

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

2013720

du 30 décembre 2021

Opposant : **Apple Inc.**
One Apple Park Way
95014 Cupertino CA
États-Unis d'Amérique

Mandataire : **Van Doorne N.V.**
Postbus 75265
1070 AG Amsterdam
Pays-Bas

Marque invoquée 1 : Enregistrement de marque de l'Union européenne 9784299



Marque invoquée 2 : Enregistrement de marque internationale 946932



Marque invoquée 3 : Enregistrement de marque internationale 885881



Marque invoquée 4 : Selon l'opposant, une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris



contre

Défendeur : **EASYTECH SARL**
Um Kallek 5
5369 Schuttrange
Luxembourg

Mandataire : **NOSBUSCH FELTZ GREDEN**
Rue Philippe II 34a
2340 Luxembourg
Luxembourg

Marque contestée : **Demande de marque Benelux 1362423**



I. FAITS ET PROCEDURE


A. Faits


1. Le 12 octobre 2017, le défendeur a procédé à la demande Benelux accélérée de la marque





figurative pour distinguer des services en classes 35, 37, 38, 41 et 42. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1362423 et a été publiée le 13 octobre 2017.

2. Le 13 décembre 2017, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement européen 9784299 de la marque figurative  , déposée le 3 mars 2011 et enregistrée le 30 mars 2012 pour distinguer des produits et services en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.

- Enregistrement international 946932 de la marque figurative  , pour des services en classes 35, 41 et 42 désignant depuis le 1 octobre 2007 entre autres l'Union européenne.

- Enregistrement international 885881 de la marque figurative  , pour des services en classes 36, 37 et 38 désignant depuis le 22 mars 2006 entre autres l'Union européenne.

- La marque figurative  , selon l'opposant, une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est introduite contre tous les services de la marque contestée et basée sur tous les produits et services des marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, 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 15 décembre 2017. Sur demande conjointe des parties la procédure a été suspendue à plusieurs reprises. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 30 août 2021.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, 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. De plus, l'opposant se base sur l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI : l'usage de la marque postérieure tirerait sans juste motif indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu'il leurs porterait préjudice.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant entame son argumentaire par une analyse des activités du défendeur ainsi que celles de l'opposant.

10. Concernant le risque de confusion, l'opposant note que la marque contestée reprend l'élément figuratif dominant des marques invoquées, notamment la représentation d'une feuille penchée vers la droite. De plus l'opposant note que les deux marques sont des surfaces relativement rondes. L'association et le lien entre la marque contestée et les produits de l'opposant est selon ce dernier renforcée par le renvoi dans la partie gauche du logo à un bouton marche/arrêt. En conséquent l'opposant estime que les marques sont visuellement similaires et que, de manière subsidiaire, le public concerné pourrait établir un lien entre les marques en cause.

11. Comparant les services en cause, l'opposant estime que ceux-ci sont pour le moins similaires sinon identiques. Concernant les services similaires, l'opposant note que ceux-ci partagent la même nature, origine commerciale, ont les mêmes canaux de distribution et dépendent généralement les uns des autres pour leur utilisation. De plus l'opposant invoque également une marque notoirement connue sur base de l'article 6bis de la Convention de Paris.

12. L'opposant soulève que les marques invoquées ont un pouvoir distinctif élevé de par leur réputation et leur renommée. À cet égard l'opposant soumet des éléments de preuve quant au succès économique de l'opposant moyennant les marques invoquées et témoignant de la renommée dont il jouit.

13. En raison des similitudes entre les signes en cause ainsi qu'entre les services couverts (pour les marques enregistrées invoquées), l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion en particulier ayant égard au fort caractère distinctif des marques invoquées. Ce risque se voit renforcé par le fait que les services offerts par le défendeur ont trait précisément à des produits offerts par l'opposant,

augmentant le risque que le consommateur puisse être amené à croire que les services soient issus de la même entreprise ou d'entreprises liées.

14. De plus, à titre subsidiaire l'opposant considère que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif voir de la renommée, précédemment établie, des marques invoquées ou y porterait préjudice, sans raison valable, étant donné le lien créé dans l'esprit du consommateur entre les marques.

15. Vu ce qui précède, l'opposant demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté et de décréter que les frais soient à charge du défendeur.

B. Réaction du défendeur

16. En premier lieu, le défendeur soulève que les marques en cause diffèrent aussi bien visuellement que conceptuellement en ce que les marques invoquées consistent en une représentation d'une pomme tandis que la marque contestée est une représentation en couleur d'une fleur. Le défendeur conteste de plus l'argument de l'opposant selon lequel la tige de la pomme dans les marques invoquées constitue leur élément dominant plutôt que la partie manquante de la pomme.

17. Concernant la comparaison des services, le défendeur soulève que les pièces soumises par l'opposant démontrent que son activité porte sur des produits contrairement au défendeur qui agit en tant que prestataire de services. À cet égard le défendeur note que la promotion de ses propres produits et services ne constitue selon la jurisprudence pas un service.

18. Le défendeur souligne que c'est justement en raison du succès des produits de l'opposant qui connaissent des spécificités techniques que le défendeur se trouve obligé de faire référence à la marque « APPLE » pour distinguer ses services de ceux visant un autre support.

19. Compte tenu de ce qui précède le défendeur estime donc qu'il ne peut exister un risque de confusion ni une atteinte à la réputation des marques invoquées et demande à l'Office de rejeter l'opposition dans son intégralité.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion

20. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, le 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 2.2ter CBPI.

21. L'article 2.2ter, alinéa 1 CBPI, stipule : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] : [...] b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

22. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 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 ; voyez 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 marques

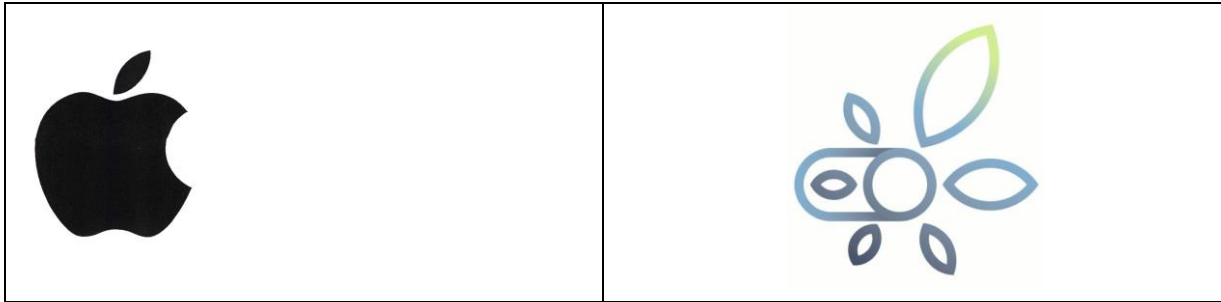
23. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI), aux termes duquel « *il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* », que la perception des marques 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).

24. 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.

25. 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:C:2006:164 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

26. Les marques invoquées sont identiques et peuvent donc être traitées ensemble. Elles seront désignées au singulier ci-dessous. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
-------------------------------	------------------------------------



Comparaison visuelle

27. S'agissant de la marque antérieure, celle-ci contient un objet graphique qui est constitué de deux composants de couleur noire. Le premier composant prend la forme d'une pomme, sur le côté droit de laquelle il manque une partie en forme de demi-cercle. Le deuxième composant, placé au-dessus du premier, a une forme elliptique pointue et est incliné vers la droite.

28. Concernant la marque contestée, celle-ci se compose de 6 éléments de forme elliptique de tailles différents et émanant d'un cercle placé au centre de la marque. De plus, émanant du cercle central à la marque se trouve une forme cylindrique, placée à l'horizontale et englobant un des éléments elliptiques. La marque contestée est représentée en couleurs, allant d'un teint vert à un teint bleu foncé.

29. Les marques concernées ont en effet comme unique élément commun le fait qu'ils contiennent une forme elliptique inclinée vers la droite. Toutefois, cet élément ne constitue pour aucune des marques en cause un élément dominant de celles-ci. En effet, l'impression globale du public pertinente donnée par la marque invoquée sera celle d'une pomme, la forme elliptique se verra, de par sa taille et son placement, attribué une importance moindre dans la marque concernée. Il en est de même pour la marque contestée dont l'on ne peut clairement identifier un composant dominant ayant un impact plus important sur l'impression globale du signe par le consommateur. De plus, il importe de souligner que, comparant les marques en cause, la présentation de cet élément elliptique dans les deux marques diffère dans sa taille et sa représentation (en couleurs, limité aux contours d'une part et une forme noire de l'autre).

30. Il s'en suit que les marques en cause sont visuellement différentes.

Comparaison phonétique

31. 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, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T- 361/08, 21 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

32. Néanmoins, étant donné que les marques en cause sont composées uniquement d'un élément figuratif, une comparaison sur le plan phonétique n'est donc pas pertinente (voir TUE, Éléphants dans un rectangle, T-424/10, 7 février 2012, ECLI:EU:T:2012:58, Star, T-342/12, 8 octobre 2014,

ECLI:EU:T:2014:858, KAJMAN, T-364/13, 30 septembre 2015, ECLI:EU:T:2015:738 et Device of two wavy black lines, T-320/14, 25 novembre 2015 ECLI:EU:T:2015:882).

Comparaison conceptuelle

33. Dans son ensemble la marque antérieure sera perçue par le public pertinent comme représentant une pomme dans laquelle il a été mordu, avec une tige ou une feuille.

34. La marque contestée est une marque figurative n'ayant pas de signification évidente pour une partie des consommateurs du Benelux, tandis qu'une partie des consommateurs y percevront la représentation d'une fleur.

35. Il s'en suit qu'une comparaison conceptuelle n'est soit pas pertinente, soit les marques en cause sont conceptuellement différentes en ce qu'elles peuvent être perçues comme faisant référence à des objets différents.

Conclusion

36. Les marques en question sont visuellement différentes, une comparaison phonétique n'est pas pertinente et conceptuellement les marques sont soit différentes, soit une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison des produits et services

37. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de similarité entre les marques, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services. En effet, conformément aux termes de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI, la similitude des marques et celle des produits et services sont toutes deux requises pour pouvoir constater un risque de confusion.

A.2 Marque de renommée, art 2.2ter alinéa 3 sous a CBPI

38. Suite à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a de la CBPI une marque peut être refusée à l'enregistrement si :

- i) elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque*
- ii) la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et*
- iii) que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;*

39. Les conditions ainsi énoncées sont de nature cumulative de sorte que si l'une d'entre elles n'est pas satisfaite, l'Office est tenu de rejeter la demande sur la base de l'article 2.2ter alinéa 3 sous a CBPI.

40. Tel qu'établit précédemment (paragraphe 27 à 36) les marques en cause ne sont effectivement pas similaires.

41. En conséquent, les conditions susmentionnées n'étant pas remplies, la demande basée sur l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI doit être rejetée.

B. Autres facteurs

42. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir paragraphe 15). Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement rejetée (ou justifiée).

C. Conclusion

43. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de similarité entre les marques, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public ni un usage de la marque postérieure tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

IV. CONSEQUENCE

44. L'opposition portant le numéro 2013720 n'est pas justifiée.

45. La demande de marque Benelux désignant le Benelux numéro 1362423 est enregistrée.

46. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.28, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.



La Haye, le 30 décembre 2021

Francois Châtellier
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Agent chargé du suivi administratif: Jeanette Scheerhoorn