

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2002723**

**du 12 novembre 2009**

**Opposant :** **CEREFF N.V.**  
Greutselseweg 51  
7345 CR Wenum Wiesel  
Pays-Bas

**Mandataire :** **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**  
Boîte postale 379  
1400 AJ Bussum  
Pays-Bas

**Marque invoquée :** CEREFF (enregistrement Benelux 823608)

*contre*

**Défendeur :** **CEEREF Management Company Sàrl**  
75, Parc d'Activités  
8308 Capellen  
Luxembourg

**Mandataire :** **PRONOVEM - Meyers & Van Malderen s.a.**  
261, route d'Arlon, B.P. 111  
8002 Strassen  
Luxembourg

**Marque contestée :**



(dépôt Benelux 1152828)

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 8 février 2008, le défendeur a introduit un dépôt Benelux, pour distinguer des services en classes 35, 36 et 37, de la marque semi-figurative suivante :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1152828 et a été publié le 19 février 2008.

2. Le 22 avril 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure CEREFF (enregistrement Benelux 823608), déposée le 24 mai 2007 et enregistrée le 7 août 2007 pour des produits et services en classes 16, 35 et 36.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre tous les services du signe contesté et est basée sur tous les services en classes 35 et 36 du droit invoqué.

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

6. La langue de la procédure est le français ; les arguments ont été échangés en anglais.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé aux parties, le 8 mai 2008, la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 9 juillet 2008. Le 16 juillet 2008, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 16 septembre 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 9 septembre 2008, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Vu que ces arguments ont été introduits en un seul exemplaire, l'Office a demandé en date du 11 septembre 2008 à l'opposant d'en fournir un deuxième exemplaire, afin de pouvoir l'envoyer au défendeur.

10. Le 16 septembre 2008, l'opposant a introduit un deuxième exemplaire de ses arguments. Ces arguments ont été envoyés au défendeur le 23 septembre 2008, un délai jusqu'au 23 novembre 2008 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 20 novembre 2008, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 10 décembre 2008.

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

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<sup>er</sup>, 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**

15. L'opposant affirme que les services des signes en classes 35 et 36 sont identiques. En ce qui concerne les services en classe 37, il fait remarquer que des investisseurs dans le domaine de l'immobilier investissent souvent dans des biens en construction ; ils agissent dès lors en tant que créateurs de bâtiments et de constructions. Selon l'opposant, les services en classe 37 sont de ce fait pour le moins accessoires aux services en classe 36.

16. Par rapport aux signes, l'opposant relève que l'élément dominant de ceux-ci est presque identique. Les termes « Real Estate Fund » sont selon lui descriptifs et ne peuvent pas être monopolisés. Il en va de même pour la représentation du bâtiment, qui est suggestive, voire descriptive pour les activités du défendeur. En outre, l'ajout des mots « Real Estate Fund » contribuera encore plus à la confusion entre les signes, vu que l'activité de l'opposant fait exactement partie du même secteur. Pour appuyer cette affirmation, l'opposant fait référence au registre de la Chambre de commerce, ainsi que la signification de sa marque, à savoir « Central European Real Estate Focus Fund ».

17. Sur le plan visuel, l'opposant estime que sa marque et l'élément dominant du signe contesté sont presque identiques. Sur le plan phonétique, l'opposant est d'avis que les deux signes ont les mêmes son et tonalité, ce qui entraîne une ressemblance élevée. Conceptuellement, les signes sont selon lui, des marques de fantaisie.

18. L'opposant demande, au vu des circonstances reprises ci-dessus, que l'Office déclare l'opposition fondée, qu'il refuse le dépôt contesté pour l'ensemble des services et qu'un montant de 1.000 euros soit accordé à l'opposant conformément à l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

### **B. Réaction du défendeur**

19. Le défendeur ne nie pas la similarité des services en classes 35 et 36. Toutefois, il conteste l'argument de l'opposant prétendant que les services en classe 37 sont similaires aux services en classe 36. A cet égard, il fait référence à plusieurs décisions de l'OHMI en matière d'opposition.

20. Concernant les signes, le défendeur relève que la représentation graphique du signe diffère de manière substantielle de la marque invoquée. Sur le plan phonétique, le défendeur estime que « CEREFF » et « CEEREF » ne seront pas prononcés de la même manière. Le signe du défendeur sera selon lui prononcé lettre par lettre, étant donné qu'il s'agit de l'abréviation de « Central and Eastern Europe Real Estate Fund ». De plus, il existe une différence de longueur, la marque invoquée étant composée d'un seul mot et le signe contesté de quatre. Selon le défendeur, la marque de l'opposant n'a aucune signification, contrairement à son signe qui est une abréviation. De ce fait, les signes sont, selon lui, conceptuellement différents.

21. Le défendeur prie dès lors l'Office de rejeter l'opposition et d'enregistrer le dépôt pour tous les services.

### **III. DECISION**

#### **A. Risque de confusion**

22. 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.

23. 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”.*

24. Selon la jurisprudence constante de la CJCE 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 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 services**

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

26. Lors de la comparaison des services du droit invoqué aux services 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.

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.  <i>CI 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; travaux de bureau.</i>	CI 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.
KI 36 Verzekeringen; financiële zaken; beleggingsfondsen; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.  <i>CI 36 Assurances ; affaires financières ; fonds de placement ; affaires monétaires.</i>	CI 36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.
	CI 37 Construction ; réparation ; services d'installation.
<i>N.B. La classification de cet enregistrement est en néerlandais. Afin de rendre cette décision plus lisible, la liste des services a été traduite.</i>	

*Classes 35 et 36*

27. Les services en classes 35 et 36 du dépôt contesté sont identiques de ceux du droit invoqué. Les parties admettent d'ailleurs *in confesso* la similarité de leurs services en classes 35 et 36.

*Classe 37*

28. Les services de la marque antérieure invoqués en classes 35 et 36 n'ont manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services en classe 37 du signe contesté, qui visent l'édification de bâtiments, ainsi que leur remise en état et leur maintenance. Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services en classes 35 et 36, notamment en raison du fait qu'ils ne sont pas exécutés par les mêmes entreprises.

*Conclusion*

29. Les services en question sont dès lors partiellement identiques et partiellement non similaires.

**Comparaison des signes**


30. 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).

31. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la ressemblance 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.

32. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJCE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

33. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CEREFF	

*Comparaison conceptuelle*

34. Ni la marque invoquée, ni le signe contesté n'ont de signification pour le public pertinent. Le fait qu'il s'agisse de deux abréviations (comme soulevé par les parties), ne leur donne pas une signification conceptuelle.

35. En général, le public ne considérera pas un élément descriptif comme l'élément distinctif et dominant d'un signe (voir arrêts TPI, Budmen, 3 juillet 2003, T-129/01 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, 6 octobre 2004, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03 ; Biker Miles, 7 juillet 2005, T-385/03). L'élément verbal « REAL ESTATE FUND » du signe contesté, est descriptif par rapport aux services revendiqués et ne dispose donc que d'un pouvoir distinctif limité.

36. Vu que les signes n'ont de signification dans aucune des langues comprises par le public Benelux, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

*Comparaison visuelle*

37. Le droit invoqué est une marque verbale constituée d'un mot, « CEREFF », comptant au total six lettres.

38. Le signe contesté est une marque semi-figurative, constituée de quatre mots, « CEEREF REAL ESTATE FUND », comptant au total vingt lettres. Cet élément verbal est précédé par la représentation stylisée en rouge d'un bâtiment.

39. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), 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 le signe contesté, dans lequel la représentation du bâtiment sera perçue par le public concerné comme un embellissement et comme une référence aux services rendus par le défendeur.

40. Dans le cas de marques verbales (ou essentiellement verbales), la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TPI, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Toutefois, il convient de tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce. Comme relevé ci-dessus, l'élément verbal « REAL ESTATE FUND » est descriptif pour les services en question. L'élément dominant est donc le premier mot du signe contesté, « CEEREF ». Ceci est d'autant plus vrai en considération du fait que ce mot est représenté dans un caractère plus grand que les autres mots de ce signe.

41. Il convient donc, sur le plan visuel, de comparer plus spécifiquement les mots « CEREFF » du droit invoqué et « CEEREF » du signe contesté. Ces deux mots sont composés chacun de six lettres, dont trois sont parfaitement identiques et deux simplement déplacées. La seule différence de composition concerne deux lettres visuellement très proches (E et F). Les mots « CEREFF » et « CEEREF » présentent donc une forte ressemblance visuelle.

42. Dès lors, l'Office constate, au vu de ce qui précède, que sur le plan visuel, l'impression d'ensemble est que les signes se ressemblent fortement.

#### *Comparaison phonétique*

43. La marque invoquée est composée d'un seul mot de deux syllabes, qui sera prononcé soit comme [sɛ/ɾɛf], soit comme [sɛ/ɾɛf].

44. Le signe contesté est composé de quatre mots et de six syllabes. Le premier mot, l'élément dominant, se prononce comme [sɛ/ɾɛf] ou éventuellement, à raison de la double voyelle, [sɛ:/ɾɛf].

45. Comme déjà relevé ci-dessus, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (arrêt Mundicor, précité). Ceci est encore renforcé par le fait que les trois derniers mots du signe sont descriptifs. La prononciation du premier mot, et donc des premières syllabes, du signe contesté est fortement similaire, voire identique à la prononciation de la marque invoquée.

46. Au vu de ce qui précède, l'Office est d'avis que sur le plan phonétique, les signes se ressemblent fortement.

#### *Conclusion*

47. Les signes n'ayant pas de signification, l'aspect conceptuel n'est pas relevant pour l'appréciation de la présente opposition. Aux niveaux visuel et phonétique, les signes présentent un degré élevé de ressemblance

#### **B. Autres facteurs pertinents**

48. 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.

49. 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). En ce qui concerne les services en classe 36 et les services de construction en classe 37, il y a lieu de relever qu'il s'agit de services ayant souvent un impact financier important et qui ne relèvent pas des achats courants. Le niveau d'attention pour ces services sera donc plus élevé. Pour les autres services, une attention moyenne est retenue.

50. 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). La notoriété n'a pas été invoquée. Toutefois, la marque n'a pas de signification par rapport aux produits désignés ; on peut donc en déduire qu'elle dispose d'un pouvoir distinctif normal.

#### **C. Conclusion**

51. L'Office est d'avis que, vu la forte ressemblance des signes en cause aux niveaux visuel et phonétique et malgré l'attention plus élevée pour certains services, le public pertinent peut croire, en ce qui concerne les services identiques ou similaires, 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 pour ces services. L'Office ne retient par contre pas de risque de confusion en ce qui concerne les services de la classe 37, jugés non similaires aux services de l'opposant.

#### **IV. CONSÉQUENCE**

52. L'opposition portant le numéro 2002723 est partiellement justifiée.



53. Le dépôt Benelux numéro 1152828 n'est pas enregistré pour les services suivants :

- Classe 35 (*tous les services*)
- Classe 36 (*tous les services*)

54. Le dépôt Benelux numéro 1152828 est enregistré pour les services suivants :

- Classe 37 (*tous les services*)

55. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 du règlement d'exécution.

La Haye, le 12 novembre 2009

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Hugues Derème

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman