

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2011886

du 11 juin 2018

- Opposant :** **SAGE société anonyme**
Quai Mativa Numéro 23
4020 Liège
Belgique
- Mandataire :** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Terhulpensesteenweg 187
1170 Bruxelles
Belgique
- Marque invoquée :** **Enregistrement Benelux 838468**

BOB 50

contre
- Défendeur :** **BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.**
No. 10 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District
100016 Beijing
Chine
- Mandataire :** **Office Kirkpatrick S.A.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
Belgique
- Marque contestée :** **Dépôt International 1289720**


BOE

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 7 octobre 2015, le défendeur a procédé au dépôt international, désignant entre autres le

BOE

Benelux, de la marque complexe  pour distinguer des produits en classes 9 et 11. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1289720 et a été publié le 25 février 2016 dans la Gazette OMPI des marques internationales 2016/7.

2. Le 20 avril 2016, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt au Benelux sur base de l'enregistrement Benelux, numéro 838468, de la marque verbale BOB 50, déposée le 5 février 2008 et enregistrée le 12 mai 2008, pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.

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

4. L'opposition fut initialement introduite contre tous les produits du signe contesté. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant a limité les produits contre lesquels l'opposition est introduite à une partie des produits en classe 9. L'opposition fut initialement basée sur tous les produits et services du droit invoqué. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant a limité la base de l'opposition aux produits et services en classes 9, 39 et 42.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18 juncto 2.14, alinéa 1^{er}, sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 22 avril 2016. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure d'opposition a été clôturée le 3 mars 2017.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.18 juncto 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « 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 en question.

A. Arguments de l'opposant

9. En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan phonétique, l'opposant fait observer que le premier élément de la marque invoquée BOB se termine par la consonne labiale B qui ne s'entend que légèrement. La suite des lettres OE dans le signe contesté est uniquement connue en néerlandais et se prononce OU, selon l'opposant. Il considère que cette suite de lettres OE, sans accent n'existe pas en français et que la lettre O est soulignée dans le signe contesté, une partie du public francophone ne prononcera pas la lettre E (qui est muette en fin de mot).

10. Par conséquent, au moins pour une partie du public francophone, l'élément BOB dans la marque antérieure ressemble assez fort au signe contesté. En outre, vu la présence de nombreuses organisations internationales dans les pays du Benelux, il faut également tenir compte d'un public anglophone qui prononcera le signe contesté comme BO (tel que le nom JOE est prononcé JO), d'après l'opposant. Il prétend donc que pour un tel public anglophone, l'élément BOB ressemble également au signe contesté.

11. Visuellement, la marque et le signe ont en commun leurs premières lettres B et O qui sont également placées dans le même ordre. De plus, l'opposant explique que la lettre B du droit invoqué et la lettre E du signe contesté présentent des ressemblances visuelles car les deux lettres sont composées d'une barre verticale sur laquelle s'insèrent à droite trois barres horizontales.

12. Les signes diffèrent phonétiquement ainsi que visuellement par la présence du chiffre 50 dans le droit invoqué. Sur le plan conceptuel, la marque invoquée est composée du prénom Bob et du chiffre 50, le signe contesté est composé du mot BOE qui n'a pas de signification particulière dans les langues courantes au Benelux. L'opposant conclut que les signes présentent des similitudes sur les plans visuels et phonétiques.

13. L'opposant établit que les produits contre lesquels l'opposition est dirigée sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l'opposition est basée.

14. En l'espèce il s'agit de produits et services destinés au grand public et pour lesquels il n'y a pas lieu de retenir un niveau d'attention plus élevé, selon l'opposant.

15. Sur base de ce qui précède, l'opposant demande à l'Office de déclarer l'opposition fondée, de refuser le signe contesté au Benelux pour tous les produits visés et de déclarer que les dépens sont à charge du défendeur.

16. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage.

B. Réaction du défendeur

17. Le défendeur fait remarquer que les signes en cause présentent de nombreuses différences qui suffisent largement à annihiler l'impression globale de ressemblance visuelle. Il fait observer que le droit invoqué se compose de deux éléments BOB et 50, alors que le dépôt contesté se compose d'un seul élément verbal où la lettre centrale O, soulignée par une barre horizontale, présente une

typographie différente. En raison de ces différences de structure et de longueur entre les signes, on ne peut que conclure à l'absence de ressemblance visuelle.

18. Phonétiquement, outre la différence de longueur entre les signes, il ne peut raisonnablement être soutenu que l'élément BOB du droit invoqué ressemble fort au signe contesté, la consonne B pouvant distinctivement être perçue tant par le consommateur francophone que par le consommateur néerlandophone qui prononcera également le chiffre (présent dans la marque invoquée) dans sa langue maternelle. D'après le défendeur, les signes en cause ne se ressemblent donc pas sur le plan phonétique.

19. Conceptuellement, le défendeur est d'avis que le public concerné confronté au droit invoqué pensera au prénom Bob. Le signe contesté sera perçu, au moins par le public néerlandophone, comme renvoyant à une exclamation orale pouvant marquer par exemple la désapprobation (ou le désir d'effrayer quelqu'un). Le défendeur estime que les signes ne se ressemblent pas sur le plan conceptuel.

20. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur conteste l'appréciation faite par l'opposant. Il estime que la faible similitude entre les produits et services respectifs est compensée par les différences significatives entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

21. De plus, le défendeur estime que les pièces introduites par l'opposant ne démontrent pas qu'il a été fait un usage réel et sérieux du droit invoqué.

22. Le défendeur considère que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble et sollicite que l'opposition soit rejetée, que le signe contesté soit enregistré au Benelux et que l'opposant soit redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

23. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

24. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « *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* ».

25. Selon la jurisprudence constante de la 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).


Comparaison des signes

26. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

27. 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.

28. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
BOB 50	

30. Le droit invoqué est une marque verbale, composée d'un mot de trois lettres, BOB, et d'un chiffre 50. Le signe contesté est une marque complexe composée d'un mot de trois lettres BOE écrites en majuscules. La lettre O est soulignée. L'ensemble du signe est représenté en caractères gras noirs.

31. 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, SELENIUMACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Cependant, en l'espèce, l'élément figuratif du signe contesté, notamment la ligne en dessous de la lettre O, n'est pas négligeable dans l'impression d'ensemble du signe et peut influencer la perception visuelle du public pertinent vu sa taille et sa position centrale dans le signe.

32. Bien que la première partie d'une marque soit en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79), les signes présentent toutefois, dans le cas précis, plusieurs différences visuelles et phonétiques sur lesquelles l'attention du consommateur peut porter tout autant que sur la partie initiale identique BO. En effet, les signes s'écrivent et sont composés différemment. Le droit invoqué est composé d'un mot de trois lettres et d'un chiffre composé de deux chiffres. Par contre, le signe contesté est composé seulement d'un mot de trois lettres et d'un élément graphique à savoir une ligne en dessous de la deuxième lettre O. Les signes ont ainsi une structure et longueur différent. De plus, il s'agit de signes courts. Dans le cas des signes relativement courts, les différences mentionnées empêchent la constatation d'un degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes (TUE, PICARO, T-185/02, 22 juin 2004, ECLI:EU:T:2004:189). L'Office en conclut que le degré de similitude sur les plans visuel et phonétique est faible.

33. Le mot BOB du droit invoqué peut être perçu comme un prénom. Cependant, le fait qu'un signe soit (en partie) formé par un prénom ne signifie pas pour autant que ce signe ait une signification établie, sauf peut-être au cas où il s'agirait d'un nom très connu (voir en ce sens CJUE, Picasso, C-361/04, 12 janvier 2006, ECLI:EU:C:2006:25), ce qui n'est pas le cas ici. De plus, l'Office considère que le public n'attribuera pas de signification à l'ensemble du droit invoqué BOB 50. En ce qui concerne le signe contesté, le public Benelux néerlandophone pourra le comprendre comme une exclamation exprimant une certaine désapprobation ou destinée à effrayer quelqu'un¹. Quant au public Benelux francophone, l'Office juge que soit il n'y attribuera aucune signification, soit il y reconnaîtra l'exclamation néerlandaise. Dans ces circonstances, l'Office juge qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Conclusion

34. Les différences entre la marque et le signe attireront plus l'attention que les ressemblances. De plus, le signe contesté étant un signe court et le droit invoqué étant plus long, toutes les différences entre la marque et le signe seront d'autant plus facilement remarquées par le public pertinent.

35. Pour ces raisons, l'Office estime que l'impression d'ensemble de la marque et celle du signe ne se ressemblent pas ou au moins pas suffisamment pour qu'il existe un risque de confusion. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits et services. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une ressemblance entre les marques en conflit et une identité ou une similarité entre les produits ou services qu'elles désignent. Il s'agit, là, de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

¹ <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=boe&lang=nn>.

Comparaison des produits et services

36. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance des signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services.

37. A titre d'information, les produits et services sur lesquels l'opposition est basée et ceux contre lesquels l'opposition est dirigée sont repris ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>CI 9 Equipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés d'ordinateurs), progiciels, micro-ordinateurs et leurs périphériques, supports d'enregistrement magnétiques, disques, disquettes, disques audionumériques, disques vidéo, cassettes, bandes magnétiques, ordinateurs et micro-ordinateurs. Programmes du système d'exploitation enregistré. Serveur informatique (programmes d'ordinateur). Logiciel de gestion. Logiciel de la gestion comptable et financière. Logiciel de la gestion commerciale et de la comptabilité analytique. Logiciels de gestion d'opérations immobilières. Moniteurs (programmes d'ordinateurs). Logiciel de gestion des achats et des stocks. Logiciel de la relation client. Logiciel de liaison bancaire (automatisation des paiements et récupération des extraits de compte). Logiciel de reporting. Logiciels et programmes informatiques utilisant un moteur de recherche pour la gestion de connaissances sur les portails d'entreprises ou destinés à être installés sur des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, l'internet, des intranets, des bases de données et d'autres domaines numériques et des sites de services de détail fournis via un réseau de communication mondial. Logiciels de commerce électronique ; logiciels de création et développement de sites web internes et externes sur des réseaux informatiques. Logiciel de transformation ou conversion de documents d'un support physique, analogique ou électronique vers un support électronique.</p>	<p>CI 9 Ordinateurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs; applications logicielles informatiques téléchargeables; lecteurs de livres numériques; tablettes électroniques; programmes informatiques enregistrés; programmes d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; ludiciels; sonneries téléchargeables pour téléphones portables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; smartphones; lunettes 3D; ordinateurs portables; claviers d'ordinateur; logiciels informatiques enregistrés; cartes à circuits intégrés; lecteurs [équipements de traitement de données]; ordinateurs blocs-notes; appareils de prise de vues; circuits intégrés; modules de circuits intégrés; commutateurs électriques; dispositifs à semi-conducteurs; indicateurs de niveau; enregistreurs de pression; périphériques d'ordinateur; appareils photographiques; transistors [électronique]; écrans fluorescents; postes de télévision; téléviseurs à cristaux liquides (téléviseurs LCD); semi-conducteurs; batteries électriques; lecteurs de cartes électroniques; logiciels informatiques pour la gestion de bases de données; souris (informatiques); moniteurs informatiques; dispositifs d'affichage pour téléviseurs; écrans d'affichage à cristaux liquides (LCD); assistants numériques personnels; écrans d'affichage à plasma (PDP); écrans de téléviseurs; écrans de projection; appareils de traitement de données; chargeurs de batterie; accumulateurs électriques; piles solaires; onduleurs [électricité]; décodeurs pour téléviseurs; équipements de communication de réseau; blocs-notes électroniques; dispositifs électroniques acoustiques intégrant des livres; cadres de photos numériques;</p>

	lecteurs audio-vidéo; onduleurs photovoltaïques; baladeurs multimédias; mini-ordinateurs portables dotés d'une capacité Internet sans fil; écrans vidéo.
CI 39 Entreposage de support de données ou de documents stockés électroniquement. Service de sauvegarde et de stockage de fichiers ou de données informatisées. Service de stockage de données informatiques en ligne.	
CI 42 Conseils techniques informatiques, location d'ordinateurs et de micro-ordinateurs, réalisation (conception) de logiciels, de programmes pour ordinateurs et micro-ordinateurs, maintenance de logiciels. Conception de systèmes informatiques. Création et entretien de sites web pour des tiers. Transformation ou conversion de documents et/ou de données d'un support physique, analogique ou électronique vers un support électronique. Hébergement de serveurs informatiques, de plates- formes informatiques et de sites informatiques (sites web). Ingénierie, services d'ingénieurs (expertises) en informatique. Installation de logiciels. Location de logiciels informatiques, location de temps d'accès à des serveurs informatiques, des sites informatiques (sites web), à des plates-formes informatiques. Mise à jour de logiciels. Consultation en matière d'ordinateurs. Programmation pour ordinateur. Consultations en matière de logiciels. Duplication de programmes informatiques. Service de sauvegarde de données informatiques. Reconstitution de bases de données informatiques. Service de sécurité informatique (consultation). Cryptage de données ou de fichiers informatiques.	

B. Conclusion

38. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion.

39. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public et l'Office n'a donc plus procédé ni à une comparaison des produits et services en question, ni à l'appréciation des preuves d'usage.

IV. CONSÉQUENCE

40. L'opposition portant le numéro 2011886 n'est pas justifiée.

41. Le dépôt international numéro 1289720 est enregistré au Benelux.

42. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.030 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI..

43. La Haye, le 11 juin 2018

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Willy Neys

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard