

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**


**N° 2004996**

**du 30 juin 2011**

**Opposant :** **AXA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance**  
Avenue Matignon 25  
75008 Paris  
France

**Mandataire :** **Distinctive SPRL**  
Parc Scientifique Einstein  
Rue du Bosquet 3  
1348 Louvain-La-Neuve  
Belgique

**Droit invoqué 1 :**   
(enregistrement Benelux 848569)

**Droit invoqué 2 :**   
(enregistrement Benelux 846544)

**Droit invoqué 3 :**   
(enregistrement Benelux 856178)

*contre*

**Défendeur :** **3 SUISES INTERNATIONAL (SOCIÉTÉ ANONYME)**  
Place de la République 4  
59170 Croix  
France

**Marque contestée :** **Monabanq. réinventer la  
banque plus près de la vie**  
(enregistrement international 1022657)

## I. FAITS ET PROCEDURE

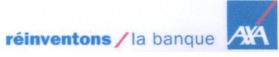


### A. Faits

1. Le 3 août 2009, le défendeur a procédé au dépôt international, désignant le Benelux, de la marque semi-figurative reprise ci-dessous pour distinguer des produits et services en classes 9, 16, 35, 36 et 38 :

Monabanq. réinventer la  
banque plus près de la vie

Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1022657 et a été publié le 7 janvier 2010 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 51/2009*.

2. Le 15 mars 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les enregistrements antérieurs suivants :

- Enregistrement Benelux, n°848569, de la marque semi-figurative, , déposée le 18 juillet 2008 et enregistrée le 14 octobre 2008, pour des services en classes 35 et 36 ;
- Enregistrement Benelux, n°846544, de la marque semi-figurative, , déposée le 9 juin 2008 et enregistrée le 5 septembre 2008, pour des services en classes 35 et 36 ;
- Enregistrement Benelux, n°856178, de la marque semi-figurative, , déposée le 25 novembre 2008 et enregistrée le 11 mars 2009, pour des services en classes 35 et 36.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits et services visés par le dépôt contesté et basée sur tous les services revendiqués par les enregistrements antérieurs. Dans son argumentation du 13 juillet 2010, l'opposant a limité son opposition en ne la dirigeant plus qu'à l'encontre de certains produits en classes 9 et 16 et de l'intégralité des services visés en classes 35 et 36.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1<sup>er</sup>, joint 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 18 mars 2010, 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 19 mai 2010. Le 20 mai 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 20 juillet 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 13 juillet 2010, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 16 juillet 2010, un délai jusqu'au 16 septembre 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 16 septembre 2010, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 17 septembre 2010.

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 des articles 2.18, alinéa 1<sup>er</sup> et 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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**

14. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant considère que les produits en classes 9 et 16 sont similaires aux services repris en classe 36 par les droits invoqués car ils auraient tous trait à des opérations financières. L'opposant considère ensuite que les services repris en classes 35 et 36 sont, pour partie, identiques et, pour partie, similaires aux services revendiqués en classe 35 et 36 par les droits antérieurs.

15. Concernant la comparaison des signes, l'opposant constate la reprise, quasiment identique, du slogan « Réinventons la banque » couverte par l'un des droits invoqués. L'opposant considère que le logo « AXA » n'est pas l'élément dominant des droits invoqués. Il en déduit une ressemblance visuelle entre les signes.

16. Phonétiquement, l'opposant estime que l'utilisation de la forme conjuguée « REINVENTONS » par rapport à l'usage de l'infinitif « REINVENTER » dans le dépôt contesté n'est pas susceptible d'introduire une différence suffisante entre les signes. Il conclut donc également à une ressemblance phonétique entre les signes.

17. Conceptuellement, l'opposant estime que l'usage de verbe « REINVENTER » est particulièrement distinctif dans le domaine bancaire, s'estimant, en outre, à l'origine de l'usage du terme dans ce secteur. A l'appui de ces affirmations, l'opposant fournit des pièces destinées à prouver l'usage intensif des slogans composant les droits invoqués. L'opposant considère qu'il existe, de par le reprise du slogan de l'opposant, une ressemblance conceptuelle entre les signes.

18. L'opposant estime que les éléments verbaux « Monabanq » et « plus près de la vie » ne peuvent introduire de différences suffisantes entre les signes qui contiennent un slogan similaire. Il ajoute que le dépôt contesté pourrait être perçu par le public pertinent comme une déclinaison des droits invoqués lui appartenant.

19. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre les droits invoqués et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition et de refuser l'enregistrement du dépôt contesté.

## **B. Réaction du défendeur**

20. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur conteste la similitude de certains services de la classe 36 qui n'auraient pas de lien avec les activités financières et les activités d'assurance visées par les droits antérieurs. De même, certains services en classe 35 n'auraient aucun lien direct avec les services de gestion et d'administration commerciale couverts par les droits invoqués. Concernant les produits en classes 9 et 16, le défendeur considère qu'ils peuvent avoir d'autres applications que celles du domaine bancaire et qu'il n'existe donc pas de lien obligatoire avec les services de la classe 36 visés par les droits invoqués.

21. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur estime que les marques doivent être comparées dans leur ensemble et que la seule reprise du radical « REINVENT- » ne peut suffire à conclure à une ressemblance visuelle entre les marques, d'autant que les termes « Monabanq » et « plus près de la vie » seraient, selon lui, les éléments dominants du signe contesté. Le défendeur considère, selon le même raisonnement, que c'est l'élément verbal « AXA » qui constitue l'élément dominant des droits invoqués. Le défendeur souligne également le nombre différent de mots utilisés dans les signes en cause. Il conclut à l'absence de ressemblance visuelle des signes.

22. Phonétiquement, le défendeur insiste de la même manière sur les différences phonétiques résultant des mots « Monabanq » et « plus près de la vie », sur le nombre différent de syllabes et sur la différence importante du début des signes en cause, soulignant la jurisprudence européenne relative à la prédominance du début d'une marque s'agissant de la perception du public pertinent. Le son final serait également très différent. Il conclut à l'absence de ressemblance phonétique des signes.

23. Conceptuellement, le défendeur conteste le caractère distinctif du terme « réinventer » dans le secteur bancaire. Il insiste sur l'idée de proximité avec la clientèle véhiculée par son slogan, au contraire de celui de l'opposant. Le défendeur conteste l'impact des pièces fournies par l'opposant pour justifier de l'existence d'un prétendu caractère distinctif élevé des droits antérieurs. Le défendeur considère, en tout état de cause, que ces pièces ne sauraient éventuellement s'avérer probantes que pour les droits invoqués pris dans leur globalité et non pour le terme « réinventons » spécifiquement. Le défendeur conclut à l'absence de ressemblance conceptuelle entre les signes.

24. Le défendeur conclut qu'au vu des différences entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il n'y a pas de risque de confusion entre les signes pour les produits et services visés par le dépôt contesté.

25. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté.

### III. DECISION

#### A. Risque de confusion

26. 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.

27. 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* ».

28. 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**

29. 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.

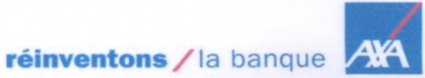
30. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure », que la perception des marques qu'a le consommateur 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 (CJUE, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

31. 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).

32. Les signes à comparer sont les suivants :

- *Concernant le premier droit invoqué (marque Benelux, n° 848569)*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	<p data-bbox="820 884 1221 993">Monabanq. réinventer la banque plus près de la vie</p>

33. Le droit invoqué est un signe semi-figuratif constitué de l'élément verbal « réinventons », écrit en caractères gras, bleus, minuscules, suivi de l'élément verbal « la banque » écrit en caractère non gras, bleu, minuscules. Ces éléments verbaux sont séparés par une barre de division rouge (correspondant au signe typographique « slash » en anglais). A droite de la composition globale, se présente un carré bleu. Dans le coin inférieur gauche dudit carré, est inscrit l'élément verbal « AXA » en lettres blanches majuscules. Un ligne diagonale rouge part du centre du carré jusqu'au coin supérieur droit.

34. Le dépôt contesté est une marque semi-figurative composée des éléments verbaux « Monabanq. réinventer la banque plus près de la vie » écrits sur deux lignes, la seconde ligne commençant au mot « banque ».

35. L'Office considère que le caractère figuratif du dépôt contesté est négligeable. En effet, une représentation graphique qui consiste en la reproduction en caractères d'imprimerie, plutôt banals et ordinaires, de la mention « Monabanq. réinventer la banque plus près de la vie » ne permettra pas au consommateur de détourner son attention sur des éléments figuratifs de la marque concernée autres que les lettres qui la constituent (en ce sens : TUE, arrêt DIESELIT, T-186/02, 30 juin 2004).

36. Par ailleurs, le public ne considérera généralement pas des éléments descriptifs, à savoir en l'espèce les mots « réinventer la banque plus près de la vie », comme les éléments distinctifs et dominants d'un signe (voir arrêts TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004 ; Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005).

37. En ce qui concerne le droit invoqué, l'Office considère que l'élément verbal de fantaisie « AXA », écrit dans une police de caractères particulière, et dont la taille est presque deux fois supérieure aux termes « réinventons la banque » attirera principalement l'attention du public pertinent. Le slogan « réinventons la banque » dans la marque invoquée est élogieux et descriptif de la nature des services revendiqués ou de leur destination, il ne sera donc en principe pas considéré par le public comme l'élément distinctif de cette marque. L'Office relève toutefois l'utilisation d'une police de caractères gras pour le mot « réinventons », accentuant la place de ce dernier dans l'effet visuel produit par la marque. En outre, la position du mot « réinventons » en début de marque donne également à celui-ci une place privilégiée dans la perception du public pertinent. En conclusion, l'Office considère que la marque invoquée est dominée par les termes « Réinventons » et « AXA ».

38. En ce qui concerne le dépôt contesté, le slogan « réinventer la banque plus près de la vie » apparaîtra comme une phrase élogieuse peu distinctive par rapport aux produits et services revendiqués. Par conséquent, l'élément de fantaisie « Monabanq » placé en début de marque sera perçu par le public comme l'élément dominant du dépôt contesté.

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). Le terme de fantaisie « Monabanq », domine visuellement et phonétiquement le signe contesté. L'Office relève qu'il ne peut toutefois être fait totalement abstraction du slogan « réinventer la banque plus près de la vie » en tant qu'il comporte des éléments communs avec le droit invoqué, à savoir le radical du verbe « réinventer » et les termes descriptifs « la banque ».

40. A cet égard, l'Office estime toutefois que l'utilisation du terme « réinventer » n'est, dans le secteur bancaire et plus généralement dans le secteur des services, pas particulièrement original, ni distinctif. En effet, ce terme véhicule l'idée de nouveauté et d'innovation, qualités communément revendiquées par les acteurs économiques quel que soit le secteur d'activités concerné. Par conséquent, l'Office estime que ce terme ne peut faire l'objet d'un droit exclusif d'utilisation au profit de l'opposant du seul fait de son inclusion dans le droit invoqué.

41. Tenant compte de ces éléments, l'Office considère que la présence des éléments verbaux « Monabanq » et « AXA », dominants, introduisent des différences importantes entre les signes que ne viennent pas compenser les ressemblances résultant de la reprise des termes peu distinctifs « réinventer/réinventons la banque ». Il ne saurait dès lors être question de risque de confusion en l'espèce.

**Comparaison des produits et services**

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

43. A titre d'information, la liste des produits et services des droits invoqués et celle du dépôt contesté sont reprises ci-dessous :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	CI 9 Distributeurs automatiques et mécanismes

	<p>pour appareils à prépaiement ; cartes codées et/ou plastifiées magnétiques à usage commercial et/ou financier.</p>
	<p>CI 16 Cartes codées et/ou plastifiées non magnétiques à usage commercial et/ou financier, cartes de fidélité codées et/ou plastifiées non magnétiques.</p>
<p>CI 35 Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils informations et renseignements d'affaires.</p>	<p>CI 35 Conseils, informations et renseignements d'affaires, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, relations publiques ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires (aide à la direction des affaires), expertises en affaires, recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, services de traitement de données ; communications publicitaires et promotionnelles, publicité par correspondance, publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité par voie de presse et en ligne sur un réseau de communication mondiale ou privée informatique, courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de documentation publicitaire, parrainage publicitaire, services de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ; opération promotionnelle et publicitaire en vue de fidéliser la clientèle par l'usage ou non d'une carte ; services de mercatique téléphonique ; services d'enregistrement et de traitement des données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données.</p>
<p>CI 36 Assurances ; assurance de personnes ; assurance-vie ; assurances- décès ; assurances incendie et accidents risques divers ; réassurances ; courtage ; caisses de prévoyance ; affaires financières et monétaires ; placements de fonds ; estimations et expertises financières, services de consultation en matière de placements financiers, analyses financières ; gestion de portefeuilles, placements financiers ; services de financement ; investissement et</p>	<p>CI 36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, services de crédit, émission de chèques de voyages et de lettres de crédit, services financiers permettant les facilités de paiement, agences de recouvrement de créances, caisses de prévoyance, conseils de gestion financière, de recherche et d'obtention de prêts financiers ; services de financement de crédit et de prêt d'argent renouvelables, liés ou non à l'usage d'une carte bancaire ou d'un</p>



constitution de capitaux ; transactions financières ; recouvrement de créances ; affaires immobilières, estimations et expertises immobilières, évaluations de biens immobiliers, consultation en matière d'affaires immobilières, placements immobiliers, gérance de biens immobiliers, agences immobilières, location de biens immobiliers.	chéquier ; crédits et prêts à renouvellement automatique, associés ou non à l'usage d'une carte bancaire ou d'un chéquier ; crédit-bail ; services de cartes de crédit ; services d'assurance et de réassurance en tous domaines ; services d'assurances et de finances par téléphone.
---	--

**B. Autres facteurs**

44. 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 (arrêt Canon, précité). L'opposant considère que le terme « réinventer » jouit d'un caractère distinctif élevé en raison de l'usage intensif qu'il en a fait.

45. A cet égard, bien que dans certaines circonstances, le caractère distinctif d'une marque visé à l'article 3, paragraphe 3, de la Directive puisse être acquis en conséquence de l'usage de cette marque en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci (CJUE, arrêt HAVE A BREAK, C-353/03, 7 juillet 2005), l'Office considère que l'application par analogie de cet enseignement au cas présent n'est pas pertinente. En effet, l'impression globale produite par les marques, prises dans leur ensemble, est tellement différente que la démonstration d'un éventuel usage intensif par l'opposant du terme « REINVENTER », et par conséquent d'un pouvoir distinctif accru de ce terme, ne pourrait, en tout état de cause, suffire à établir une ressemblance suffisante entre les signes en cause et partant, un possible risque de confusion. L'Office considère donc que l'examen des pièces fournies par l'opposant n'est pas pertinent.

**C. Conclusion**

46. 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 effectué 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).

47. L'opposition n'ayant pu aboutir sur base du premier droit invoqué, l'Office considère que la même conclusion devra être tirée pour les second et troisième droits invoqués dont le degré de ressemblance avec le dépôt contesté ne peut être plus important que celui constaté pour le premier droit invoqué. En effet, l'ajout des termes « et l'assurance » dans le second droit invoqué et le remplacement des termes « la banque » par les termes « le homebanking » dans le troisième droit invoqué ont pour conséquence d'amplifier encore les différences avec le dépôt contesté. L'analyse de la ressemblance desdits droits invoqués avec le dépôt contesté ne pourrait donc inciter l'Office à conclure à l'existence d'une ressemblance suffisante entre les signes. Une telle analyse ne peut donc

influencer le résultat final de la présente procédure. Par conséquent, et pour des raisons d'économie procédurale, l'Office ne procédera pas à leur examen.

#### **IV. CONSÉQUENCE**

48. L'opposition numéro 2004996 n'est pas justifiée.

49. Le dépôt international portant le numéro 1022657 est enregistré au Benelux.

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

La Haye, le 30 juin 2011,

Lionel Duez  
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard