

630
J

Expédition

Numéro du répertoire 2019 / 1665
Date du prononcé 22 -02- 2019
Numéro du rôle 2018/AR/335

Déjà délivrée à	Déjà délivrée à	Déjà délivrée à
le € CIV	le € CIV	le € CIV

Non communicable au receveur

Arrêt définitif

Marque verbale de l'Union
versus marque verbale
Benelux – opposition –
blackberry contre
strawberry.com

Cour d'appel Bruxelles

Arrêt

9ème chambre
affaires civiles

Présenté le 28 FEB. 2019
Non enregistrable Sabine Vanbellinger

792 + dor
1cc 86
2cc 88 6/0

COVER 01-00001349608-0001-0024-01-01-1



Cour d'appel Bruxelles – 2018/AR/335 – p. 2

691

En cause de :

BLACKBERRY Limited, société de droit canadien dont le siège social est établi à N2K 0A7
Waterloo, Ontario, Canada, 2200 University Avenue East,

partie appelante,

représentée par Maître CORNU Emmanuel, avocat à 1050 BRUXELLES, avenue Louise 149
bte 20,

Contre :

CKL HOLDINGS N.V., BCE 0870.303.004, dont le siège social est établi à 4700 EUPEN, rue du
Couvent 28-30,

partie Intimée,

représentée par Maîtres SASSERATH Olivier et RENAULT Adrien, avocats à 1150 BRUXELLES,
avenue de Tervueren 270,

plaideur : Maître RENAULT Adrien.

I. La décision entreprise

Le recours est dirigé contre la décision du 22 décembre 2017 de l'Office Benelux de la
Propriété Intellectuelle (ci-après l'OBPI) dans le cadre de l'opposition formée par
BlackBerry Ltd contre CKL Holdings (venant aux droits et obligations de Strawberry
International Ltd), le 19 juillet 2016.

PAGE 01-00001349608-0002-0024-01-01-4



II. La procédure devant la cour

Le recours est formé par une requête déposée par BlackBerry Ltd au greffe de la cour, le 21 février 2018, sur pied de l'article 2.17 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après la CBPI), applicable à l'époque. Il est dirigé contre CKL Holdings.

La procédure est contradictoire.

La cause a été attribuée à une chambre à trois conseillers en vertu d'une ordonnance rendue le 29 mars 2018 sur la base de l'article 109bis, § 3 du Code Judiciaire et mise en état en vertu d'une ordonnance rendue le 31 mai 2018 sur pied de l'article 747, §1^{er} du même code.

Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

III. Les faits et antécédents de la procédure

1. Le 19 mai 2016, la société de droit britannique Strawberry International Ltd dépose auprès de l'OBPI la marque verbale Benelux « Strawberry.com » sous le numéro 1332633 pour des produits et services des classes :

- 9 : matériel informatique; logiciel; périphériques d'ordinateur; Équipement électronique de traitement de l'information; Matériel de réseautage informatique et de transmission de données; Composants et pièces informatiques; Dispositifs de mémoire électronique; Appareils de commande électronique; Circuits électroniques à données programmées; Fils de communication; électrodes; téléphones; antennes; batteries; microprocesseurs; Claviers; films vidéo ;
- 25 : vêtements, chaussures, vêtements de sport et de détente ;
- et 38 : services de télécommunication; Services de communication pour la transmission électronique de voix; Transmission de données; Transmission électronique d'images, de photographies, d'images graphiques et d'illustrations



sur un réseau Informatique mondial; Transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédias; Diffusion simultanée de la télévision diffusée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et réseaux sans fil; Fourniture d'accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis via un service de vidéo sur demande en ligne; Services de communication par satellite; Services de passerelles de télécommunications.

Le dépôt de cette demande de marque est publié le 20 mai 2016.

2. Le 19 juillet 2016, la société de droit canadien BlackBerry Ltd forme opposition contre la demande d'enregistrement Benelux de la marque verbale «Strawberry.com» n°1332633 pour des produits et services des classes 9 et 38.

L'opposition est formée sur le droit antérieur suivant :

la marque de l'Union européenne verbale « BLACKBERRY », déposée le 7 Juin 2013 auprès de l'EUIPO et enregistrée le 29 novembre 2013 sous le n°011882081, pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 37, 38, 42 et 45 (selon la classification de Nice).

Cette opposition est fondée sur les articles 2.14. § 1^{er}, 1°, et 2.3., b) de la CBPI qui prévoit que :

- le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque qui: a. prend rang après la sienne, conformément à l'article 2.3, (...) (article 2.14. § 1^{er}, 1°) ;
- le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à: (...) 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 (...) (article 2.3., b).

3. Le 16 novembre 2016, la société de droit britannique Strawberry International Ltd cède la marque déposée et faisant l'objet de l'opposition à la société de droit belge CKL Holdings N.V., actuelle défenderesse.



4. Le 22 décembre 2017, l'OBPI rend la décision attaquée dont la conclusion est :

« l'Office est d'avis que les signes ne se ressemblent pas dans leur Impression d'ensemble. La faible ressemblance visuelle et phonétique est neutralisée par les différences conceptuelles des signes. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. L'Office n'a donc plus procédé à une comparaison des produits et services en question »

en sorte que l'opposition n'est pas justifiée:

5. Le 21 février 2018, BlackBerry Ltd introduit le présent recours contre la décision du 22 décembre 2017.

Selon ses conclusions remises au greffe de la cour le 17 septembre 2018, BlackBerry Ltd demande à la cour de :

- «
- annuler la décision rendue le 22 décembre 2017 par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle en matière d'opposition dans l'affaire n° 2012176, sauf en ce que l'opposition a été jugée recevable ;
faisant droit à nouveau ;
 - refuser à l'enregistrement le dépôt Benelux n° 1332633 de la marque verbale «STRAWBERRY.com » pour tous les produits et les services qu'il désigne en classes 9 et 38 ;
 - condamner la défenderesse aux dépens ».

CKL Holdings demande, quant à elle, aux termes de ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel remises au greffe de la cour le 25 octobre 2018, de :

« déclarer l'appel recevable mais non fondé ; et par conséquent,
de confirmer la décision rendue le 22 décembre 2017 par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle en matière d'opposition dans l'affaire n°2012176 ;
de condamner l'appelante aux frais et dépens pour la procédure d'appel, en ce compris à l'indemnité de procédure, fixée à 1.440 EUR ».



IV. Discussion

6. Aux termes des dispositions précitées, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Plus le niveau de similitude entre les marques et les produits est élevé, plus il est plausible que le public cible pourra croire que les produits couverts par les deux marques proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. Le pouvoir distinctif de la marque antérieure doit également être pris en compte, comme un élément parmi d'autres.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l'esprit du public », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou de service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (TUE, 13 avril 2011, *Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI/ Unión de Cosecheros de Labastida*, T-345/09, point 42).



Toujours selon la jurisprudence, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu 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 de services en cause.

7. Les signes et produits et services en cause sont :

BLACKBERRY	Strawberry.com
<p>Classe 9</p> <p>Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des données, des sons ou des images ; Equipements pour le traitement de l'information, ordinateurs ; Dispositifs mobiles informatiques et de communications, à savoir, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs mobiles, et appareils mobiles pour l'enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images ; Logiciels ; Logiciels pour dispositifs informatiques et de communications sous la forme d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, son ou images ; équipements pour le</p>	<p>Classe 9</p> <p>Matériel informatique ; logiciel ; périphériques d'ordinateur ; Equipement électronique de traitement de l'information ; Matériel de réseautage informatique et de transmission de données ; Composants et pièces informatiques ; Dispositifs de mémoire électronique ; Appareils de commande électronique ; Circuits électroniques ; données programmées ; Fils de communication ; électrodes ; téléphones ; antennes ; batteries ; microprocesseurs ; Claviers ; films vidéo.</p>



697

<p>traitement de l'information, et ordinateurs, et de dispositifs mobiles informatiques et de communications sous la forme de téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs mobiles, et appareils mobiles pour l'enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images; Logiciels intégrés utilisés comme fonction dans les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels intégrés de navigation GPS utilisés comme fonction dans les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels téléchargeables pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels applicatifs mobiles pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Contenu récréatif téléchargeable dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs</p>	
---	--



698

<p>mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes; Contenu récréatif téléchargeable sous la forme de jeux, thèmes, musique, et contenu vidéo, dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes; Logiciels de systèmes d'exploitation pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels d'entreprise pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Kits de développement de logiciels pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels de navigation GPS pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Accessoires pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Accessoires sous la forme de</p>	
---	--



699

<p>batteries, chargeurs, casques d'écoute, écouteurs, dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones, étuis de protection, mallettes que l'on peut porter sur soi, hautparleurs, et câbles de charge, pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Pièces et accessoires sous la forme de portes de pile pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Pièces et accessoires pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Et cartes d'achat et bons d'achat prépayé et à codage magnétique pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que les produits/services connexes.</p>	
<p>Classe 38</p> <p>Télécommunications ; Services de messagerie instantanée ; Télécommunications, à savoir, Transmission de données, image, son, etc.; Services de télécommunications, à savoir, transmission de signaux de</p>	<p>Classe 38</p> <p>Services de télécommunication; Services de communication pour la transmission électronique de voix ; Transmission de données; Transmission électronique d'images, de photographies, d'images graphiques et</p>



700

<p>navigation GPS, messages, textes, courriels, alertes de notification, mises à jour de statut, documents, Images, voix, Fichiers musicaux, fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers audiovisuels, fichiers de contenu multimédia, fichiers multimédias. informations de localisation et informations de radiomessagerie;</p> <p>Télécommunications, A savoir, fourniture d'accès à des données, Image, son etc.; Et services de télécommunications, à savoir, fourniture d'accès à des signaux de navigation GPS, messages, textes, courriels, alertes de notification, mises à jour de statut, documents, Images, voix, fichiers musicaux, fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers audiovisuels, fichiers de contenu multimédia, fichiers multimédias, Informations de localisation et informations de radiomessagerie.</p>	<p>d'illustrations sur un réseau informatique mondial; Transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédias; Diffusion simultanée de la télévision diffusée sur des réseaux de communication mondiaux, internet et réseaux sans fil; Fourniture d'accès de télécommunication; des contenus vidéo et audio fournis via un service de vidéo sur demande en ligne; Services de communication par satellite; Services de passerelles de télécommunications</p>
---	--

a. Sur le public pertinent

8. Dans l'appréciation d'un risque de confusion entre les marques en litige, il y a lieu d'avoir égard à la perception du public concerné, celui-ci étant formé des consommateurs moyens de la catégorie des produits ou services en cause, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, mais n'ayant que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques et devant se fier à l'image non parfaite qu'ils en ont gardée en mémoire (CJUE, 29



septembre 1998, *Canon*, C-39/97, point 17 ; CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd*, C-342/97, point 19).

Le degré d'attention du public pertinent est, par ailleurs, susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits ou services en cause (CJCE, 22 juin 1999, *Lloyd*, C-342/97, point 26).

9. CKL Holdings estime que le public pertinent est d'un niveau d'attention plus élevé que la moyenne, au motif que les produits et services concernés sont d'une nature sophistiquée, d'un caractère onéreux, que le consommateur demande souvent une assistance ou les conseils de professionnels ou de vendeurs avant de prendre une décision commerciale et que dans le secteur de la téléphonie, une grande partie des consommateurs est fidèle à une marque particulière.
10. En l'espèce, les produits et services des deux marques en cause s'adressent tant à un public de professionnels qu'à un large public de consommateurs moyens, les utilisateurs des produits ou services en cause. Le risque de confusion doit dans ce cas être apprécié par rapport à la perception qu'en a la partie du public qui manifeste le niveau d'attention le moins élevé, soit le public général.

Si le public général peut bénéficier de l'assistance ou des conseils de professionnels ou de vendeurs avant l'acquisition de certains produits ou services (par exemple, les téléphones portables), le fait que des intermédiaires soient susceptibles d'influencer, voire de déterminer, le choix des consommateurs finaux n'est pas en soi de nature à exclure tout risque de confusion pour lesdits consommateurs en ce qui concerne la provenance des produits en cause dès lors que ceux-ci sont susceptibles d'être confrontés à ces produits, fut-ce, lors d'opérations d'achat ayant lieu, pour chacun desdits produits pris individuellement, à des moments différents (par analogie avec CJUE, 26 avril 2007, *Alcon Inc./OHMI-Biofarma*, C-412/05 P, points 57 et 58).

Il convient par ailleurs de considérer que le public pertinent se compose de consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. En effet, s'il est vrai que les produits couverts par les marques en conflit sont étroitement liés à des ordinateurs et au traitement de données et qu'ils s'adressent à un public ayant des notions plus ou moins approfondies d'informatique et étant familiarisé avec l'utilisation de matériel électronique, il n'en reste pas moins que, à



702

l'heure actuelle, l'offre et la consommation de tels produits et leur diffusion auprès d'un large public sont telles qu'ils ne peuvent être regardés comme réservés à un cercle restreint et spécialisé de consommateurs, bien qu'ils ne puissent pas tous être définis comme des produits de consommation de masse. De même, s'il est vrai que certains des produits et des services concernés sont susceptibles, de par leur degré de sophistication et leur coût, de faire l'objet d'une décision d'achat plus attentive, cela ne vaut pas pour tous les produits en cause (cf. TUE, 22 mai 2008, *NewSoft Technology/OHMI*, T-205/06, point 35).

S'agissant des produits « téléphone », le même constat doit être posé.

Une fidélité à la marque n'est pas établie.

11. Il convient donc de retenir comme public pertinent, le public général d'attention moyenne.

b. Sur la comparaison des produits et services en cause

12. CKL Holdings soutient en substance que la comparaison des produits et services - à laquelle l'OBPI n'a du reste pas procédé - n'a pas lieu d'être dès lors que l'impression globale dégagée par les signes en cause est différente, ce qui suffit au rejet de l'opposition. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, BlackBerry Ltd ne démontre pas la complémentarité alléguée.

Le raisonnement développé par CKL Holdings n'est pas inexact ; aucun ordre n'est imposé dans l'analyse des conditions d'application de l'article 2.3., b) de la CBPI. Rien n'interdit toutefois de débiter l'analyse du risque de confusion par la comparaison des produits et services en cause et de conclure à l'absence de risque de confusion si les produits et services ne sont pas identiques ou similaires.

En l'espèce, l'examen des produits et services en cause ne permet toutefois pas d'aboutir à une telle conclusion ; elle conduit au contraire à reconnaître tantôt une identité, tantôt une similarité par la complémentarité des produits et services en cause.



13. Pour apprécier la similitude des produits ou services concernés, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents qui caractérisent les rapports entre ces produits ou services. Ces facteurs comprennent notamment leur nature, leur but et utilisation, mais aussi leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, 29 septembre 1998, *Canon*, C-39/97, point 23).

Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (TUE, 2 juin 2010, *Procaps/OHMI*, T-35/09, point 44).

Lors de la comparaison des produits et services invoqués dans la marque antérieure et les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, ceux-ci doivent être pris en considération conformément à la formulation utilisée dans le registre ou dans la demande de marque, dans la mesure où l'opposition est dirigée contre ces produits ou services (OBPI, 4 août 2009, *Lonsdale Sports Ltd t. S. Baldinger*, décision n° 2002008 ; OBPI, 1er novembre 2013, *SAS Jean Cassegrain c. Fagot Oleko*, décision n° 2007817 ; OBPI, 9 juin 2009, *International Heroes BV c. Herpoel BV c. Herpoel F.*, décision n° 2001883).

14. En l'espèce, les deux marques sont déposées pour des produits dans les mêmes classes, 9 et 38.

Ainsi que l'expose BlackBerry Ltd, en **classe 9**, les « téléphones » pour lesquels la marque attaquée a été déposée sont identiques, à tout le moins très similaires, aux « téléphones », « téléphones mobiles », « téléphones tablettes » couverts par la marque antérieure « BLACKBERRY ». Ces derniers sont en effet compris dans la notion large de « téléphones ».

Les produits « matériel informatique », « logiciel », « périphériques d'ordinateurs », « équipement électronique de traitement de l'information », « matériel de réseautage informatique et de transmission des données » et « pièces informatiques » sont pour partie identiques aux « logiciels » et pour partie similaires car complémentaires aux différentes espèces de logiciels pour dispositifs informatiques et de communication, ainsi qu'aux « logiciels applicatifs mobiles pour



Fol.

les dispositifs informatiques et de communication » désignés dans la marque antérieure « BLACKBERRY ».

S'agissant des « appareils de commande électroniques » visés par la marque attaquée, ceux-ci sont également similaires car concurrents ou complémentaires aux « appareils mobiles pour la transmission et le traitement de données ». Il s'agit en outre de matériels complémentaires et dès lors similaires aux « équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs » ainsi qu'aux « logiciels », désignés par la marque antérieure « BLACKBERRY ».

En ce qui concerne les « composants et pièces Informatiques », il s'agit également de produits similaires car complémentaires aux « logiciels », aux « dispositifs mobiles informatiques et de communication », ainsi qu'aux « équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs » désignés par la marque antérieure « BLACKBERRY ».

S'agissant des « dispositifs de mémoire électroniques », des « appareils de commande électroniques », des « circuits électroniques à données programmées », des « fils de communication » et des « électrodes » ainsi que des « antennes », « microprocesseurs » et des « claviers », ces différents produits sont similaires car complémentaires aux « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction aux traitements des données, des sons ou des images », aux « équipements pour le traitement de l'information », « ordinateurs », aux « logiciels » ainsi qu'aux « logiciels pour dispositifs informatiques » désignés par la marque antérieure.

Ces produits sont également identiques ou très similaires voire complémentaires aux « accessoires pour les dispositifs informatiques et de communication » et « câbles de charge, pour les dispositifs informatiques et de communication et les dispositifs mobiles informatiques et de communication » ainsi qu'aux « pièces et accessoires pour les dispositifs informatiques et de communication » désignés par la marque antérieure « BLACKBERRY ».

S'agissant des « batteries » et « claviers » désignés par la marque attaquée, il s'agit également de produits identiques ou très similaires aux « accessoires sous la forme de batteries, chargeurs » ainsi qu'aux « accessoires pour les dispositifs informatiques et de communication » désignés par la marque antérieure « BLACKBERRY » et il s'agit de produits complémentaires aux « ordinateurs » désignés par la marque antérieure.



705

Il en va de même des « microprocesseurs », lesquels constituent des éléments d'un ordinateur et sont dès lors similaires aux ordinateurs, ainsi qu'aux logiciels désignés par la marque antérieure.

S'agissant des « films vidéos », il s'agit de produits identiques aux produits désignés par la marque antérieure comme étant des « contenus récréatifs téléchargeables sous la forme de jeux, thèmes, musiques, et contenus vidéos, dans le domaine des dispositifs informatiques et de communication ».

Les produits désignés par la marque attaquée et ceux désignés par la marque antérieure sont amenés à être utilisés ensemble en vue de transmettre des sons, des images ou des vidéos. Ils présentent ainsi un lien étroit de complémentarité.

L'importance de la similitude entre les produits désignés en classe 9 par les marques en litige ressort également des éléments qui suivent :

- le matériel de réseautage informatique et de transmission de données regroupe tous les matériels informatiques utilisés dans le domaine des réseaux. Cela comprend donc l'ensemble des pièces détachées des appareils informatiques servant à recevoir des informations, à les envoyer, les échanger, les stocker ou les traiter. Partant, le matériel de réseautage informatique et de transmission de données remplit des fonctions similaires aux appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des données, de sons ou des images ;
- les claviers, batteries, microprocesseurs, antennes sont autant de produits qui correspondent aux produits de BlackBerry Ltd repris dans la marque antérieure sous la catégorie des « accessoires pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques ». Les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques s'entendent des téléphones, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, tablettes. Parmi les accessoires de ces dispositifs figurent ceux pour lesquels la marque de CKL Holdings a été déposée.

En classe 38, les services revendiqués comme des « services de télécommunications ; services des communications pour la transmission électronique de voix ; transmissions de données ; transmission électronique d'images, de photographies, d'images graphiques et d'illustrations sur un réseau informatique mondial ; transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédia ; diffusion



simultanée de la télévision diffusée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et réseaux sans fil ; fournitures d'accès de télécommunication à des contenus vidéos et audios fournis via un service de vidéos sur demande en ligne ; services de communication par satellites ; services de passerelles et de télécommunications » pour lesquels la marque attaquée a été déposée, sont identiques ou à tout le moins très similaires, aux services de « télécommunications », aux services de « messagerie instantanée », aux services de « transmissions de données, images, sons », aux « services de transmission d'images, voix, fichiers musicaux, fichiers vidéos, fichiers audio, fichiers audiovisuels, fichiers de contenus multimédia, fichiers multimédia », ainsi qu'aux services de « fournitures d'accès à des données, images, sons » et aux services de fournitures d'accès à des fichiers vidéos, fichiers audios, fichiers audiovisuels, images, voix, fichiers musicaux, fichiers de contenus multimédia, fichiers multimédia » désignés par la marque antérieure «BLACKBERRY ».

15. En conclusion, Il existe soit une identité, soit une similitude entre les produits et les services visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure. Ils sont tantôt de même nature, tantôt concurrents ou complémentaires.

Dans sa défense écrite du 3 février 2017 devant l'OBPI, CKL Holdings écrivait au demeurant qu'elle « ne conteste pas la similarité et le caractère identique des produits et services opposés par l'Opposante ».

c. Sur la comparaison des signes en cause

16. Les signes en cause sont tous deux des marques verbales.

Les éléments distinctifs dominants de ces marques sont, d'une part, le signe «BLACKBERRY » constituant la marque antérieure, et, d'autre part, l'élément «Strawberry » constituant l'élément distinctif principal et dominant du signe contesté.



J27

En effet, s'agissant de l'élément «.com » repris dans celui-ci, il sera immédiatement reconnu par le public pertinent, comme un élément renvoyant à un site Internet, ainsi que l'OBPI l'a constaté au point 29 de la décision attaquée.

Il est de jurisprudence constante qu'il s'agit là d'un élément technique et générique dont l'utilisation est nécessaire dans la structure normale de l'adresse d'un site Internet à caractère commercial. Cet élément peut servir à indiquer que les produits et services visés par cette marque peuvent être obtenus ou consultés en ligne ou encore sont liés à l'Internet. Dès lors, cet élément « .com » est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits ou aux services concernés (TUE, 21 novembre 2012, *Getty Images*, T-338/11, point 22 ; pourvoi rejeté par CJUE, 12 décembre 2013, C-70/13P). Cet élément est négligeable.

L'élément « .com » au sein du signe contesté sera donc simplement perçu par le public pertinent comme constituant l'extension d'un nom de domaine en tant que domaine générique de premier niveau (« Top level domain » (TLD)). Ce signe sera considéré comme dépourvu de caractère distinctif, spécialement en rapport avec des produits et services des classes 9 et 38, tels que visés par la présente procédure d'opposition (voy. également en ce sens : TUE, 12 décembre 2007, *Suchen.de*, T-117/06, point 29).

Il convient dès lors de comparer les éléments « BLACKBERRY » et « Strawberry ».

17. S'agissant des comparaisons visuelle et phonétique, valablement CKL Holdings soutient-elle que l'élément commun aux deux marques en litige, à savoir l'élément «berry », ne serait pas pertinent parce qu'il ne posséderait qu'un caractère distinctif faible.

Le caractère distinctif faible allégué d'un élément verbal ne saurait être pertinent aux fins de l'appréciation des similitudes visuelle et phonétique, à l'égard desquelles seules des circonstances propres à influencer spécifiquement sur les impressions visuelle et phonétique doivent être prises en considération. Ainsi en est-il, par exemple, s'agissant de l'impression visuelle, de la taille ou de la position dans le signe de l'élément considéré (cf. sur le caractère descriptif d'un élément verbal, TUE, 13 septembre 2010, *Abbott Laboratories/OHMI*, T-149/08, point 37).



18. S'agissant, en premier lieu, de la comparaison visuelle, l'OBPI relève, sans être contredit et à bon droit, que le fait que la marque invoquée est représentée en lettres majuscules tandis que seule la première lettre du signe contesté est en lettre majuscule et les autres en minuscules est dénué de pertinence. En effet, selon la jurisprudence, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d'associations de mots, écrits en caractères d'imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte en effet sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement, et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (TUE, 31 Janvier 2013, *BABIDU*, T-66/11, point 57 ; TUE, 22 mai 2008, *RadioCom*, T-254/06, point 43).

Les signes en conflit présentent un certain degré de similitude, dès lors que le premier est composé d'un mot de dix lettres et le second est également principalement composé d'un mot de dix lettres et qu'ils ont cinq lettres en commun, lesquelles apparaissent dans le même ordre et de manière identique (les lettres «berry »), nonobstant la différence résultant du fait que la marque antérieure commence par les cinq lettres « black » et la marque demandée par les cinq lettres « straw ».

Si comme le relève CKL Holdings, la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l'attention du consommateur davantage que les parties suivantes (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, *El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T¹⁸³/02 et T¹⁸⁴/02, Rec. p. II⁹⁶⁵, point 81, et du 16 mars 2005, *L'Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR)*, T¹¹²/03, Rec. p. II⁹⁴⁹, points 64 et 65), cette considération ne saurait toutefois valoir dans tous les cas (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, *Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T²⁹²/01, Rec. p. II⁴³³⁵, point 50, et du 6 juillet 2004, *Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAPIT)*, T¹¹⁷/02, Rec. p. II²⁰⁷³, point 48). Selon la jurisprudence, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails et percevra, en l'espèce, le signe « BLACKBERRY » comme un tout, de même que le signe « Strawberry ».

En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison phonétique, il y a lieu de relever que les signes en conflit se composent chacun de trois syllabes. Si la première syllabe des signes en cause – sur laquelle se pose l'accent tonique – se prononce



708

différemment, dans la mesure où la marque antérieure commence par « black » et la marque demandée par « straw », les deux dernières syllabes sont identiques, se prononçant de la même manière. Dès lors que deux des trois syllabes sont identiques, il existe une certaine similitude phonétique entre les signes pris dans leur ensemble.

S'agissant, en troisième lieu, de la comparaison conceptuelle, CKL Holdings soutient que le terme « blackberry » renvoie pour le consommateur moyen à un type particulier de téléphones portables et que l'impact conceptuel de la marque antérieure est de nature à neutraliser toute similitude phonétique et/ou visuelle éventuelle entre lesdites marques.

L'appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes auditives et visuelles entre eux, pour autant qu'au moins l'un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement.

Il n'est toutefois pas établi, en l'espèce, que le signe verbal « blackberry », à l'instar des signes verbaux « Picasso », « Obélix » ou encore « Messi » (cf. CJUE, 12 janvier 2006, *Ruiz-Picasso e.a./OHMI*, C-361/04 P, point 20 ; 18 décembre 2008, *Editions Albert René Sari/OHMI/Orange*, C/16/06P ; TUE, 26 avril 2018, *Lionel Andrés Messi Cucittini/OHMI/J-M.-E.V. e hijos SRL*, T-554/14) est doté pour le public pertinent d'un contenu sémantique clair et déterminé en sorte que ce public est susceptible de le saisir immédiatement.

Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le signe verbal « blackberry » ait la signification de téléphone mobile que CKL Holdings lui prête.

Si la marque « BLACKBERRY » est, pour reprendre les termes de Blackberry Ltd, une marque forte, la renommée d'une marque antérieure ou son caractère distinctif particulier est à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, et non dans le cadre de l'appréciation de la similitude des marques en conflit, qui est une appréciation préalable à celle du risque de confusion (TUE, 19 mai 2010, *Ravensburger/OHMI*, T-243/08, point 27).

L'OBPI ne peut être suivi lorsqu'il considère que l'élément « berry » « constitue l'élément le plus générique » pour désigner des produits de la classe 9 dans le secteur



Jno

des enregistrements, des téléphones et des logiciels, ainsi que des communications électroniques, ou pour désigner des services de la classe 38 constitués en substance de services de messagerie ou de communications et des services de télécommunications. L'élément « berry » n'est ni générique ni descriptif d'une qualité quelconque des produits ou services en cause. Il n'est pas davantage démontré qu'il serait usuel en rapport avec des produits et services des classes 9 et 38.

En vain, CKL Holdings affirme ensuite que la terminaison « berry » revêt un caractère distinctif faible dans les marques en cause dans la mesure où il se trouve également dans d'autres marques communautaires. Le seul fait que plusieurs marques relatives aux classes de produits visés en l'espèce contiennent l'élément « berry » ne suffit pas à établir que cet élément soit devenu faiblement distinctif en raison de son usage fréquent dans le domaine concerné (TUE, 16 septembre 2009, *Hipp & Co. KG/OHMI*, T²221/06, point 59).

Il convient dès lors de constater que les marques en cause sont assez proches en ce qu'elles font toutes deux référence, par l'emploi du mot anglais de base « berry », à une catégorie de fruits en particulier, les baies - quand bien même il ne s'agit pas des mêmes baies - et de conclure à une similitude conceptuelle.

d. Sur le pouvoir distinctif de la marque « BLACKBERRY »

19. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que la marque « BLACKBERRY » disposait, en mai 2016, d'un pouvoir distinctif, intrinsèque et acquis par l'usage, fort à l'égard du public pertinent.

Il est de jurisprudence constante que les 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, 27 avril 2006, *L'Oréal / OHMI – Revlon*, C-235/05P, point 36).

Un éventuel faible degré de similitude entre les marques peut en outre être compensé par une grande similitude entre les produits et services couverts et par le



fort caractère distinctif de la marque antérieure (CJUE, 22 juin 1999, *Lloyd*, C-342/97, point 21).

e. Sur l'appréciation globale du risque de confusion

20. Le risque de confusion au sens de l'article 2.3.b) de la CBPI s'entend en droit comme « le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement » (CJUE, 29 septembre 1998, *Canon*, C-39/97, point 27). Ce risque de confusion s'entend largement. Il comprend aussi bien le « risque de confusion directe », c'est-à-dire le risque de confondre les produits et services désignés par les marques en litige, que le « risque de confusion indirecte », c'est-à-dire le risque que le public puisse croire que les produits ou les services revêtus des marques en litige proviennent d'entreprises liées économiquement, par exemple par l'intermédiaire d'un accord de licence ou un partenariat commercial ou industriel (S. Velu, « La loi uniforme Benelux sur les marques après l'arrêt « Sabel / Puma » de la Cour de Justice des Communautés européennes », *RDC*, 2000, pages 322 et suiv.).

L'appréciation globale sur le plan des ressemblances des signes mène à la conclusion qu'ils présentent une certaine similitude sur les plans auditif, visuel et conceptuel, en ce qu'ils partagent l'élément « berry », qui est chaque fois reconnaissable à l'œil et à l'oreille et s'y prononce de la même façon. Dans chacune des deux marques en litige, l'élément « berry » a la même portée sémantique. Les marques en litige présentent donc un élément de similitude aux trois plans. Les similitudes sont largement plus importantes que les différences.

L'identité ou la similitude des produits et services en cause est également établie.

Au vu de tous ces éléments, le degré de similitude entre les marques en cause est suffisamment élevé pour pouvoir considérer que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

Le risque de confusion est établi.



712

21. En conclusion, il y a lieu d'annuler la décision attaquée en ce qu'elle n'a pas reconnu l'existence d'un risque de confusion entre les marques en litige et, faisant droit à nouveau, il convient de dire l'opposition de BlackBerry Ltd fondée et, en conséquence, de refuser à l'enregistrement le dépôt Benelux n° 1332633 de la marque verbale « Strawberry.com » pour les produits et services qu'il désigne en classes 9 et 38.

V. Dispositif

Pour ces motifs, la cour,

Reçoit le recours et le dit fondé ;

Annule la décision rendue le 22 décembre 2017 par l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle en matière d'opposition dans l'affaire n° 2012176, sauf en ce que l'opposition a été jugée recevable.

Faisant droit à nouveau :

Refuse à l'enregistrement le dépôt Benelux n° 1332633 de la marque verbale « Strawberry.com » pour tous les produits et les services qu'il désigne en classes 9 et 38 ;

Condamne CKL Holdings aux dépens, liquidés à 1.000,00 € + 210,00 € + 1.440,00 € ;

Cet arrêt a été rendu par la 9^{ème} chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de :

Mme Marie-Françoise CARLIER, président de la chambre,
Mme Françoise CUSTERS, conseiller,
Mme Catherine HEILPORN, conseiller,

qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire.

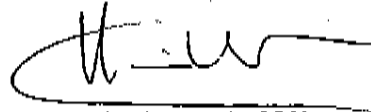


713

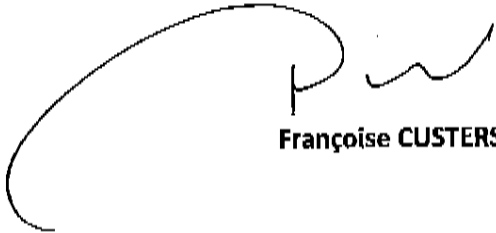
Il a été prononcé en audience publique par Mme Marie-Françoise CARLIER, président de la chambre, assistée de Mme Patricia DELGUSTE, greffier, le **22-02-2019**



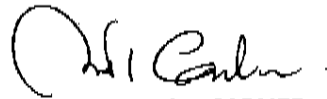
Patricia DELGUSTE



Catherine HEILPORN



Françoise CUSTERS



Marie-Françoise CARLIER

