

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

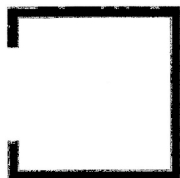
N° 2003851

du 20 juillet 2010

Opposant : **INTESA SANPAOLO S.P.A.**
Piazza San Carlo, 156
10121 Torino
Italie

Mandataire : **Office Kirkpatrick SA**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
Belgique

Marque invoquée : enregistrement communautaire 7066418



contre

Défendeur : **i.plan by Marc Gubbini Architectes S.A.**
14, rue Robert Stümper
2557 Luxembourg
Luxembourg

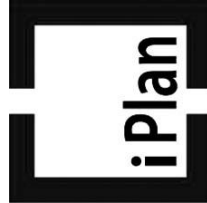
Mandataire : **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**
234 route d'Arlon, Boîte Postale 48
8001 Strassen
Luxembourg

Marque contestée : dépôt Benelux 1174986



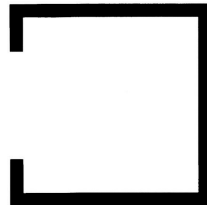
I. FAITS ET PROCEDURE**A. Faits**

1. Le 28 janvier 2009, le défendeur a introduit un dépôt Benelux, pour distinguer des produits et services en classes 16, 36, 37 et 42, de la marque complexe suivante :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1174986 et a été publié le 30 janvier 2009.

2. Le 20 février 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire antérieur 7066418, déposé le 15 juillet 2008 et enregistré le 17 février 2009 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42, de la marque figurative :



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

4. L'opposition est à la base introduite contre tous les produits et services en classes 16, 36 et 42 du signe contesté et est basée sur tous les produits et services du droit invoqué. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant ne se fonde plus que sur les classes 16, 36 et 42 de son enregistrement.

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. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé aux parties, le 2 mars 2009, la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 3 mai 2009. Le 8 mai 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 8 juillet 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 22 juin 2009, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 6 juillet 2009, un délai jusqu'au 6 septembre 2009 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 19 août 2009, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 21 août 2009.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

13. 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

14. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant ne se fonde plus que sur les classes 16, 36 et 42 de son enregistrement et relève que l'opposition s'étend à l'entièreté des produits et services du dépôt contesté, y compris la classe 37, vu que les services en classe 36 sont souvent liés aux secteurs immobilier et de la construction.

15. L'opposant estime que le dépôt contesté offre des similitudes visuelles très étroites avec sa marque antérieure, vu que le signe reprend la forme d'un carré « ouvert » hautement distinctive pour désigner des services d'assurance, financiers et immobiliers. En outre, le signe litigieux reprend selon l'opposant, sa marque dans son entièreté et quasiment à l'identique. Enfin, il estime que la présence d'un élément verbal ayant un caractère assez descriptif n'est pas de nature à éluder ce risque de confusion.

16. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant soutient que les produits et services en classe 16 et 36 sont identiques. S'agissant des services de la classe 37, il est d'avis qu'ils doivent être considérés comme similaires aux services en classe 36 de l'opposant. Enfin, les services en classe 42 du dépôt sont estimés être identiques et/ou étroitement similaires aux services en classe 42 de la marque antérieure.

17. Cette identité et/ou similarité entre les produits et services est selon l'opposant de nature à renforcer – si besoin est – le risque de confusion évident entre les signes. L'opposant soutient, au regard de ce qui précède, vu le degré moyennement élevé d'attention du public concerné et vu le fait que la marque antérieure a un caractère distinctif élevé, qu'il existe en l'espèce un risque de confusion comprenant le risque d'association.

18. Il sollicite par conséquent le retrait total du signe contesté. Si par impossible, l'Office devait estimer que la similarité n'est pas établie à suffisance s'agissant des services de construction énumérés en classe 37, l'opposant sollicite à tout le moins le retrait du signe contesté pour les produits et services en classes 16, 36 et 42.

B. Réaction du défendeur

19. Le défendeur réfute l'allégation de l'opposant relative à la similarité des services en classe 36 et 37, vu qu'il s'agit de services qui sont totalement différents par leur nature, fonction, clientèle et prestataires. Il ne partage pas non plus l'avis de l'opposant que les services en classe 42 revendiqués par le dépôt sont identiques aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.

20. Par rapport aux signes, le défendeur souligne que le dépôt contesté est une marque semi-figurative, dans lequel le terme « iPlan » est écrit en grands caractères ; le reste de la marque n'est pas particulièrement marquant et distinctif. Si la comparaison est faite entre le terme « iPlan » d'un côté et le carré ouvert sur la gauche de l'autre, il est selon le défendeur évident qu'il n'existe aucune ressemblance ni visuelle, ni auditive, ni même conceptuelle entre les signes.

21. Même à supposer que la comparaison soit faite entre les seuls éléments figuratifs des signes en conflit, le défendeur affirme qu'il faut encore en déduire des différences essentielles entre les signes empêchant tout risque de confusion.

22. Le défendeur relève que pour les services en question, les consommateurs seront particulièrement attentifs et avisés, car il ne s'agit pas de services de « consommation courante ».

23. Il conclut qu'il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en conflit et demande à l'Office de rejeter l'opposition.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

24. 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.

25. 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* ».

26. 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).

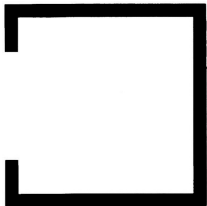

Comparaison des signes

27. 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).

28. 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.

29. 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 (CJUE, 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).

30. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

Comparaison conceptuelle

31. La marque invoquée n'a pas de signification claire et univoque pour le public concerné. L'élément verbal du signe contesté « iPlan » a bien quant à lui une telle signification. En effet, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité), il n'en reste pas moins qu'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 arrêts TPI, Respicur, T-256/04, 13 février 2007 ; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 ; Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008 ; Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008). L'élément verbal du signe est composé de l'abréviation usuelle « i » pour interactif ou Internet et le terme « Plan », qui signifie tant en anglais, qu'en néerlandais et en français entre autres « *une représentation (d'une construction ou d'un ensemble de constructions, d'un terrain, d'un jardin, etc.) en projection horizontale ; projet élaboré, comportant une suite ordonnée d'opérations, de moyens, destinée à atteindre un but* »¹.

32. Il existe dès lors une différence conceptuelle entre les signes en cause.

Comparaison visuelle

33. Le droit invoqué est une marque purement figurative représentant un carré dessiné de manière fine en couleur noire, dont la moitié du côté gauche est manquante.

34. Le signe contesté est une marque semi-figurative composée du terme « iPlan » dont les lettres sont verticalement placées sur le flanc gauche dans un carré gras et noir présentant dans ses côtés gauche et droit une petite ouverture ; cet élément figuratif ressemblant plutôt à deux crochets placés sur leur flanc.

35. Même s'il est exact que les deux signes sont composés d'un élément faisant référence à une sorte de carré, il existe toutefois tellement de différences entre la marque et le signe, comme la présence d'un élément verbal et les différences de style de l'élément figuratif, que l'impression d'ensemble que donnent respectivement les signes est fortement éloignée de sorte que le public les percevra visuellement de manière différente.

Comparaison auditive

36. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, PC WORKS, T-352/02 et du 21 avril 2010, Thai Silk, T-361/08).

37. À supposer même que l'élément verbal du signe litigieux puisse être considéré comme descriptif, ainsi que le prétend l'opposant, il n'empêche que le public concerné, amené à se référer à

¹ Le Petit Robert de la langue française, édition 2009.

ladite marque, prononcera exclusivement l'élément verbal de celle-ci et non le terme correspondant à l'image de l'élément figuratif de celle-ci, dans la mesure où cette correspondance est, par nature, indirecte ainsi que, en l'occurrence, incertaine s'agissant dudit terme (voir arrêts du Tribunal du 22 mai 2008, Presto! Bizcard Reader, T-205/06, et du 21 avril 2010, Thai Silk, T-361/08).

38. À cet égard, il y a lieu de considérer que les signes en cause sont également différents. En effet, le signe contesté est composé de l'élément verbal « iPlan », qui ne figure pas dans la marque antérieure. Vu que le public concerné utilisera cet élément verbal pour se référer au signe, il n'existe aucune similitude phonétique qui pourrait, le cas échéant, provenir du fait que ledit public identifierait la même image dans les deux signes. En effet, il ne saurait être envisagé que le public concerné se réfère au signe contesté en ne prononçant pas l'élément verbal de celui-ci, mais le terme correspondant à l'élément figuratif de celui-ci, au demeurant quelque peu imprécis.

Conclusion

39. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que l'impression d'ensemble des signes en question ne se ressemble pas.

Comparaison des produits et services

40. Etant donné que les signes ne se ressemblent pas, l'Office ne procédera plus – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits. En effet, vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public (voir article 2.3, sous b de le CBPI).

41. A titre d'information, la liste des produits des droit invoqués et celle du signé contesté sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; 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 (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.	CI 16 Produits de l'imprimerie et des arts graphiques : affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'annonces, atlas, calendriers, catalogues, journaux, livres, magazines, périodiques, revues, photographies, prospectus, publications; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; articles pour reliures; 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 (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés, maquettes d'architecture, fournitures pour le

	dessin, instruments de dessin.
CI 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.	CI 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières, courtage en biens immobiliers, estimations financières, estimations immobilières, évaluation de biens immobiliers, gérance d'immeubles, agences immobilières, location d'appartements, recouvrement de loyers, agences de logement (propriétés immobilières), location de bureaux (immobilier), services d'administrateurs d'immeubles, services en rapport avec les assurances, notamment assurances dans le secteur immobilier, établissement de baux, affermage de bien immobiliers, crédit, agences de crédit, investissements de capitaux.
CI 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.	CI 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, services d'architecture, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, surveillance de chantiers, établissement de cahiers des charges, levée de terrain.

B. Autres facteurs

42. Vu que l'opposant a limité l'étendue de son opposition lors de l'introduction de son acte d'opposition, aux produits et services en classes 16, 36 et 42 (voir supra, point 4), il ne lui était plus possible d'étendre son opposition aux services en classe 37.

C. Conclusion

43. 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 (voir arrêts du Tribunal du 22 janvier 2009, easyHotel, T-316/07 et du 13 avril 2010, YOKANA, T-103/06).

44. Vu que les signes en question ne se ressemblent pas, l'Office n'a plus – pour des raisons d'économie procédurale – procédé à la comparaison des produits et services, vu que sans la ressemblance des signes, il ne peut pas être question d'un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

45. L'opposition portant le numéro 2003851 n'est pas justifiée.

46. Le dépôt Benelux numéro 1174986 est enregistré.

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 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 20 juillet 2010

Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Saskia Smits

Agents chargés du suivi administratif : Etienne Colsoul