



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2001009

du 26 février 2010

Opposant : **CMS Legal Services EEIG**
Avenue Louise, 200
1050 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **Landmark**
Stationsplein 325
3818 LE Amersfoort
Pays-Bas

Marque invoquée 1 : CMS (enregistrement communautaire 1787175)

Marque invoquée 2 : **C/M/S/** (enregistrement communautaire 2436004)

contre

Défendeur : **Fédération Nationale de la Mutualité Luxembourgeoise**
51 rue de Strasbourg
2561 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**
234 route d'Arlon, B.P. 48
8001 Strassen
Luxembourg

Marque contestée : CSM (dépôt Benelux 1120463)

I. FAITS ET PROCEDURE**A. Faits**

1. Le 6 octobre 2006, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale CSM pour distinguer des services en classes 35, 36 et 42. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1120463 et a été publié le 27 octobre 2006.

2. Le 29 décembre 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement communautaire 1787175, déposé le 1^{er} août 2000 et enregistré le 24 septembre 2001 pour des produits et services en classes 9, 16 et 42 de la marque verbale CMS ;
- enregistrement communautaire 2436004, déposé le 2 novembre 2001 et enregistré le 5 juin 2003 pour des produits et services en classes 16, 36 et 42 de la marque semi-figurative :

C/M/S/

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition a initialement été introduite contre tous les services du signe contesté et basée sur tous les produits et services des droits invoqués. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant a limité l'étendue de la présente opposition aux services en classe 42 des marques invoquées et du signe contesté.

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

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 8 janvier 2007, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. Suite à une demande conjointe de prolongation du cooling off, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 9 mai 2007. Le 18 mai 2007, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 18 juillet 2007 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 6 juin 2007, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 14 juin 2007, un délai jusqu'au 14 août 2007 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 24 juillet 2007, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant d'une part et a d'autre part requis l'introduction de preuves d'usage. Le 16 août 2007, l'Office a transmis ces réaction et requête à l'opposant et lui a accordé un délai jusqu'au 16 octobre 2007 inclus pour introduire les preuves d'usage requises.

11. Le 15 octobre 2007, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Celles-ci ont été envoyées au défendeur en date du 19 octobre 2007, lui accordant un délai jusqu'au 19 décembre 2007 inclus pour y réagir.

12. Le défendeur a réagi le 19 décembre 2007 aux preuves d'usage. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 11 janvier 2008.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

15. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

16. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant a limité l'étendue de la présente opposition aux services en classe 42 des marques invoquées et du signe contesté.

17. L'opposant est d'avis que les services juridiques des droits invoqués sont identiques aux services du signe contesté. Selon lui, les services restants en classe 42 du signe du défendeur sont couverts par la catégorie plus large des services juridiques de l'opposant et sont, pour ces raisons, similaires, voire identiques à ces services.

18. En ce qui concerne les signes, l'opposant est d'avis que les marques se ressemblent indéniablement. Cette ressemblance se retrouve selon lui essentiellement sur le plan visuel, car l'inversion du S et du M dans le signe du défendeur n'est pas de nature à exclure le risque de confusion.

19. Phonétiquement, les signes sont, selon l'opposant, également similaires. Tant visuellement que phonétiquement, il est facile de confondre les lettres finales des signes.

20. L'opposant conclut que, les signes étant ressemblants et déposés pour des services identiques ou similaires en classe 42, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Il prie l'Office de déclarer l'opposition recevable et fondée.

B. Réaction du défendeur

21. Le défendeur attire tout d'abord l'attention sur le fait que le premier droit invoqué n'est pas enregistré pour des produits en classes 18, 24 et 25 (coordonnées indiquées dans la notice d'opposition), mais pour des produits en classes 09, 16 et 42. De même, la date d'enregistrement mentionnée dans cette même notice ne serait, selon le défendeur, pas correcte. Ce droit ne doit, selon lui, pas être pris en considération. Il ajoute que si l'Office décidait de considérer quand même ce droit, il demande alors que des preuves d'usage soient soumises.

22. Visuellement, le défendeur estime que les marques sont dans leur ensemble suffisamment différentes pour que le consommateur puisse les distinguer. La jurisprudence a, selon lui, maintes fois établi que des différences visuelles sont perçues plus facilement quand les signes sont courts. Qu'il s'agisse des apostrophes apparaissant dans le second droit invoqué ou encore - si l'on considère le premier droit - de l'inversion des lettres « M » et « S », elles ont toutes pour conséquence que dans leur ensemble, les marques diffèrent.

23. Au niveau phonétique, le défendeur est d'avis que les marques se prononcent lettre par lettre et non comme un tout, vu qu'il s'agit d'abréviations. L'impression phonétique des marques en conflit est différente, ce malgré la prononciation identique de leur première syllabe « Cé ».

24. Le défendeur relève que le signe contesté est en fait l'abréviation de « Conseil Supérieur de la Mutualité ». Selon lui, les lettres du droit invoqué sont probablement également une abréviation. Pour le consommateur qui connaît les significations des abréviations, les marques sont différentes. Pour le consommateur qui ne connaît pas la signification des signes, il estime qu'aucune comparaison conceptuelle n'est possible.

25. Sur base des arguments de l'opposant, le défendeur suppose que ce dernier ne s'oppose pas à la marque CSM pour les classes 35 et 36, vu qu'il n'émet aucun commentaire à propos de celles-ci. Le défendeur rejoint d'ailleurs cet avis et prétend qu'il n'existe aucun risque de confusion, parce que ces services diffèrent suffisamment par leurs nature, objet et consommateurs.

26. Concernant le risque de confusion, le défendeur répète que les signes ne sont pas similaires et ajoute que le degré d'attention du public est, pour les services concernés, relativement élevé. La similarité entre les signes doit, dans ce cas-là, être plus importante pour que naisse un risque de confusion.

27. Le caractère distinctif du droit invoqué « CMS », signe très court, n'est selon le défendeur pas très élevé. Il défend sa thèse en faisant référence aux résultats d'une recherche rapide dans le registre Benelux, qui fait ressortir 45 marques comprenant le terme CMS et 12 marques constituées exclusivement de ce terme. Il défend ensuite le point de vue que, compte tenu du nombre limité de lettres de l'alphabet, permettre au titulaire d'une marque de trois lettres de s'opposer à une marque

composée de ces mêmes lettres, mais placées dans un ordre différent, reviendrait à interdire tout nouveau dépôt de marque en trois lettres.

28. Enfin, le défendeur attire l'attention sur le fait que le public visé par les marques est différent. Il s'agit du secteur des mutualités en ce qui concerne son dépôt, et du secteur légal en ce qui concerne l'opposant.

29. En conclusion, le défendeur estime qu'il n'existe pas de risque de confusion et prie l'Office de rejeter l'opposition et d'enregistrer sa marque au Benelux.

30. Concernant les preuves d'usage, le défendeur fait savoir dans sa réaction, qu'il ne ressort pas de l'ensemble des preuves soumises que le premier droit invoqué a été utilisé de manière sérieuse. Ce dernier y apparaît soit avec des apostrophes (« C'M'S' »), soit avec un autre élément verbal. Pour ces raisons, le défendeur demande qu'il ne soit pas tenu compte de ce droit et que l'Office se base uniquement sur le deuxième droit invoqué, marque non soumise à l'obligation d'usage.

III. DECISION

A. Risque de confusion

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

32. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : *“Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à: a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure”.*

33. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; 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 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

34. La deuxième marque invoquée n'étant pas encore soumise à l'obligation d'usage, l'Office commencera par la comparaison de cette marque avec le signe contesté.

Comparaison des services

35. Pour apprécier la similitude entre les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

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

37. Vu la limitation de l'étendue de l'opposition faite par l'opposant lors de l'introduction de ses arguments (voyez supra, points 4 et 16), la comparaison des services se limite aux services de la classe 42. L'opposition ne se dirige donc plus contre les classes 35 et 36 du dépôt contesté.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 42 Services de contentieux ; services de conseils et d'assistance relatifs aux services juridiques.	CI 42 Services juridiques ; recherches légales ; conseils juridiques en matière de statuts de sociétés mutuelles.

38. Les services en classe 42 revendiqués par le dépôt contesté sont tous des services dans le domaine juridique. Il en va de même pour les services désignés par la marque invoquée. Les « services juridiques » du signe contesté forment une catégorie générale dans laquelle les services du droit invoqué sont compris. Les « recherches légales » s'effectuent notamment dans le cadre des services de conseils et d'assistance relatifs aux services juridiques et sont dès lors au moins fortement similaires à ces services.

39. Les services « conseils juridiques en matière de statuts de sociétés mutuelles » peuvent se ranger sous la dénomination plus générale « services de conseils relatifs aux services juridiques ». Le fait que le défendeur ait limité les services précités de son dépôt aux matières concernant les statuts de sociétés mutuelles ne saurait faire échapper ces services à la catégorie générale des services de conseils relatifs aux services juridiques.

40. Il s'agit dans les deux cas de services qui peuvent être rendus par des mêmes entreprises et le public leur attribuera donc une même origine.

41. L'Office estime dès lors qu'il s'agit de services identiques ou, pour le moins fortement similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune.

Comparaison des signes

42. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « *il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* », que la perception des marques qu'a le

consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

43. 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.

44. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
C/M/S/	CSM

Comparaison visuelle

45. Le droit invoqué est une marque complexe, composée de trois lettres, C, M et S, en caractères noirs, dont chacune est suivie d'une apostrophe stylisée. Le signe contesté est une marque purement verbale, composée de trois lettres, à savoir CSM.

46. Dans les signes composés, l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et les évoque souvent en utilisant l'élément verbal. Tel est le cas pour la marque invoquée. Vu la taille respective des signes et vu qu'il s'agit d'une combinaison de lettres et d'apostrophes, le public attachera plus d'attention aux lettres.

47. L'adjonction d'apostrophes stylisées derrière chaque lettre n'est pas assez dominante pour pouvoir atténuer la ressemblance visuelle avec le signe contesté. Le public percevra cet élément figuratif comme un élément décoratif secondaire, qui ne restera vraisemblablement pas gravé dans la mémoire. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire.

48. Les signes sont de même longueur et sont constitués des trois mêmes lettres. La première lettre est dans les deux cas la lettre C. On relève uniquement l'inversion des deux dernières lettres. Les signes ont par conséquent une physionomie proche.

49. Malgré le fait qu'il s'agisse de signes courts, l'Office est d'avis qu'il existe une ressemblance visuelle entre les signes.

Comparaison phonétique

50. Phonétiquement, les signes sont composés de trois syllabes et se prononcent donc en trois temps, chacune des lettres étant citée. Ils présentent les mêmes sonorités d'attaque [cé] et les deux dernières syllabes partagent la même sonorité [è].

51. La seule différence entre ces signes tient à l'inversion des lettres M et S au sein du signe contesté. Toutefois, cette inversion de lettres n'est pas de nature à écarter la ressemblance phonétique, en ce qu'elle ne modifie ni le rythme de ces signes, ni leurs sonorités communes.

Comparaison conceptuelle

52. Ni la marque ni le signe n'ont de signification claire et déterminée dans l'une des langues comprises dans le Benelux. Même si le signe contesté peut éventuellement être compris par une partie (très restreinte) du public comme étant une abréviation de Conseil Supérieur de la Mutualité, ce que prétend le défendeur, ceci ne change rien au fait qu'une partie significative du public ne lui accordera pas de signification. En effet, le défendeur n'a pas démontré que le public Benelux percevra le signe comme étant cette abréviation.

53. Vu qu'aucune comparaison conceptuelle n'est possible, l'aspect conceptuel n'entre pas en considération pour l'appréciation globale de la ressemblance des signes en question.

Conclusion

54. Il résulte des ressemblances visuelle et phonétique, que dans l'esprit du consommateur, les signes se ressemblent.

B. Autres facteurs pertinents

55. Concernant l'argument du défendeur que suite à l'erreur qui s'est glissé dans la notice d'opposition, le premier droit invoqué ne devrait pas être pris en considération (voyez supra, point 21), l'Office remarque que les données ont été correctement reprises par l'opposant dans l'acte d'opposition. En outre, le numéro du droit invoqué, le titulaire ainsi que la marque ont été correctement reproduits sur la notice rédigée par l'Office. Malgré l'erreur involontaire de l'examineur, l'Office est d'avis que l'étendue de la présente opposition était donc suffisamment claire et déterminée.

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

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

58. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il convient également 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 services en cause (arrêt Lloyd, déjà cité). Il s'agit en l'espèce de services juridiques qui ont en général un impact important. Il ne peut donc pas être exclu que le public pertinent de ces services ait un niveau d'attention plus élevé que la moyenne. Ce public est d'ailleurs constitué de personnes privées et de professionnels. Se basant sur la classification utilisée, on ne peut pas conclure que les services des signes respectifs s'adressent à différents publics.

59. En ce qui concerne l'argument du défendeur relatif à l'existence de différentes marques comportant l'élément CMS, il convient de rappeler qu'il n'est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure, le défendeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'opposant qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. Force est toutefois de constater que, en l'espèce, le défendeur n'a, en tout état de cause, nullement démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion (voyez arrêt du Tribunal, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007 et LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010). Une partie significative des marques auxquelles l'opposant fait référence, n'est d'ailleurs pas identique au droit invoqué, ni enregistrée pour les mêmes services.

60. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précités). Le droit invoqué n'est pas descriptif et a intrinsèquement un caractère distinctif normal. Il n'a pas été question de caractère distinctif éventuellement plus élevé par l'usage, de sorte qu'un caractère distinctif normal et une étendue de protection normale doivent être retenus lors de l'appréciation de la présente opposition.

61. De façon générale, deux marques se ressemblent lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002).

C. Conclusion

62. L'Office est d'avis que, vu la ressemblance des signes et la similarité, voire l'identité des services, le public pertinent peut croire que ceux-ci proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. L'Office estime donc qu'il existe un risque de confusion.

63. Vu que l'Office a constaté l'existence d'un risque de confusion entre le signe contesté et un des droit invoqués, il n'y a plus lieu de revenir sur l'autre droit invoqué, ni sur les preuves d'usages y ayant trait.

IV. CONSÉQUENCE

64. L'opposition portant le numéro 2001009 est justifiée.

65. Le dépôt Benelux numéro 1120463 n'est pas enregistré pour les services en classe 42.

66. Le dépôt Benelux numéro 1120463 est enregistré pour les services en classes 35 et 36, contre lesquels l'opposition n'était pas dirigés.

67. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, joint à la règle 1.32 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 26 février 2010

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Hugues Derème

Agent chargé du suivi administratif : Willy Neys