

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2004444**

**du 12 mai 2014**

**Opposant :** **Greenproof B.V.**  
Slegersstraat 75  
5706 AW Helmond  
Pays-Bas

**Mandataire :** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**  
John F. Kennedylaan 2  
5612 AB Eindhoven  
Pays-Bas

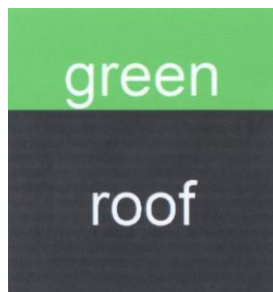
**Droit invoqué :** **Enregistrement Benelux 826413**

**GREENPROOF**  
G R O E N D A K G R O E P

*contre*

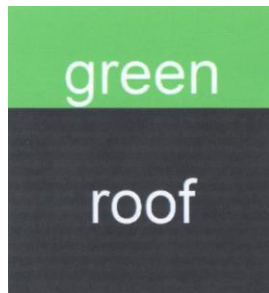
**Défendeur :** **SPRL GREEN ROOF PROJECTS**  
Rue de l'Eglise 25  
1640 Rhode-St-Genèse  
Belgique

**Marque contestée :** **Dépôt Benelux 93318**



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

1. Le 4 juin 2009, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative reprise ci-dessous, pour distinguer des produits et services en classes 31, 37 et 42:



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 93318 et a été publié le 15 juin 2009.

2. Le 13 août 2009, le prédécesseur de l'opposant, Kimmenade Nederland B.V., a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux antérieur, numéro 826413, de la marque semi-figurative suivante, déposée le 26 juin 2007 et enregistrée le 6 septembre 2007, pour des produits en classes 19 et 31 :



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 visés par le dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par l'enregistrement antérieur.

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.

**B. Déroulement de la procédure**

7. L'opposition est recevable. Le 17 août 2009, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification de recevabilité de l'opposition. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 18 octobre 2009. Le 19 octobre 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 19 décembre 2009 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

8. Le 19 octobre 2009, les parties ont conjointement demandé la suspension de la procédure. Cette suspension a été confirmée aux parties le 20 octobre 2009. De ce fait, le délai prévu pour l'introduction des arguments de l'opposant a été prolongé jusqu'au 19 février 2010.

9. Le 18 février 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Etant donné que ces arguments n'avaient été introduits qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé à l'opposant par un courrier du 8 mars 2010, d'en introduire un second exemplaire, au plus tard le 8 mai 2010. Un second exemplaire des arguments de l'opposant a été réceptionné par l'Office le 19 mars 2010. Le 20 mai 2010, l'Office a transmis les arguments de l'opposant, accompagnés d'une traduction, au défendeur, un délai jusqu'au 20 juillet 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le défendeur n'a plus réagi aux arguments de l'opposant. Bien qu'il n'ait pas réagi aux arguments de l'opposant, la demande conjointe de suspension de la procédure constitue une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 3 CBPI, vu que l'opposition était introduite avant le 1<sup>er</sup> avril 2011. Dès lors, l'Office a communiqué aux parties en date du 26 juillet 2009 qu'il allait statuer sur l'opposition.

11. En date du 20 juin 2011, après examen du dossier et conformément à la règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous g du Règlement d'Exécution (ci-après « RE »), l'Office a demandé à l'opposant d'introduire des arguments supplémentaires concernant le caractère distinctif de la marque invoquée. Ce dernier s'est vu accordé un délai jusqu'au 20 août 2011 pour ce faire. Le 17 août 2011 l'opposant a introduit les arguments supplémentaires demandés.

12. Le 31 octobre 2011, ces arguments supplémentaires, accompagnés d'une traduction, ont été envoyés au défendeur. Ce dernier n'a pas réagi.

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. En ce qui concerne la comparaison des signes en question, l'opposant considère qu'ils sont identiques, voire fortement ressemblants, tant visuellement que phonétiquement et conceptuellement. L'opposant prétend que le consommateur moyen ne considérera pas le (p) comme étant conceptuellement pertinent, ce qui a pour conséquence que les deux signes seront composés des mots identiques GREEN et ROOF, devant être considérés comme étant conceptuellement identiques.

16. En ce qui concerne la similitude des produits et services, l'opposant relève qu'une partie de ceux-ci est identique, l'autre, similaire.

17. Au vu de l'ensemble de ces considérations, l'opposant conclut à l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause. Selon lui, les ressemblances entre les signes sont tellement élevées qu'il pourrait même être question de confusion au niveau de l'origine des produits dans des classes non similaires. Il demande à l'Office d'accueillir l'opposition et de rejeter l'enregistrement du dépôt contesté.

18. Suite à la demande de l'Office priant l'opposant de s'exprimer sur le caractère distinctif de sa marque invoquée, l'opposant souligne que ce caractère distinctif n'est qu'un élément à prendre en compte lors de l'appréciation du risque de confusion. Il considère que la ressemblance entre les signes et l'identité et la similitude des produits et services sont suffisantes pour conclure à un tel risque de confusion. De plus, l'opposant est d'avis que sa marque dispose d'un caractère distinctif normal, vu qu'il ne se base pas sur la renommée de la marque antérieure. Même si un caractère distinctif limité devait être retenu, l'opposant estime qu'il est toujours question de risque de confusion sur base de l'appréciation globale devant être effectuée.

## **B. Réaction du défendeur**

19. Le défendeur n'a pas réagi (voir point 10).

## **III. DECISION**

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

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

21. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « *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* ».

22. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « 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 ; voir 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**

23. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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).

24. 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, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

25. 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, arrêt 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 (TUE, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

26. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

27. Il convient d'observer que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 ; arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006 et arrêt ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007).

28. Selon une jurisprudence constante, il ressort également que 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 (voir CJCE, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà précités).

29. Le droit invoqué est une marque complexe composée des mots « GROENDAK GROEP », écrits en majuscules bleues, au-dessus desquels figurent les mots « GREEN » et « ROOF », écrits en majuscules grasses et plus grandes, respectivement en vert et en bleu. Ces deux mots sont reliés par la lettre « p » représentée dans un caractère plus petit. La dernière lettre du mot « GREEN » et la première du mot « ROOF » sont légèrement courbées, ce qui engendre l'idée de la présence de parenthèses.

30. Le dépôt contesté est une marque complexe composée des éléments verbaux « GREEN » et « ROOF » placés sur deux niveaux superposés et centrés dans deux rectangles. Les mots sont écrits en blanc, respectivement sur un fond vert et sur un fond noir.

31. Les seuls éléments verbaux commun aux signes en cause, à savoir les mots « GREEN » et « ROOF », sont exclusivement descriptifs de la nature ou de la destination des produits et services désignés. En effet, le terme « GREEN » est couramment utilisé pour indiquer le caractère écologique d'un produit ou d'un service et le terme anglais « ROOF » signifie « toit ». Ce dernier terme fait partie du vocabulaire de base de l'anglais du public pertinent. De plus, la combinaison « GREEN ROOF », prise dans son ensemble, est couramment utilisée pour désigner des toits végétaux, ce qui par ailleurs vaut également pour ses traductions néerlandaise (« groen dak ») et française (« toit vert »). Etant donné que tous les produits et services en question peuvent être utilisés pour des toits écologiques, le caractère distinctif des signes en cause est dans ce cas-ci occasionné par la combinaison de ces éléments descriptifs et de leur mise en forme graphique, ainsi que par l'ajout de la locution « GROENDAK GROEP » et de la lettre « p » entre les mots « GREEN » et « ROOF » créant un nouveau syntagme, à savoir GREENPROOF, pour le droit invoqué.

32. Tenant compte de l'absence de caractère distinctif des éléments verbaux « GREEN » et « ROOF », l'Office estime que les différences entre les signes (la disposition des mots, les couleurs et typographies utilisées, la représentation et la signification conceptuelle due à l'ajout de la lettre p du droit invoqué) suffisent pour neutraliser les éléments de ressemblance constatés.

33. Par conséquent, l'Office est d'avis qu'au niveau de l'impression d'ensemble produite par les signes, le droit invoqué et le dépôt contesté ne se ressemblent pas suffisamment pour qu'il y soit question de risque de confusion, même si les produits et services désignés étaient identiques.

#### ***Comparaison des produits et services***

34. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance entre les signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services.

35. A titre d'information, les listes des produits du droit invoqué et des produits et services du dépôt contesté sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
KI 19 Bouwmaterialen, niet van metaal.  <i>Cl 19 Matériaux de construction, non métalliques.</i>	
KI 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten ; zaaizaden, levende planten en bloemen.  <i>Cl 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, plantes et fleurs naturelles.</i>	Cl 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
	Cl 37 Construction; réparation; services d'installation.
	Cl 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.
N.B. La classification de l'enregistrement invoqué est en néerlandais. La traduction a été rajoutée afin de rendre la décision plus lisible.	

## B. Autres facteurs

36. L'opposant estime qu'il peut même être question de risque de confusion pour les classes non similaires (voir point 17). Pour autant que l'opposant ait par cet argument l'intention d'invoquer l'article 2.3, sous c CBPI, l'Office rappelle que l'article 2.14 CBPI prévoit explicitement les cas dans lesquels une opposition peut être introduite, cet article 2.3., sous c n'en faisant pas partie.

## C. Conclusion

37. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance suffisante des signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas procédé à la comparaison des produits et services. 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, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

## IV. CONSÉQUENCE

38. L'opposition numéro 2004444 n'est pas justifiée.

39. Le dépôt Benelux portant le numéro 93318 est enregistré.

40. 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 et la règle 1.32, alinéa 3 du RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 12 mai 2014,

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif : Dominique Bos