



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2003300**

**du 27 décembre 2010**

**Opposant :** **Papier-Mettler Inh. Michael Mettler**  
Hochwaldstraße 22  
54497 Morbach  
Allemagne

**Mandataire :** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Pays-Bas

**Droit invoqué :** ecoLoop (enregistrement international 953809)  
  
*contre*

**Défendeur :** **ITM ENTREPRISES Société Anonyme**  
24 rue Auguste-Chabrières  
75015 Paris  
France

**Mandataire :** **DISTINCTIVE SPRL**  
Parc Scientifique Einstein  
Rue du Bosquet 7  
1348 Louvain-La-Neuve  
Belgique

**Marque contestée :** ECOLOPASS (dépôt international 960715)

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

1. Le 27 mars 2008, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque verbale ECOLOPASS pour distinguer des produits et services en classes 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41 et 42. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 960715 et publié le 12 juin 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2008/19*.

2. Le 1er septembre 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt au Benelux. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 953809 de la marque verbale ecoLoop, introduite le 18 décembre 2007 et enregistrée le 13 mars 2008, pour des produits et services en classes 16, 17 et 39.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services en classes 16 et 39 du dépôt contesté et est basée sur tous les produits et services en classes 16 et 39 du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1 à lire en lien avec 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.

**B. Déroulement de la procédure**

7. L'opposition est recevable et a été communiquée à l'opposant et au Bureau international le 24 septembre 2008. La procédure a été suspendue d'office pour la durée de la procédure de refus pour motifs absolus.

8. Le 23 octobre 2008, Distinctive Sprl s'est constitué mandataire du défendeur dans cette procédure d'opposition. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a communiqué ce fait à l'opposant par une lettre datée du 29 octobre 2008.

9. Le 8 juillet 2009, l'Office a communiqué aux parties que la procédure de refus pour motifs absolus était terminée et que pour cette raison, la suspension d'office était levée et que la période de *cooling off* de deux mois commençait.

10. La phase contradictoire de la procédure a pour cette raison commencé le 9 septembre 2009. Le 10 septembre 2009, l'Office a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 10 novembre 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

11. Le 5 novembre 2009, l'opposant a introduit des arguments. Ces arguments, ainsi qu'une traduction, ont été envoyés par l'Office au défendeur le 25 novembre 2009, lui accordant un délai jusqu'au 25 janvier 2010 inclus pour y réagir.

12. Le 21 janvier 2010, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Le 10 mai 2010, l'Office a envoyé cette réaction accompagnée d'une traduction, à l'opposant.

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 introduit, en application des articles 2.18, alinéa 1<sup>er</sup> et 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 ou services en question.

### **A. Arguments de l'opposant**

16. Selon l'opposant, l'élément identique ECOLO est un élément pertinent pour les deux signes : il s'agit de l'élément initial des deux signes dont il constitue plus de la moitié. Par ailleurs, le droit invoqué est totalement intégré dans le signe contesté de sorte que la ressemblance tant phonétique que visuelle entre les signes est très claire, selon l'opposant.

17. Les produits et services du signe contesté sont soit identiques, soit fortement similaires aux produits et services du droit invoqué, selon l'opposant.

18. Afin d'étayer son argument disant qu'il est question de probabilité de confusion auprès du public concerné, l'opposant renvoie encore à l'usage fait des deux signes en l'illustrant avec un certain nombre d'annexes. Le droit invoqué est utilisé pour un procédé de recyclage, à l'aide duquel l'opposant traite des emballages pour en faire des matières premières de qualité qui sont utilisées entre autres pour la fabrication de nouveaux sacs. Le signe contesté est utilisé pour un schéma sur lequel un procédé de recyclage est représenté en rapport avec des produits recyclables ou non. Vu que les deux signes ont clairement trait à un procédé de recyclage, le risque de confusion est très probable, toujours selon l'opposant. De cette manière, le droit invoqué pourrait être vu comme un des procédés de recyclage représentés sous le signe contesté.

19. Vu que l'opposant estime qu'il est question de risque de confusion, il prie l'Office d'accueillir l'opposition dans sa totalité et de ne pas enregistrer le signe contesté au Benelux pour les classes 16 et 39.

### **B. Réaction du défendeur**

20. Le défendeur attire l'attention sur le fait que le signe contesté est dans sa totalité représenté en lettres majuscules, tandis que le droit invoqué est composé de lettres minuscules, à l'exception de la lettre L, ce qui donne une image inhabituelle. Le double O du droit invoqué est selon le défendeur également extrêmement rare en français. Le défendeur conclut donc que les signes sont visuellement différents.

21. Le défendeur constate que le signe contesté est composé de quatre syllabes et le droit invoqué de trois. Les préfixes peuvent bien être identiques, les suffixes sont par contre eux phonétiquement différents : [lopas] contre [loupe]. L'impression d'ensemble donnée par les signes est selon le défendeur donc également différente vu leur rythme et sonorité finale.

22. Conceptuellement, les signes n'ont dans leur totalité aucune signification établie selon le défendeur, mais ils sont tous deux bien composés de deux éléments de référence, voire descriptifs. Dans le signe contesté le préfixe ECOLO est très suggestif d'écologie et se remarque clairement par sa position initiale et par son association avec le suffixe PASS qui lui aussi a une signification.

23. Dans le cas du droit invoqué, le préfixe ECO se distingue clairement, vu que la lettre majuscule L au milieu, scinde clairement la marque en deux parties.

24. Le défendeur remarque cependant que le préfixe commun ECO est faiblement et même pas du tout distinctif vu qu'il renvoie directement au but « écologique » des produits concernés. Ce préfixe se retrouve dans la liste des préfixes souvent utilisés, ce que le défendeur illustre sur base de cette liste sur Wikipedia. Par ailleurs, une recherche rudimentaire dans les bases de données de l'Office et de l'Office pour l'harmonisation du marché intérieur (OHMI) démontre qu'un grand nombre de marques comprenant le préfixe ECO ou ECOLO existe. Le défendeur estime qu'il y a lieu de tenir compte du caractère distinctif faible de ce préfixe lors de l'appréciation du risque de confusion.

25. ECO fait actuellement référence au domaine de l'écologie et à des économies qui ont pour but le développement durable ; il s'utilise très largement explique le défendeur. Le mot est selon lui compris du public francophone, germanophone, néerlandophone et même anglophone.

26. En ce qui concerne les suffixes des signes, celui du signe contesté renvoie à l'idée d'un « passeport » ou d'un « mot de passe », tandis que le suffixe LOOP du droit invoqué n'appellera rien chez le public francophone sauf une origine anglaise vague.

27. Concernant la comparaison des produits, le défendeur estime que seuls les matériaux d'emballage en plastique ou en papier sont identiques ; les produits restants sont par leur nature et fonction différents. Pour les services, le défendeur estime que le transport, l'emballage et l'entreposage de produits sont identiques et que les services restants sont similaires.

28. Enfin, le défendeur désire réagir aux affirmations de l'opposant qui conclut sur base de l'usage des signes à un risque de confusion entre d'une part un procédé et d'autre part des étiquettes, uniquement parce que les deux ont trait au recyclage. Le défendeur prie pour cette raison l'Office de consulter les sites internet respectifs afin d'apprécier le risque de confusion réel entre d'une part, un

petit logo apposé sur des emballages pour aider le consommateur à trier ses déchets ménagers et d'autre part, un procédé de recyclage industriel, voire technologique.

29. Sur base de ce qui précède, le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion réel quant à l'origine des produits et par conséquent estime que l'opposition doit être rejetée et que le dépôt contesté doit être enregistré au Benelux.

### **III. DECISION**

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

30. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1 CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

31. 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 ».

32. Selon la jurisprudence constante 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 »), le risque de confusion, défini comme étant 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, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

#### ***Comparaison des signes***

33. 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)

34. 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, déjà cités).

35. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ecoLoop	ECOLOPASS

36. Les deux signes sont des marques purement verbales constituées respectivement de sept et neuf lettres. En principe, des différences d'utilisation de lettres majuscules ou minuscules n'a pas d'influence sur l'appréciation de la ressemblance visuelle (voir également dans ce sens OBPI, décision d'opposition HY-BOND RESIGLASS, 2000572 du 8 avril 2008), de sorte que les cinq premières lettres sont identiques. Cependant, vu l'usage inhabituel de la lettre capitale (L) au milieu du droit invoqué, on pourrait avoir tendance à considérer une composition de deux mots, à savoir ECO et LOOP.

37. Le consommateur pourra dans le cas du signe contesté également percevoir deux mots, à savoir ECOLO et PASS. En effet, il convient de relever que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n'en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir entre autres TUE, Vitakraft et Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008). Selon cette perception, c'est l'identité des trois premières lettres de la marque et du signe qui sautent principalement aux yeux.

38. ECO- est, tant en français qu'en néerlandais, un préfixe ayant la signification de « écologique » (Van Dale dictionnaire français-néerlandais, 3<sup>ème</sup> édition et Van Dale *Groot Woordenboek Nederlands*, 14<sup>ème</sup> édition). ECOLO est également un mot existant en français et une indication familière pour « écologiste » (Le Petit Robert et Le Petit Larousse); l'Office estime également que le public néerlandophone mettra ce mot en rapport avec « écologique ». Les deux préfixes peuvent servir à indiquer la qualité ou d'autres caractéristiques des produits et services concernés et sont donc descriptifs.

39. En général, le public ne considérera pas un élément descriptif comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celui-ci (TUE, Budmen, 3 juillet 2003). La seconde partie de la marque peut tout comme celle du signe avoir également une signification, même plusieurs : *loop* signifie en anglais entre autres « boucle » et *pass* « passer », ou peut être l'abréviation de *passport* ou de *password*. Aucune de ces significations n'est descriptive des produits et services concernés, de sorte que le consommateur considérera plutôt cette partie des signes comme étant l'élément distinctif et dominant.

40. Ces éléments dominants de la marque et du signe ne se ressemblent ni visuellement, ni phonétiquement ou conceptuellement.

*Conclusion*

41. La marque et le signe n'ont qu'en commun un élément purement descriptif. Pour le reste, et principalement en ce qui concerne leur élément dominant, ils sont, tant visuellement que phonétiquement et conceptuellement, différents. L'Office estime que ces points de différence compensent largement ce seul point de ressemblance et que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble.

**Comparaison des produits et services**

42. Vu que l'impression d'ensemble des signes n'est pas ressemblante, l'Office ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services. En effet, il ne peut être question de risque de confusion sans que la ressemblance entre les signes soit présente (voir article 2.3, sous b, CBPI).

43. Afin de faciliter la lecture de cette décision, les produits et services sur lesquels l'opposition est basée et contre lesquels l'opposition est dirigée sont repris ci-dessous.

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
Classe 16 Films plastiques pour l'emballage; emballages en plastique, y compris sacs en matières plastiques, compris dans cette classe; emballages en papier, y compris sacs en papier et couvertures en papier comprenant des fenêtres à base de feuilles minces transparentes (films); articles en papier, compris dans cette classe.	Classe 16 Papier, carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage soit papier d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; caractères d'imprimerie; clichés.
Classe 39 Services de transport; emballage et stockage de marchandises.	Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; conditionnement de produits, déchargement, dépôt de marchandises, distribution (livraison) de produits, emballage de produits, entreposage, services d'expédition, fret (transport de marchandises), courtage de frets, livraison de marchandises, livraison de marchandises commandées par correspondance.

**B. Conclusion**

44. Vu que les signes ne sont pas ressemblants dans leur impression d'ensemble, il ne peut pas être question de risque de confusion. Pour ces raisons, l'Office n'a plus procédé à une comparaison des produits et services. En effet, même si les produits et services étaient identiques, il ne pourrait

encore pas être question de risque de confusion si les signes ne se ressemblent pas (voir en ce sens TUE, easyHotel, T-316/07, 22 janvier 2009 et YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

#### **IV CONSÉQUENCE**

45. L'opposition numéro 2003300 n'est pas justifiée.

46. Le dépôt international 960715 est enregistré au Benelux pour tous les produits et services pour lesquels il est introduit.

47. 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 à lire en lien avec la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 27 décembre 2010

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard