquelle une partie invoque des termes vagues et l'autre partie des termes qui sont suffisamment clairs et précis, l'OBPI tranchera donc en faveur de cette dernière* ».

65. Les autres services du signe contesté dans cette classe, à savoir *services juridiques* et *services de sécurité pour la protection des biens et des individus*, sont par leur nature, destination, usage, public cible et canaux de distribution, différents des produits et services du droit invoqué.

Conclusion

66. Les produits et services du signe contesté sont en partie identiques, en partie (fortement) similaires et en partie non similaires à ceux du droit invoqué. Enfin, une partie des services du signe est formulé de manière trop vague pour que toute similarité puisse être exclue.

A.2. Appréciation globale

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

68. 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). Dans le cas précis, les services *conception et développement d'ordinateurs et de logiciels* visent à satisfaire un besoin technique spécifique et sont en général onéreux. Dans ces conditions, le degré d'attention du consommateur pertinent sera supérieur à la moyenne pour ces services (voir CUE, JAVA, T-554/12, 27 mars 2014). Il faut néanmoins constater que ces services sont identiques ou tout au moins fortement similaires à ceux du droit invoqué. Les autres produits et services ne requérant pas nécessairement de compétences techniques particulières et pouvant être d'une valeur pécuniaire relativement faible, le public pertinent fera preuve d'un degré d'attention moyen au regard de ceux-ci.

69. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, déjà cités).

70. 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 (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd, déjà cités). Vu que le droit invoqué n'a pas de signification en relation avec les produits revendiqués, il dispose d'un caractère distinctif normal.

71. Même si on considérait que la marque antérieure dispose d'un caractère distinctif faible, comme allégué par le défendeur (voir point 25), il convient de souligner que la reconnaissance d'un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion dans le cas qui nous occupe. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, déjà cité), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir, en ce sens, arrêts du TUE du 16 mars 2005, FLEXI AIR, T-112/03 et du 13 décembre 2007, Pages Jaunes, T-134/06).

72. Vu qu'il peut exister un risque de confusion même en présence d'une marque antérieure à faible caractère distinctif et d'une marque dont l'enregistrement est demandé qui n'en constitue pas une reproduction complète, ce notamment en raison d'une similitude des signes en cause et des produits ou services visés (ordonnance de la CJUE du 27 avril 2006, FLEXI AIR, C-235/05 P), l'Office considère qu'il existe, au regard du public concerné, un risque de confusion entre les signes. En effet, l'Office a constaté qu'il existe une certaine ressemblance entre les signes et que les produits et services sont en partie identiques, voire (fortement) similaires, en partie formulé trop vaguement et en partie non similaires. Sur base de l'interdépendance précitée, l'Office estime qu'il est question de risque de confusion pour les produits et services identiques, voire similaires ou formulés trop vaguement et ce malgré un éventuel caractère distinctif faible de la marque invoquée.

B. Conclusion

73. L'Office conclut qu'il est question de risque de confusion en ce qui concerne les produits et services identiques et (fortement) similaires et les services du signe contesté décrit trop vaguement, vu que le public peut

croire que ces produits et services sont originaires de la même entreprises ou d'une entreprise liée économiquement.

IV. CONSÉQUENCE

74. L'opposition numéro 2008812 est partiellement justifiée.

75. Le dépôt Benelux 1267002 n'est pas enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 9 : tous les produits.

Classe 41 : tous les services.

Classe 42 : services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, notamment services d'analyse de données techniques, services de conception de bases de données, tous ces services se rapportant au seul domaine des activités de positionnement, de guidage et de transmission de données et de services par satellite; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, notamment conception et développement de systèmes et de matériel informatiques de localisation.

Classe 45 : services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

76. Le dépôt Benelux 1267002 est enregistré pour les services suivants, puisque ceux-ci ne sont pas considérés similaires :

Classe 42 : services d'analyses et de recherches industrielles.

Classe 45 : services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.

77. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties 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 RE.

La Haye, le 22 avril 2016

Willy Neys
(rapporteur)



Saskia Smits



Diter Wuytens



Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman