

# COUR DE JUSTICE

## BENELUX

### GERECHTSHOF



*TWEEDE KAMER  
DEUXIÈME CHAMBRE*

**C 2021/13/7**

#### ARREST

*Inzake:*

**Sitel Group SA**

*Tegen:*

**Shopware AG**

*Procestaal: Nederlands*

#### ARRET

*En cause :*

**Sitel Group SA**

*Contre:*

**Shopware AG**

*Langue de la procédure : le néerlandais*

#### GRIFFIE

Regentschapsstraat 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. (0) 2.519.38.61  
[curia@benelux.be](mailto:curia@benelux.be)

[www.courbeneluxhof.be](http://www.courbeneluxhof.be)

#### GREFFE

39, Rue de la Régence  
1000 BRUXELLES  
TÉL. (0) 2.519.38.61  
[Curia@benelux.be](mailto:Curia@benelux.be)

**COUR DE JUSTICE**  
**BENELUX**  
**GERECHTSHOF**

***DEUXIEME CHAMBRE***

Arrêt du 18 octobre 2022

dans l'affaire C 2021/13

En cause

**Sitel Group SA**, une société de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi 33 Boulevard du Prince Henri, 1724 Luxembourg,

Requérante,  
dénommée ci-après : Sitel,

représentée par Me Dieter Delarue et Me Anthony van der Planken, avocats à Anvers, en Belgique,

contre

**Shopware AG**, une société de droit allemand, dont le siège social est établi à Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen, Allemagne,

Défenderesse,  
dénommée ci-après : Shopware,

représentée par Me Alexis Hallemans, avocat à Louvain, en Belgique.

**La procédure devant la Cour de Justice Benelux**

1. Par requête déposée auprès de la Cour de Justice Benelux (ci-après : la Cour) le 8 septembre 2021, Sitel a introduit un recours contre la décision de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après : l'Office) n° 2015823 du 8 juillet 2021. Le 22 novembre 2021, le mémoire en défense de Shopware, avec ses annexes, a été déposé. Le 10 janvier 2022, les conclusions en réplique et les annexes ont été soumis par Sitel ; le 28 février 2022, les conclusions en duplique et les annexes au nom de Shopware ont été reçues.

2. Le traitement par procédure orale n'a pas été demandé.

3. La langue de la procédure est le néerlandais.

**Les faits et la procédure devant l'Office**

4. Les faits suivants résultent des actes de procédure et des allégations des parties.
5. Le 21 novembre 2019, Sitel a déposé une demande d'enregistrement de la marque verbale/figurative Benelux représentée ci-dessous pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 (ci-après également : le signe).



Cette demande a été publiée le 26 novembre 2019 sous le numéro 1406398.

6. Le 24 janvier 2020, Shopware a formé une opposition contre l'enregistrement de cette demande conformément à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI. L'opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes (ci-après dénommées collectivement : les marques antérieures de Shopware) :



- (i) Marque de l'Union européenne demandée le 7 juillet 2016 et enregistrée le 15 décembre 2016 sous le numéro 015619141 pour des produits et services des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45 (ci-après également la marque antérieure sous (i)) ;



- (ii) Marque de l'Union européenne demandée le 7 juillet 2016 et enregistrée le 15 décembre 2016 sous le numéro 015622699 pour des produits et services des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45 (ci-après également la marque antérieure sous (ii)) ;



- (iii) Marque verbale/figurative de l'Union européenne demandée le 7 juillet 2016 et enregistrée le 15 décembre 2016 sous le numéro 015622723 pour des produits et services des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45 (ci-après également la marque antérieure sous (iii)) ;



- (iv) Marque verbale/figurative de l'Union européenne demandée le 7 juillet 2016 et enregistrée le 15 décembre 2016 sous le numéro 015622715 pour des produits et services des classes 9, 35, 38, 41, 42 et 45 (ci-après également la marque antérieure sous (iv)).

7. Shopware a fondé son opposition sur le fait que le signe est similaire aux marques antérieures de Shopware et se rapporte à des produits ou services identiques ou similaires, et qu'il existe donc un

risque de confusion dans l'esprit du public, même si cette confusion résulte d'une association avec les marques antérieures de Shopware (article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI, ci-après également dénommé « motif 1, sous b »). En outre, Shopware fait valoir que les marques antérieures de Shopware sont connues dans l'Union européenne et que l'usage, sans motif valable, du signe correspondant tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures de Shopware ou leur porte préjudice (article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI, ci-après également dénommé : le motif 3, sous a)).

8. L'Office a partiellement fait droit à l'opposition et a décidé que la demande Benelux portant le numéro 1406398 ne sera pas enregistrée pour tous les produits et services des classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42 et que la demande devait quand même être enregistrée pour tous les services de la classe 36.

9. En ce qui concerne le motif 1, sous b, l'Office a considéré que

- les produits et services désignés par le signe s'adressent pour partie à un public professionnel dont le niveau d'attention va de moyen à élevé et pour partie au grand public dont le niveau d'attention est moyen ;
- la marque antérieure sous i) est visuellement similaire au signe, alors qu'une comparaison auditive et conceptuelle entre eux n'est pas justifiée ;
- les produits et services des classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42 pour lesquels le signe a été demandé sont similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure sous a) a été enregistrée, tandis que les services offerts en classe 36 sont différents ;
- la marque antérieure sous i) a un caractère distinctif normal ;  
et a jugé sur cette base que le public peut croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée et qu'il existe donc un risque de confusion.

10. En ce qui concerne les marques antérieures (ii)-(iv), l'Office a considéré qu'elles étaient enregistrées pour les mêmes produits et services et qu'il n'était donc pas nécessaire de procéder à une appréciation, étant donné que le résultat ne serait pas différent.

11. L'Office a également considéré que les conditions d'octroi de la demande sur la base du motif 3, sous a) n'étaient pas remplies car :

- les éléments de preuve présentés ne sont pas suffisants pour démontrer que les marques en cause sont bien connues d'une partie non négligeable du public pertinent au Benelux ;
- Shopware n'a pas présenté de preuves démontrant que l'usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures de Shopware.

### **Positions des parties dans la procédure en appel**

12. Sitel estime qu'il convient d'annuler la décision de l'Office et de déclarer l'opposition non fondée, à titre principal pour l'ensemble des produits et services et, à titre subsidiaire, pour une plus grande partie des produits et services, et de condamner Shopware aux dépens de l'opposition et du recours.

13. Selon Sitel, d'après le « mémoire d'opposition » qu'elle a déposé, Shopware a limité son opposition à une partie seulement des produits et services pour lesquels le signe était demandé en prétendant que seule une partie des produits et services étaient identiques ou similaires. Sitel a notamment fait référence au passage suivant du mémoire d'opposition (ombré par Sitel) :

## B. Comparaison des biens et services

16.

Les biens et services à comparer sont les suivants (les biens et services identiques et similaires ont été marqués en gras) :

En considérant néanmoins que Sitel n'a pas contesté un degré élevé de similitude pour tous les produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42 et en maintenant l'opposition pour tous les produits et services, l'Office a violé le principe du contradictoire (tel que visé à l'article 2.16, alinéa 1, CBPI et à la règle 1.21, sous e), du Règlement d'exécution de la CBPI, selon Sitel.

14. En outre, Sitel soutient que l'Office a fondé à tort son appréciation sur un public général ou professionnel ayant un niveau d'attention moyen ou variable (au lieu d'élevé) et - dans la mesure où l'opposition portait sur ce point - sur un degré élevé (plutôt que faible) de similitude entre les produits et services. En outre, selon Sitel, l'Office ne pouvait pas conclure à l'existence d'une similitude entre la marque antérieure sous (i) et le signe car les impressions d'ensemble sont différentes. L'Office n'a donc pas pu procéder à une évaluation globale du risque de confusion. A titre subsidiaire, Sitel fait valoir que les impressions d'ensemble différentes de la marque antérieure sous i) et du signe excluent tout risque de confusion. Selon Sitel, il en va de même pour les marques antérieures sous (ii)-(iv).

15. Shopware conclut que le recours doit être déclaré non fondé et la décision de l'Office confirmée, avec une condamnation de Sitel aux frais de la procédure d'opposition et de recours.

### Appréciation de la requête

Appréciation motif 1 b)

*Portée de l'opposition - principe du contradictoire*

16. L'article 2.16, alinéa 1 CBPI stipule que l'Office doit respecter le principe du contradictoire lors du traitement d'une opposition. La règle 1.21 e), du Règlement d'exécution stipule ce qui suit : « *Le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI implique notamment que (...) l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties* ». Compte tenu de ce qui précède, l'argument de Shopware selon lequel l'Office peut inclure dans son appréciation des arguments non avancés par une partie doit être rejeté comme étant incorrect. La référence faite à cet égard par Shopware à l'arrêt de (la Première Chambre de) la Cour de Justice Benelux dans l'affaire Ici/Paris (19 février 2014, affaire A2013/1) n'est pas pertinente. En effet, la question « *Faut-il interpréter l'article 2.17, alinéa premier, CBPI [actuel 1.15 bis) - Cour] (...) en ce sens que (...) les juridictions d'appel y mentionnées peuvent connaître de nouveaux éléments de fait produits dans le cadre de prétentions qui ont déjà été formulées dans la procédure d'opposition devant l'OBPI ?* » ne vise pas la question de savoir si l'OBPI pouvait se baser sur un motif qui n'avait pas été amené par une partie, mais si une juridiction d'appel peut tenir compte des nouveaux éléments de preuve amenés par une partie à l'appui d'un motif effectivement invoqué devant l'OBPI.

17. La position de Shopware selon laquelle le passage mentionné au point 13 de son mémoire en opposition doit être interprété de façon telle qu'il est ainsi clairement défini quels produits et services Shopware estimait être les plus similaires et identiques, est rejetée. La phrase « *les biens et services identiques et similaires ont été marqués en gras* » ne peut, de l'avis de la Cour, être raisonnablement comprise autrement que comme l'intention de Shopware d'exprimer qu'elle considérait que *seuls* les

produits et services indiqués en gras étaient identiques et similaires. Sitel pouvait raisonnablement l'interpréter de cette façon. Cela est d'autant plus vrai que, comme Sitel l'a fait valoir de manière incontestée, il n'y a pas eu non plus de justification de l'identité ou de la similitude des produits et services qui ne sont pas marqués en gras.

18. Cette interprétation du mémoire d'opposition de Shopware ne peut contredire le fait que, dans le formulaire signalant le dépôt de l'opposition (annexe 4 de son mémoire en défense) et dans la conclusion de son mémoire d'opposition, Shopware a indiqué que son opposition était dirigée contre tous les produits et services pour lesquels le signe était demandé. En effet, elle a à la fois fondé son opposition sur le motif 1 b) et sur le motif 3 a) . Contrairement au motif 1 b), le motif 3 a) n'exige pas de similarité entre les produits et services et est toujours dirigé contre l'ensemble des produits et services. La conclusion de son mémoire d'opposition dirigée contre tous les produits et services n'est donc pas une raison pour interpréter la portée du motif 1 b) plus largement que la limitation qui ressort clairement du libellé de l'alinéa 16. La Cour en trouve la confirmation dans le paragraphe 16 du mémoire en défense de Shopware. Elle y estime que - nonobstant la conclusion tirée dans son mémoire d'opposition dirigée contre tous les produits et services - il ressort du paragraphe 8 de son mémoire d'opposition, qu'elle a limité son opposition (fondée sur le motif 1 b)) à une partie des produits et services, à savoir qu'elle n'est pas dirigée contre les services de la classe 36.

19. L'opposition de Shopware fondée sur le motif 1 b) ne s'étendait donc pas aux produits et services non marqués en gras. Sitel ne devait pas « argumenter » cela comme Shopware l'affirme (page 11 Mémoire en défense). Sitel ne devait pas non plus contester la similitude (non affirmée) entre ces produits et services et ceux pour lesquels elle a demandé l'enregistrement de sa marque. L'Office est toutefois parti à tort de ce principe. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l'Office a violé le principe du contradictoire en refusant l'enregistrement pour les produits et services non marqués en gras au paragraphe 16 du mémoire d'opposition de Shopware, étant donné que la demande ne portait pas dessus. A cet égard, la décision de l'Office ne peut être maintenue.

20. Au par. 20 de son mémoire en défense dans la présente procédure de recours, Shopware a fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle souhaitait toujours étendre son opposition à tous les produits et services pour lesquels la marque avait été demandée. Toutefois, comme l'a souligné à juste titre Sitel, il n'est pas permis d'invoquer un nouveau motif d'opposition dans une procédure en appel. Ainsi qu'il ressort de la décision citée au point 16 ci-dessus, la décision de la Première chambre de cette Cour dans l'affaire ICI Paris, citée ci-dessus, les nouvelles données factuelles peuvent seulement être soumises dans le cadre de prétentions déjà formulées dans la même procédure d'opposition devant l'OBPI. Les nouvelles prétentions non formulées devant l'OBPI n'ont pas leur place dans la procédure d'appel. Ce raisonnement s'applique donc également pour l'extension de l'opposition fondée sur le motif 1 b) aux produits et services non marqués en gras, qui ne faisaient pas l'objet de l'opposition dans la procédure devant l'OBPI. Les arguments de Shopware y afférents doivent donc être déclarés irrecevables.

#### *Produits identiques ou similaires ?*

21. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu d'évaluer que les produits et services faisant l'objet de l'opposition, c'est-à-dire les produits et services visés au par. 16 du mémoire d'opposition marqués en gras (ci-après également dénommés les produits et services contestés). En outre, l'opposition ne s'étend pas (plus) aux services de la classe 36 (duplique, para. 16, 4<sup>e</sup> alinéa).

22. Pour apprécier la similitude entre les produits et services concernés, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs à la relation entre les produits ou services contestés pour lesquels le signe est déposé et ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, tels que leur nature, leur destination et leur (mode d') utilisation (en général) et leur caractère concurrent ou

complémentaire. La question est de savoir s'il existe des similitudes entre les produits à évaluer telles que, compte tenu des pratiques commerciales existantes, il est probable que le public concerné serait en mesure d'attribuer la même origine à ce type de produits ou services.

23. Sitel n'a pas réfuté le fait que ces produits et services contestés sont similaires, si bien que la Cour le présume également. Elle conteste l'existence d'un degré élevé de similitude - que l'OBPI a présupposé - et estime que le degré de similitude doit plutôt être considéré comme « faible ». Ce point de vue est rejeté. La grande majorité des produits et services contestés relèvent d'une désignation plus large des produits et services pour lesquels les marques Shopware antérieures sont enregistrées. Par conséquent, ils doivent être considérés comme égaux ou à tout le moins très similaires.

#### *Conclusion relative à la similitude*

24. La conclusion fondée sur ce qui précède est que, de l'avis de la Cour, il existe un degré élevé de similitude entre les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée et les produits et services contestés pour lesquels le signe est déposé.

#### *Le public pertinent*

25. L'appréciation de la similitude entre un signe et une marque antérieure, de la similitude entre les produits et/ou services concernés et du risque global de confusion doit se fonder sur la perception du public concerné. Il faut partir du principe qu'il s'agit du consommateur moyen des produits et services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

26. Dans le contexte d'une opposition, il est nécessaire d'examiner le public qui acquiert habituellement les produits et/ou services pour lesquels le signe est déposé et la marque antérieure enregistrée et donc pas les produits et services pour lesquels ni la manière dont le signe et la marque antérieure sont effectivement utilisés ou seront (probablement) utilisés dans l'avenir. Dans une opposition (à la différence d'une atteinte à la marque), il convient d'examiner si le risque de confusion avec la marque antérieure existe dans toutes les circonstances dans lesquelles le signe et la marque peuvent être utilisés

27. Toujours selon Sitel, certains des produits et services pour lesquels le signe a été demandé sont destinés au grand public (consommateurs ordinaires). De l'avis de la Cour, cela s'applique aux produits de la classe 9, aux services de la classe 37, à une partie des services de la classe 38 (comme l'indique Sitel elle-même au par. 30 de la réplique), ainsi qu'aux services des classes 41 et 42. Les services de la classe 35 sont clairement destinés aux clients professionnels. Shopware ne le conteste pas.

28. Selon Sitel, les consommateurs sont beaucoup plus attentifs lorsqu'ils achètent les services pour lesquels le signe est demandé que lorsqu'ils achètent des biens de consommation courante. Elle considère que la similitude et le risque de confusion doivent être appréciés du point de vue du consommateur avec un niveau d'attention (particulièrement) élevé (par. 32 réplique). Shopware estime que le public concerné, tant les acheteurs professionnels que les consommateurs ordinaires, ont un niveau d'attention normal lorsqu'ils achètent ces produits et services, car il s'agit de produits et services courants.

29. De l'avis de la Cour, les produits et services des classes pour lesquelles le signe a été demandé sont d'une nature et d'une importance telles (dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, des télécommunications et de l'enseignement) que le public concerné - tant les acheteurs professionnels

que les consommateurs ordinaires - leur accordera une attention supérieure à la normale lors de leur achat. Même si les produits ou les services n'ont pas été « fabriqués sur mesure », comme l'affirme Shopware, ils ne s'agit pas de produits ou des services « standard » achetés régulièrement. D'autre part, à la lumière de la contestation de Shopware, Sitel n'a pas suffisamment étayé la raison pour laquelle un niveau d'attention « particulièrement » élevé devrait être supposé pour chaque classe incluant tous les produits ou services. A cet égard, la Cour relève que - également selon Sitel elle-même (alinéa 31 réplique) - en effet, il faut se baser sur le niveau d'attention le plus bas lorsque le public concerné est composé de différents groupes ayant des niveaux d'attention différents.

*Similitude entre le signe et les marques antérieures Shopware ?*

30. L'appréciation (globale) du risque de confusion doit se fonder sur l'impression générale qui se dégage du signe et de la marque antérieure, en tenant compte, entre autres, des éléments distinctifs et dominants. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

*Similitude visuelle*

31. La marque antérieure sous (i) est une marque figurative pure. De l'avis de la Cour, il n'est pas immédiatement clair ce que la marque figurative représente. Le signe est une marque verbale/figurative dans laquelle l'élément verbal « Sitel » est précédé d'un élément figuratif qui est identique à la marque antérieure sous (i) à l'exception de sa couleur (rouge/blanc dans le signe, bleu/blanc dans la marque antérieure sous (i)). Comme l'élément figuratif du signe est suivi de l'élément verbal Sitel, en raison de sa lettre initiale « S », l'élément figuratif pourrait être interprété comme une lettre S (très) stylisée dans un cercle, bien que cela ne soit pas clair pour tout le monde. Sitel est un terme fantaisiste dont la signification n'est pas reconnaissable. Contrairement à ce que prétend Sitel, cela ne signifie pas que l'élément verbal devient l'élément dominant. Selon la Cour, l'élément figuratif occupe une position autonome et distinctive au sein du signe combiné en raison de son haut degré d'abstraction.

32. Il résulte de ce qui précède que, de l'avis de la Cour, il existe une similitude visuelle entre la marque antérieure sous i) et le signe. La couleur différente de l'élément figuratif par ailleurs identique du signe et l'ajout de l'élément verbal ne suffisent pas à éliminer l'impression d'ensemble similaire.

33. La marque antérieure sous ii) est également une marque figurative pure, l'inverse de la marque antérieure sous ii). Cela n'enlève rien à la similitude, mais celle-ci se manifeste dans une moindre mesure.

34. La marque antérieure sous iii) est une marque combinée verbale/figurative, à savoir la marque antérieure sous i) suivie du mot Shopware. Comme nous le verrons ci-dessous, ce mot a une signification bien connue et, en tant que tel, il n'est pas très distinctif. Plus encore que dans le signe contesté, l'élément figuratif abstrait de la marque antérieure iii) a donc un rôle distinctif autonome dans la marque verbale/figurative combinée. Dans la marque antérieure sous (iii) et dans le signe, l'élément figuratif placé à l'avant est parfaitement identique, à l'exception de la couleur, et est suivi d'un élément verbal commençant par la lettre S. La même police de caractères est utilisée pour l'élément verbal. Les différentes couleurs de l'élément figuratif et les différents mots qui suivent ne peuvent pas nuire à l'impression d'ensemble correspondante. Par conséquent, il existe également une similitude visuelle entre la marque antérieure sous iii) et le signe.

35. Dans une moindre mesure, cela s'applique également pour la marque antérieure sous iv) dans laquelle l'élément figuratif et l'élément verbal sont tous deux inversés.



*Similitude conceptuelle et auditive*

36. Les marques antérieures sous i) et ii) sont des marques figuratives sans signification reconnaissable. Par conséquent, elles ne peuvent pas être indiquées ou prononcées phonétiquement. Le signe n'a pas non plus de signification reconnaissable. Par conséquent, la similitude conceptuelle ou auditive n'a pas lieu d'être ou n'est pas présente.

37. Le public concerné maîtrise généralement l'anglais et sera au moins familiarisé avec les mots « shop », « hardware » et « software ». Ainsi, l'élément verbal « shopware » des marques antérieures sous iii) et iv) sera compris comme désignant des produits ou services destinés à une boutique (en ligne). Toutefois, l'élément verbal « Sitel » du signe n'a pas de signification reconnaissable. Il n'y a donc aucune similitude conceptuelle entre les éléments verbaux. Dans la mesure où l'élément figuratif des marques antérieures et du signe est compris comme une représentation hautement stylisée de (une partie de) la lettre S, il existe une similitude conceptuelle. Le fait que le public concerné qui voit dans l'élément figuratif une (partie de la) lettre S le comprendra comme une référence à l'intégration des services dans l'entreprise de leurs clients, comme le prétend Shopware, a été contesté par Sitel et ne peut être présumé, faute de preuves.

38. Il y a une similitude auditive entre les marques antérieures sous iii) et iv) seulement dans la mesure où les deux éléments verbaux commencent par la lettre S. L'élément figuratif, même s'il devait être perçu comme une lettre « S » stylisée, serait alors considéré comme se référant à la première lettre de l'élément verbal suivant et ne serait donc pas prononcé séparément.

*Conclusion relative à la similitude*

39. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'il existe une similitude entre les marques antérieures et le signe. Ainsi, il incombe à la Cour d'apprécier la similitude ou l'identité des produits et services et de déterminer si, compte tenu des autres circonstances, il existe un risque de confusion.

*Risque de confusion entre le signe et la marque antérieure ?*

40. Pour apprécier si un signe et une marque (antérieure) sont similaires au point de créer un risque de confusion directe ou indirecte chez le public concerné des produits et/ou services en question – lequel se définit comme le risque que le public peut penser que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées, il convient de tenir compte du fait que le risque de confusion doit être apprécié globalement sur la base de l'impression d'ensemble que le signe et la marque (antérieure) produisent sur le consommateur moyen des produits et/ou services en question, en l'espèce, les clients professionnels, compte tenu des circonstances pertinentes de l'espèce, telles que l'interdépendance entre la similitude du signe et de la marque et la similitude des services en question et le caractère distinctif de la marque (antérieure). Il doit y avoir un risque réel de confusion.

41. De l'avis de la Cour, l'élément figuratif de / dans les marques antérieures Shopware est intrinsèquement apte à servir de signe distinctif, de sorte qu'il possède un caractère distinctif raisonnablement fort. Le fait que ce caractère distinctif se soit encore accru en raison de l'ampleur de l'utilisation des marques antérieures de Shopware *au Benelux*, comme le prétend Shopware, n'a toutefois pas été suffisamment étayé par Shopware à la lumière de la contestation de Sitel.

42. Le consommateur moyen n'a généralement pas l'occasion de comparer directement la marque et le signe, mais se fie à l'image imparfaite qui lui est restée. De l'avis de la Cour, l'élément figuratif identique (à l'exception de la couleur), qui joue un rôle distinctif indépendant tant dans les marques

antérieures que dans le signe contesté, est déterminant pour l'impression d'ensemble similaire que le signe et les marques antérieures Shopware produisent sur le public concerné des produits et/ou services en cause. En outre, il existe un degré élevé de similitude entre les produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et ceux pour lesquels le signe a été déposé. Compte tenu de ce qui précède et du caractère distinctif raisonnablement fort de l'élément figuratif de /dans les marques antérieures de Shopware, la Cour est d'avis qu'il existe un risque (réel) direct ou indirect de confusion de la part d'une partie substantielle du public concerné.

43. Le fait que le public concerné ait un niveau d'attention supérieur à la normale ne peut empêcher le risque de confusion. En effet, même dans ce cas, l'utilisation de l'élément figuratif correspondant suivi d'un élément verbal dans le signe peut donner l'impression que les produits ou services offerts sous ce signe proviennent d'une entreprise qui est économiquement liée. Le fait que l'élément figuratif soit représenté dans une couleur différente et qu'un élément verbal soit ajouté ne supprime pas non plus le risque de confusion, car le public peut supposer que cela renvoie à une activité commerciale connexe exercée par une entreprise économiquement liée. Ainsi, il y a à tout le moins un risque de confusion indirecte.

Appréciation motif 3 a)

44. Shopware est un fournisseur de systèmes de magasins en ligne modulaires (systèmes de webshops) pour les clients professionnels. Même si les preuves soumises par Shopware étaient suffisantes pour démontrer que ses marques antérieures Shopware ont acquis une renommée dans une partie substantielle du territoire de l'Union européenne en raison de la notoriété sur son marché d'origine, l'Allemagne, il doit également être établi, dans le cadre de l'opposition à l'enregistrement du signe contesté en tant que marque Benelux, que les marques antérieures Shopware sont connues d'une proportion commercialement non négligeable du public concerné dans les pays du Benelux. Certes, les preuves présentées par Shopware montrent que cette dernière est également active sur le marché du Benelux sous ses marques antérieures Shopware, mais ces preuves sont insuffisantes pour présumer la notoriété requise au Benelux. Le chiffre d'affaires annuel et les montants engagés dans les activités de marketing ne sont pas précisés en fonction des pays dans lesquels ce chiffre d'affaires a été réalisé ou les fonds dépensés. Les données soumises spécifiquement pour le marché du Benelux concernant le nombre de nouveaux clients acquis et le chiffre d'affaires réalisé sur ce marché ne permettent pas, en l'absence de toute information sur la taille du marché pertinent, de tirer des conclusions quant à la notoriété auprès d'une partie commercialement non négligeable du public concerné au Benelux.

45. En outre, Shopware n'a pas non plus fourni de preuves suffisantes dans la présente procédure que le comportement économique du consommateur moyen des produits ou services pour lesquels les marques antérieures de Shopware sont enregistrées a changé du fait de l'utilisation du signe contesté ou qu'il existe une probabilité significative que ce comportement change à l'avenir. À l'appui de cette affirmation, Shopware fait référence à sa notoriété acquise sur le marché du Benelux, qui n'est pas établie. Par conséquent, cette condition pour faire droit à une opposition sur le motif 3 a) n'est pas non plus remplie.

46. Il résulte de ce qui précède que l'invocation par Shopware du motif 3 a) ne peut prospérer. Dans cet état de fait, la Cour d'appel peut laisser ouverte la question de savoir si Shopware est recevable dans son recours sur le motif 3 a) rejeté par l'Office, ce que les parties contestent.

*Conclusion relative à l'opposition*

47. Il ressort de ce qui précède que l'opposition a été correctement accueillie pour les produits et services contestés, mais qu'elle l'a été à tort pour les autres produits et services. La décision de l'Office sera donc annulée et l'opposition sera déclarée non fondée.

*Frais de procédure*

48. Les parties ont été en partie déclarée en droit et ont en partie succombé. La Cour estime qu'il convient de compenser les coûts de la procédure dans le sens où chaque partie supporte ses propres coûts.

**Décision**

49. La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

1. Annule la décision de l'Office du 8 juillet 2021 dans l'opposition n° 2015823 ;
2. Déclare l'opposition de Shopware à l'enregistrement de la demande Benelux portant le numéro 1406398 non fondée pour les produits et services suivants, et décide que cette demande Benelux doit être enregistrée pour les produits et services suivants.

CI 9 Progiciels enregistrés.

CI 35 Conseils et informations d'affaires; investigations pour affaires, recherche, études, et enquêtes de marchés; travaux de bureau; traitement administratif de commandes; ressources humaines; sondages d'opinion; études et informations statistiques; conseils et prestations en matière de mercatique; saisie, introduction, intégration, recueil, enregistrement, rassemblement, transcription, systématisation, extraction et traitement de données; constitution, gestion et compilation de bases de données; évaluation et définition de profil de consommateurs; définition et analyse des comportements des consommateurs; recherches et vérifications d'informations et de messages sur Internet pour le compte de tiers, veille commerciale et veille d'image sur Internet pour le compte de tiers; conseils et assistance en stratégie commerciale, en stratégie marketing et en stratégie digitale; relations publiques; conseils et assistance aux entreprises en matière d'image de marque et de réputation; création, gestion et exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des tiers, services de conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix et de réparation de produits et de services; services de sous-traitance [assistance commerciale] d'informations et de conseils en matière de sous-traitance; achat de contrats pour des tiers.

CI 38 Services de réponses par message électroniques, services de réponses téléphoniques pour abonnés absents, orientation et de traitement des messages électroniques, messagerie électronique, réception et diffusion (transmission) de messages; transmission de messages, d'images et d'autres données assistée par ordinateur; fourniture d'accès à des blogs en ligne, fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication par ordinateur, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; mise en œuvre de et gestion de centre d'appels téléphoniques.

CI 41 Education et formation, notamment dans les domaines du marketing, de l'assistance téléphonique, de la formation à distance ; publication électronique de chroniques, de magazines, d'articles et de lettres d'information en ligne, mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; rédaction et publication de textes, questionnaires, enquêtes, sondages, brochures, formulaires (autres que textes publicitaires), édition de supports pédagogiques; organisation et conduite de colloques, de concours, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, liés au domaine de la relation client ou du marketing.

CI 42 Informatique en nuage; analyse et conception de systèmes informatiques; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique, conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; récupération de données électroniques; contrôle de qualité; établissement de diagnostics de problèmes concernant des appareils électroniques grand public, du matériel et des logiciels informatiques;

3. déclare l'opposition de Shopware fondée en ce qui concerne les autres produits et services pour lesquels la demande Benelux portant le numéro 1406398 a été déposée et ordonne dans cette mesure que la demande Benelux ne soit pas enregistrée.
4. compense les coûts dans le sens où chaque partie supportera ses propres coûts.

Le présent arrêt a été rendu par Mme R. Kalden, juge, M. S. Granata, juge et M. Th. Schiltz, juge suppléant ; il a été prononcé à l'audience publique du 18 octobre 2022, en présence de M. A. van der Niet, greffier.

A. van der Niet

Th. Schiltz