



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 30 avril 2009

N° 2001098

Opposant: **Swiss Life Belgium S.A.**

Avenue Fonsny 38
1060 Bruxelles
Belgique

Mandataire: **Bureau Gevers S.A.**

Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Droit invoqué 1:



(enregistrement Benelux 772702)

Droit invoqué 2:

ZELIA (enregistrement Benelux 612941)

contre

Défendeur:

MAZZORANA-KREMER Florie

570, avenue Léopold II
F-06230 Villefranche-sur-mer
France

Marque contestée:

ZELYA (dépôt international 899392)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 6 septembre 2006, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque verbale ZELYA désignant entre autres le Benelux, pour distinguer des services en classes 36, 40 et 42. Le dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 899392 et été publié le 23 novembre 2006 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2006/42*.

2. Le 31 janvier 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement au Benelux de ce dépôt international. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes:

- enregistrement Benelux no. 772702, déposé le 18 mars 2005 et enregistré le 11 août 2005 pour des produits et services en classes 16, 35 et 36, de la marque semi-figurative :



- enregistrement Benelux no. 612941, déposé le 24 juin 1997 pour des produits et services en classes 16, 35 et 36, de la marque verbale ZELIA;
- enregistrement communautaire no. 704726, déposé le 16 décembre 1997 et enregistré le 8 juin 1999 pour des produits et services en classes 16, 35 et 36, de la marque verbale ZELIA. Cet enregistrement a toutefois expiré le 16 décembre 2007 et n'a pas été renouvelé. Dès lors, il n'en sera pas tenu compte lors de l'appréciation de la présente opposition.

3. Au moment de l'introduction de l'opposition, l'opposant était ZELIA S.A. Au cours de la procédure d'opposition, les marques Benelux ont été transférées à Swiss Life Belgium S.A.

4. L'opposition est introduite contre les services en classe 36 du signe contesté et basée sur les services en classe 36 des marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, rapproché de l'article 2.18 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. L'opposition a été notifiée aux parties le 6 février 2007.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 7 avril 2007. En date du 19 avril 2007, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties une communication concernant le début de la procédure, un délai de deux mois étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments étayant l'opposition.

9. Le 19 juin 2007, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 28 juin 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 9 juillet 2007, le défendeur a demandé des preuves d'usage. L'Office a transmis cette demande à l'opposant, le 13 septembre 2007, un délai jusqu'au 13 novembre 2007 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 12 novembre 2007, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Celles-ci ont été transmises par l'Office au défendeur en date du 16 novembre 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour répondre aux arguments et preuves introduits par l'opposant.

12. Le défendeur a réagi le 17 janvier 2008. Cette réaction a donc été reçue par l'Office hors délai. Néanmoins, vu que le défendeur avait demandé des preuves d'usage, il a donc réagi conformément à l'article 2,16, alinéa 3, sous b de la CBPI (voir point 10), l'Office procèdera à la prise d'une décision. Ceci a été confirmé aux parties le 27 février 2008.

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. 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 la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

15. L'opposant estime que les services en question sont identiques ou tout au moins, fortement similaires ou complémentaires.

16. Les signes sont, selon l'opposant, visuellement, phonétiquement et conceptuellement, identiques. La différence entre le « I » et le « Y » ne sera pas remarquée par le public et les signes seront prononcés de la même manière. Conceptuellement, ce sont des mots de fantaisie qui n'ont pas de signification.

17. L'opposant conclut qu'il est indiscutable qu'un risque de confusion existe et demande à l'Office de déclarer l'opposition fondée.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur a d'abord demandé de fournir des preuves d'usage. Sa réaction relative aux arguments et preuves d'usage a été reçue hors délai; il n'en sera donc pas tenu compte lors de l'appréciation de la présente opposition.

III. DECISION

A. Risque de confusion

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

20. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: *"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"*.

21. Selon la jurisprudence constante de la CJCE relative à l'interprétation de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 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 CJCE, 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; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

22. 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 (CJCE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

23. 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.

24. L'Office procédera d'abord à la comparaison de la marque semi-figurative, ne tombant pas encore sous l'obligation d'usage, avec le signe du défendeur.

25. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	<p style="text-align: center;">ZELYA</p>

Comparaison visuelle

26. Le droit invoqué est une marque semi-figurative constituée d'un élément verbal de cinq lettres, « Zelia », reproduit dans une typographie noire ressemblant à une signature. Un trait gris est placé au dessus du « Z ». Le point sur le « i » est également en gris.

27. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est une marque verbale constituée d'un mot comprenant cinq lettres, à savoir « ZELYA ».

28. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus grand sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et évoque souvent le signe en utilisant l'élément verbal. Il n'en va pas autrement dans le cas du droit invoqué, où l'élément verbal « Zelia » est l'élément dominant. L'adjonction de l'élément figuratif n'est pas assez dominant pour pouvoir atténuer la ressemblance visuelle. Le public le percevra comme un élément décoratif secondaire qui ne reste pas gravé dans la mémoire.

29. Dans le cas de marques verbales ou essentiellement verbales ou de marques dont l'élément verbal est dominant, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur. Il convient de tenir compte des circonstances spécifiques de l'espèce. Dans le cas précis, les trois premières lettres et la cinquième lettre du droit invoqué sont reprises à l'identique dans le signe contesté. La seule différence entre le droit invoqué et le signe contesté se retrouve donc plutôt à la fin des signes, à savoir dans la quatrième lettre. Dans le cas du droit invoqué, il s'agit d'un « l » tandis que dans le signe contesté d'un « Y ». De plus, ces deux lettres se ressemblent visuellement (voir OBPI, opposition SOLVIA, no. 2001364).

30. Dès lors, l'Office constate que sur le plan visuel, l'impression d'ensemble donnée par les signes est fortement ressemblante.

Comparaison phonétique

31. Vu que la prononciation des lettres l et Y est identique, la prononciation du droit invoqué et celle du signe contesté sont également identiques, à savoir [zelja]. Dès lors, les signes sont au niveau auditif, identiques.

Comparaison conceptuelle

32. Les deux signes en question n'ont pas de signification dans une des langues comprises par le public Benelux. L'aspect conceptuel n'a donc pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

Conclusion

33. Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble données par les signes est fortement ressemblante. Au niveau auditif les signes sont identiques. Etant donné que les deux signes n'ont pas de signification pour le public concerné, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

Comparaison des services

34. 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 (CJCE, arrêt Canon, déjà cité).

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
CI 36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voyage; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; services de financement; agences de courtage en titres; marché des devises; placement de fonds; consultations concernant l'octroi de crédits; dépôt de papiers de commerce et d'objets de valeur en coffres-forts; gérance de biens immobiliers; agences et estimations immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); crédit-bail; gérance de fortunes; assurances; location de biens immobiliers.	CI 36 Affaires financières; services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; placement de fonds.

35. Les services « services de financement; placement de fonds » de la demande d'enregistrement relèvent *expressis verbis* des services en classe 36 du droit invoqué et sont dès lors identiques.

36. Les services restants du dépôt contesté sont fortement similaires aux services revendiqués par le droit invoqué. En effet, ils ont tous trait à la finance et sont tous rendus par des organismes financiers ce qui est également le cas pour les services de financement et autres services financiers, tels que le prêt sur gage, le placement de fonds, l'émission de cartes de crédit, la gérance de fortunes et les consultations concernant l'octroi de crédits. Leurs nature et destination sont clairement identiques.

Conclusion

37. Les services sont partiellement identiques et partiellement (fortement) similaires.

B. Autres facteurs pertinents

38. 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.

39. 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).

40. 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). Vu qu'il s'agit de services financiers, dont l'impact est important, le niveau d'attention du public concerné sera plus élevé.

41. Il convient de relever que 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 arrêt Canon, déjà cité). Etant donné qu'il s'agit d'un mot non connu du public Benelux, la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal.

C. Conclusion

42. Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble donnée par les signes est fortement ressemblante. Au niveau auditif les signes sont identiques. Etant donné que les deux signes n'ont pas de signification pour le public concerné, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition. Les produits sont identiques, voire (fortement) similaires. Malgré l'attention plus élevée du public concerné, l'Office conclut que ce public pourrait croire que les services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées et qu'il existe dès lors un risque de confusion.

43. Etant donné que l'opposition a abouti sur base d'un des droits invoqués, il n'y a plus lieu de revenir sur l'autre ou sur les preuves d'usage y relatives.

IV. CONSÉQUENCE

44. L'opposition est justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

45. L'opposition portant le numéro 2001098 est fondée.

46. Le dépôt international no. 899392 n'est pas enregistré au Benelux pour les services en classe 36.

47. Le dépôt international no. 899392 est enregistré au Benelux pour les services en classes 40 et 42 contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée.

48. 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 en liaison avec 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 30 avril 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys