



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
N° 2001366
du 28 février 2011

Opposant : **FOYER FINANCE**
Rue Léon Laval 12
3372 Leudelange
Luxembourg

Mandataire : **Office Ernest T. Freylinger S.A.**
Route d'Arlon 234, BP 48
8001 Strassen
Luxembourg

Droit invoqué : **mobile**
(enregistrement Benelux 550389)

contre

Défendeur : **Groupe Auchan**
Avenue de Flandre 40
59170 Croix
France

Mandataire : **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque contestée : **AMOBILE**
(dépôt international 909978)

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

1. Le 4 août 2006, le défendeur a procédé au dépôt international de la marque verbale « AMOBILE », pour distinguer des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 909978 et a été publié le 15 février 2007 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2007/02*.
2. Le 24 avril 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux, numéro 550389, de la marque verbale « mobilé », déposée le 10 juin 1994 pour des services en classe 36.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.
4. L'opposition fut introduite contre tous les produits et services du dépôt contesté et basée sur tous les services du droit invoqué. Au cours de la procédure, l'opposant a limité son opposition à une partie des services en classes 35 et 36 du dépôt contesté.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1^{er}, joint 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 4 mai 2007, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé à l'opposant et à l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'OMPI »), la notification relative à la recevabilité de l'opposition.
8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 juillet 2007. Le 11 juillet 2007, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 11 septembre 2007 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.
9. Le 5 septembre 2007, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 13 septembre 2007, un délai jusqu'au 13 novembre 2007 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.
10. Le 12 novembre 2007, le défendeur a informé l'Office qu'il souhaitait constituer la société Bureau Gevers SA comme mandataire. Dans ce même courrier, le défendeur a informé l'Office qu'il ne désirait pas, à ce stade de la procédure, réagir aux arguments de l'opposant et a requis l'introduction de preuves d'usage par l'opposant. Par courrier du 14 novembre 2007, l'Office a informé l'opposant de cette constitution de mandataire et de la requête subséquente. Un délai jusqu'au 14 janvier 2008 inclus a été octroyé à l'opposant pour introduire ces preuves d'usage.

11. Le 10 janvier 2008, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Etant donné que ces preuves d'usage n'ont été introduites qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé par courrier du 29 janvier 2008 un second exemplaire à l'opposant, à fournir, au plus tard, pour le 29 mars 2008 inclus. Le 18 février 2008, l'Office a transmis au défendeur un des deux exemplaires des preuves d'usage remis à l'Office par l'opposant.

12. L'Office a accordé au défendeur un délai jusqu'au 18 avril 2008 inclus pour réagir.

13. Le 18 avril 2010, le défendeur a réagi aux arguments et preuves introduits par l'opposant. Etant donné que ces arguments ont été introduits en un seul exemplaire, l'Office a demandé au défendeur un second exemplaire de ses arguments et pièces par courrier du 22 avril 2008, lui accordant un délai jusqu'au 22 juin 2008 inclus. Le 30 avril 2008, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.

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 des articles 2.18, alinéa 1^{er} et 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b, 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 son opposition à une partie des services des classes 35 et 36 du dépôt contesté.

17. En ce qui concerne la comparaison des signes, citant plusieurs décisions de l'OHMI, l'opposant estime que la marque verbale constituant le droit invoqué « mobilé » est très similaire au signe contesté « AMOBILE ». Les marques ont six lettres en commun placées dans le même ordre, la seule différence entre les marques résultant de la lettre « A » placée en début de marque dans le dépôt contesté « AMOBILE » et la présence, éventuelle selon l'usage, de l'accent aigu sur la dernière lettre du droit invoqué. L'opposant en déduit une forte ressemblance visuelle et phonétique entre les marques. L'opposant prétend encore que les signes en présence sont des marques verbales, offrant une protection étendue et qu'il n'est donc pas exclu que celles-ci soient utilisées indifféremment en lettres majuscules ou minuscules, ce qui accentuerait la ressemblance visuelle entre les signes.

18. L'opposant souligne l'existence d'une ressemblance conceptuelle entre les marques, chacune d'elle renvoyant au terme « mobile » signifiant, selon l'opposant : « qui peut être mû, dont on peut changer la place ou la position ».

19. S'agissant des services d'assurance, pris dans leur ensemble, en classe 36, l'opposant souligne qu'ils sont identiques aux services couverts par le droit antérieur invoqué. Les autres services de la classe 36 seraient, eux, similaires ou complémentaires aux services d'assurance couverts par le

droit invoqué. En ce qui concerne les services de la classe 35, l'opposant soutient que les services de statistiques seraient complémentaires aux services d'assurance en raison du recours par les compagnies d'assurance aux instruments statistiques pour fixer le montant des cotisations des assurés. Les autres services de la classe 35, seraient, selon l'opposant, similaires aux services d'assurance en ce que ces services auraient comme finalité l'aide à la direction des affaires ce qui comprendrait notamment des conseils relatifs à la souscription d'assurances diverses.

20. Vu la similitude entre les signes en présence et celle existant entre les services couverts, ainsi qu'en raison de l'identité du public auquel s'adressent ces services, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause. Il demande à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté pour les services visés dans la procédure d'opposition en classes 35 et 36.

B. Réaction du défendeur

21. Le défendeur a demandé la production par l'opposant de preuves d'usage du droit invoqué.

22. Selon le défendeur, l'opposant n'a pas prouvé l'usage de sa marque. En effet, certaines pièces ne seraient pas datées. Les autres pièces ne prouveraient pas à suffisance un réel usage du droit invoqué pour désigner des produits et services. En tout état de cause, les preuves d'usage n'attesteraient que d'un usage de la marque dans une partie réduite du Benelux, à savoir le Grand-Duché du Luxembourg. A la lecture des pièces, le défendeur conclut que l'usage normal de la marque sur le territoire Benelux n'est pas suffisamment démontré.

23. Au surplus, si l'Office devait considérer comme suffisantes les preuves d'usage fournies par l'opposant, le défendeur estime que l'usage de la marque antérieure ne saurait être prouvé que pour une partie des services invoqués, à savoir, les services d'assurance automobile.

24. En ce qui concerne la comparaison des services, le défendeur conteste la similitude entre les services bancaires, les services financiers et les services immobiliers en classe 36 du dépôt contesté et les services d'assurance automobile du droit invoqué estimant que les compagnies d'assurance automobile ne fournissent habituellement pas de services de cette nature. Le défendeur conteste expressément la similitude entre les services d'assurance et les services d'établissement de statistiques en classe 35, les compagnies d'assurance ne fournissant habituellement pas de services statistiques.

25. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur souligne que la première partie des marques est celle qui attire le plus l'attention du consommateur. Le défendeur estime que les différences résultant de la présence de la première lettre « A » du dépôt contesté, d'une part, et de l'accent aigu sur la dernière lettre de la marque antérieure, d'autre part, suffisent pour conclure à l'absence de similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause. D'un point de vue conceptuel, le défendeur estime que les marques ont une signification opposée, le droit antérieur renvoyant à la notion de « mobilité » alors que le dépôt contesté renverrait à la notion d'« immobilité » du fait de l'usage de la lettre a, privative, en début de mot.

26. Le défendeur souligne encore le faible pouvoir distinctif de la marque antérieure en ce qu'elle couvre des services d'assurance automobile ainsi que la coexistence de nombreuses marques, ayant effet au Benelux, incluant le terme « mobile » et couvrant la classe 36.

27. Le défendeur estime qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en présence et demande, par conséquent, à l'Office de rejeter l'opposition dans son intégralité et de condamner l'opposant à supporter les frais de la procédure, conformément au prescrit de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à l'article 1.32 du Règlement d'exécution (ci-après « RE »). A titre subsidiaire, et à supposer que l'Office conclue à une ressemblance suffisante entre les signes, le défendeur estime qu'il ne pourrait être fait droit à l'opposition qu'en tant qu'elle serait dirigée contre les services d'« assurance » du dépôt contesté.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

28. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

29. Conformément à la règle 1.29 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

30. Le dépôt contesté a été publié le 15 février 2007. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 15 février 2002 au 15 février 2007. Etant donné que l'enregistrement de la marque invoquée est antérieur au 15 février 2002, la demande de preuve d'usage est fondée.

31. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

- Une étude réalisée par la société ILRES sur le marché des assurances au Luxembourg en 2003, 2005 et 2007 sous forme d'imprimés de trois présentations *powerpoint* ;
- un CD-ROM contenant des messages publicitaires sonores pour les services d'assurance « mobilé » ;
- Une épreuve datée du 1^{er} juillet 2002 d'un dépliant publicitaire pour les services d'assurance automobile « mobilé » ;
- Une copie d'une affiche publicitaire de format A4 « Et si vous assuriez votre mobilité » pour des services d'assurance automobile, portant en marge la mention manuscrite « Affiche mobilé 2001 » ;
- Un dépliant publicitaire pour les services d'assurance automobile « mobilé », non daté ;
- Une épreuve datée du 22 août 2002 d'un dépliant publicitaire pour les services d'assurance automobile « mobilé », portant en marge la mention manuscrite « dépliant mobilé regio 01/05/2002 » ;
- Un dépliant publicitaire pour les service d'assurance automobile « mobilé » faisant référence à l'année 2005 ;

- Une copie des conditions générales du produit d'assurance automobile « mobilé », non daté, mais faisant référence à un accord sectoriel conclu le 30 mai 2002 ;
- Une copie d'une affiche publicitaire de format A4 pour des services d'assurance automobile « Découvrez le nouveau mobilé », portant en marge la mention manuscrite « Affiche mobilé 2006 déc » ;
- un communiqué de presse, à en-tête LE FOYER, relatif aux résultats 2004 faisant référence aux services d'assurance « mobilé » ;
- Deux factures relatives à la commande par la société « Le Foyer Assurances » de 400 dépliantes et de 300 affiches publicitaires pour le service « mobilé » datées respectivement du 20 décembre 2004 et du 17 mai 2005 ;
- une facture du 28 janvier 2005 relative à la commande de 1.000 feuilles argumentaires, accompagnée de la mention manuscrite « Argumentaires mobilé » ;
- Bulletin d'information de l'opposant adressé à ses collaborateurs et agents en vue du Salon de l'Auto 2005 ;
- Extrait du site Internet www.lefoyer.be portant une date d'impression du 9 janvier 2008.

32. Sans préjuger de l'usage sérieux ou non du droit invoqué, l'Office constate que les preuves d'usage ont uniquement trait à l'usage d'une partie des services, à savoir les services d'assurance automobile. C'est pourquoi l'Office examine d'abord, pour des raisons d'économie procédurale et avant de traiter la force probante des preuves d'usage, le risque de confusion potentiel entre les marques en cause au vu des seuls services d'assurance automobile, d'une part, et des services en classes 35 et 36 du dépôt contesté, d'autre part.

A.2. Risque de confusion

33. 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 la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

34. 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* ».

35. 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 Etats 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).

Comparaison des signes et des services

Les signes et les services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
mobilé	AMOBILE
	CI 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion des affaires commerciales; aide à la direction des affaires, expertise en affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; consultation professionnelle d'affaires; établissement de statistiques.
CI 36 Assurances automobile.	CI 36 Assurances; assurances contre les accidents et l'incendie; assurance sur la vie; caisses de prévoyance; affaires financières, bancaires et monétaires; banque directe (home-banking); gérance de portefeuilles; recouvrement de créances; agences de crédit; crédit-bail; services de financement et de prêt; transferts électroniques de fonds; services de paiement électronique; services de cartes bancaires, de crédit, de débit, de paiement et autres cartes ou chèques procurant des avantages financiers; émission de coupons de réduction; opérations de change; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; vérification des chèques; dépôt en coffres-forts; courtage en Bourse; constitution et investissement de capitaux; analyse financière; estimations fiscales; consultation en matière financière et en matière d'assurances; affaires immobilières; agences immobilières; gérance, location, estimation de biens immobiliers, d'appartements, de bureaux; recouvrement de loyers; location d'exploitations agricoles; établissement de baux; expertise immobilière.

36. 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 » (arrêt CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

37. 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 (arrêts Sabel et Lloyd, précités).

38. Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Donc, 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, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précités).

39. En principe, le consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale des mots (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/020, 17 mars 2004).

40. En l'espèce, l'argument avancé par l'opposant selon lequel les signes en cause pourraient indifféremment être utilisés en lettres majuscules ou minuscules n'est, selon l'Office, pas de nature à influencer l'appréciation de la ressemblance entre les signes. En effet, l'Office apprécie la ressemblance entre les signes selon les données inscrites au registre. L'opposant a spécifiquement enregistré le droit invoqué en lettres minuscules, très probablement pour attirer l'attention du public concerné sur l'utilisation de l'accent aigu de la dernière lettre et pour l'inciter à lire et prononcer correctement la marque « mobilé », par opposition au mot « mobile ». Au surplus d'ailleurs, et sans que cet élément ne soit toutefois déterminant, il ressort des pièces fournies par l'opposant que le droit invoqué est toujours utilisé en lettres minuscules avec un accent aigu sur la dernière lettre.

41. Sur les plans visuel, auditif et conceptuel, l'élément commun aux deux signes, à savoir, le radical « mobil », renvoyant à la notion de mobilité, sera perçu par le consommateur comme un élément descriptif et commun dans le langage courant du contexte inhérent de mobilité entourant les services d'assurance automobile. Par conséquent, le consommateur aura l'attention davantage attirée par les éléments spécifiques et distinctifs de chacune des marques en cause, et plus précisément, la consonance et l'effet visuel résultant de l'usage du son [e], écrit « é », du droit invoqué « mobilé », d'une part, et la première lettre « A » du dépôt contesté « AMOBILE », d'autre part. En outre, l'accent tonique des signes en cause est placé, selon l'Office, très différemment, à savoir, respectivement, « AMOBILE » et « mobilé ».

42. Ainsi qu'il a été exposé, l'usage de la marque « mobilé » ne saurait au mieux être démontré que pour les services d'« assurance automobile ». Comme relevé, l'Office estime que le radical « mobil » est commun et peu distinctif dans ce secteur d'activités. Par conséquent, l'attention du public sera davantage centrée sur les autres éléments caractérisant les signes en cause, à savoir respectivement, l'accent aigu du droit invoqué et la lettre « A » du dépôt contesté. Vu ces considérations, l'Office conclut que les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans le chef du public pertinent.

Conclusion

43. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les signes en cause ne sont pas suffisamment ressemblants pour que le consommateur moyen attribue la même origine aux services de l'opposant et du défendeur et conclut dès lors à l'absence de risque de confusion.

B. Autres facteurs

44. En ce qui concerne l'argument du défendeur relatif à l'existence de différentes marques comportant l'élément « MOBILE », 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 concernant des motifs relatifs de refus devant l'Office, 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 (TUE, 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.

C. Conclusion

45. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de similitude des signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des services, ni apprécié la valeur probante des preuves d'usage. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit, là, de conditions cumulatives (TUE, YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

IV. CONSÉQUENCE

46. L'opposition portant le numéro 2001366 n'est pas justifiée.

47. Le dépôt international numéro 909978 est enregistré au Benelux.

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

La Haye, le 28 février 2011

Lionel Duez
(rapporteur)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier