

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2005121

du 22 septembre 2011

- Opposant :** **METINVEST HOLDING N.V.**
Werfstraat 6
Willemstad, Curaçao
Antilles néerlandaises
- Mandataire :** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1010 CA Amsterdam-Zuidoost
Pays-Bas
- Droit invoqué 1 :** Enregistrement Benelux 834784
МЕТИНВЕСТ
- Droit invoqué 2 :** Enregistrement international 915497
МЕТИНВЕСТ
- Droit invoqué 3 :** Enregistrement Benelux 831903
METINVEST
- Droit invoqué 4 :** Enregistrement international 915498
МЕТИНВЕСТ
- contre*
- Défendeur :** **Joint Stock Company "Holding Company "METALLOINVEST"**
3 oul. Lesnaya
125047 Moskva
Fédération de Russie
- Mandataire :** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau**
Postbus 645
5600 AP Eindhoven
Pays-Bas
- Marque contestée :** Dépôt international 1025840



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 19 novembre 2009, le défendeur a procédé au dépôt international de la marque semi-figurative suivante pour distinguer des produits et services en classes 6, 35, 37, 39, 40 et 42 :



Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1025840 et a été publiée le 4 février 2010 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2010/2*.

2. Le 29 avril 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les enregistrements antérieurs suivants :

- enregistrement Benelux, numéro 834784, de la marque semi-figurative « **МЕТИНВЕСТ** » déposée le 19 octobre 2007, et enregistrée le 7 janvier 2008, pour des services en classes 42 et 45 ;
- enregistrement international, numéro 915497, de la marque semi-figurative « **МЕТИНВЕСТ** », déposée le 21 novembre 2006, et enregistrée le 15 novembre 2007, pour des produits et services en classes 1, 6 et 39 au Benelux ;
- enregistrement Benelux, numéro 831903, de la marque verbale « **МЕТИНВЕСТ** », déposée le 19 octobre 2007, et enregistrée le 7 janvier 2008, pour des services en classes 42 et 45 ;
- enregistrement international, numéro 915498, de la marque semi-figurative « **МЕТИНВЕСТ** » déposée le 21 novembre 2006, et enregistrée le 15 novembre 2007, pour des produits et services en classes 1, 6 et 39 au Benelux.

3. Il ressort des registres concernés que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services repris en classes 6, 39 et 42 du dépôt contesté et basée sur les produits et services des classes 1, 6, 39, 42 et 45 revendiqués par les enregistrements antérieurs.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1^{er}, joint 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. Le 3 mai 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. L'opposant a marqué sa préférence pour l'usage du néerlandais comme langue de procédure et pour l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments. L'Office a invité le défendeur à exprimer ses préférences linguistiques pour le 3 juin 2010 au plus tard. Le défendeur n'a pas réagi à la proposition de l'opposant dans le délai imparti par l'Office.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 juillet 2010. Le 9 juillet 2010, un nouveau mandataire a informé l'Office de son intervention en représentation des intérêts du défendeur. Le 16 juillet 2010, l'Office a informé les parties de ladite intervention et a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 16 septembre 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 13 septembre 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 17 septembre 2010, un délai jusqu'au 17 novembre 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments dans le délai imparti par l'Office. Bien que le défendeur n'ait pas réagi sur le fond, la constitution d'un nouveau mandataire durant la procédure constitue une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI. Le 19 novembre 2010, l'Office a informé les parties de la mise en délibéré de l'affaire.

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

II. MOYENS DES PARTIES

12. L'opposant a introduit, en application des articles 2.18, alinéa 1^{er} et 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

13. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant relève que la plupart des produits et services couverts en classes 6, 39 et 42 par les droits antérieurs sont repris *expressis verbis* par le dépôt contesté. Ils seraient donc identiques. Les autres produits et services couverts par le dépôt contesté, non identiques, seraient, eux, similaires aux produits et services désignés par les droits antérieurs.

14. Concernant la comparaison des signes, l'opposant relève que le dépôt contesté et les droits invoqués comprennent des caractères « n'appartenant pas à l'alphabet latin mais à l'alphabet grec ou cyrillique ». Le public Benelux ne serait pas familiarisé avec un tel alphabet de sorte qu'il percevrait ces caractères non latins comme des éléments figuratifs exclusivement.

15. L'opposant considère que les première et dernière syllabes de chaque signe attireront l'attention du public qui les identifiera comme des lettres de l'alphabet latin. L'opposant considère que ces syllabes sont donc les éléments dominants des signes en cause par opposition aux syllabes centrales composées de caractères non latins.

16. Partant de cette hypothèse, l'opposant déduit de l'identité des trois premières et six dernières lettres latines des signes en cause, une ressemblance visuelle et phonétique entre ceux-ci. Une comparaison conceptuelle ne serait pas pertinente en l'absence de signification claire des signes.

17. 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, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté et de mettre à charge du défendeur les dépens de l'opposition.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments dans le délai imparti par l'Office (voir point 10 ci-dessus).

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

19. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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.

20. 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* ».

21. 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 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 ; 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

22. 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.


23. 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).

24. 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).

- *en ce qui concerne les premier et second droits invoqués (enregistrement Benelux 834784 et enregistrement international 915497)*

25. Ces deux droits invoqués sont des signes semi-figuratifs composés d'éléments verbaux identiques. Le second droit invoqué ne doit son effet visuel différent qu'à une mauvaise qualité d'impression des lettres le composant. Par conséquent, ces droits sont analysés, ci-dessous, de manière confondue sous l'appellation « le droit invoqué ».

26. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>МЕТИНВЕСТ</p>	

Comparaison visuelle

27. Le dépôt contesté est un signe composé de treize lettres tirées de l'alphabet cyrillique. Devant ce mot, se trouve un carré rouge incluant en son centre deux traits verticaux parallèles blancs légèrement penchés vers la droite. En outre, deux autres traits parallèles, d'épaisseur variable, traversent le carré rouge de gauche à droite. Le droit invoqué est un signe composé de neuf lettres également tirées de l'alphabet cyrillique.

28. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. En l'espèce et concernant le dépôt contesté, vu la taille très réduite de l'élément figuratif au regard de la taille de l'élément verbal, l'Office considère que l'attention du public se portera principalement sur l'élément verbal.

29. Concernant la comparaison des éléments verbaux, le public Benelux, non familiarisé avec l'alphabet cyrillique, reconnaîtra les lettres latines initiales « MET- » ainsi que les lettres finales « -HBECT ». Il associera la lettre cyrillique « И » à la lettre latine « N » vu leur ressemblance graphique. S'agissant du dépôt contesté, le public pertinent reconnaîtra les lettres latines initiales « META- », la lettre centrale « O » et les lettres finales « -HBECT ». A nouveau, la lettre cyrillique « И » sera associée à la lettre latine « N ». Les lettres « М » ne seront pas associées à une lettre latine existante. Globalement donc le public pertinent percevra les signes comme suit :

« METNHBECT » / « META—ONHBECT »


30. En règle générale, le consommateur attachera plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). En l'espèce, le droit invoqué et le signe contesté partagent les même trois premières lettres (« MET- ») mais aussi les mêmes six dernières lettres « -ИHBECT ». Les quatre lettres centrales ajoutées dans le signe contesté allongent toutefois considérablement la taille du dépôt contesté. Ces différences ne peuvent néanmoins suffire à contrebalancer totalement les ressemblances visuelles résultant de l'usage de neuf lettres identiques, placées dans le même ordre.

31. L'Office conclut que les signes présentent, sur le plan visuel, un certain degré de ressemblance.

Comparaison phonétique

32. Etant donné que le public Benelux, dans sa grande majorité ne connaît pas l'alphabet cyrillique, la prononciation des signes en cause sera axée principalement sur les lettres qui sont identiques ou similaires à celles de l'alphabet latin.

33. Par conséquent, l'Office estime que le public Benelux prononcera les signes en cause de la manière suivante :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
МЕТИНВЕСТ	 МЕТАЛЛОИНВЕСТ
[m□t-n-b□kt]	[m□-ta-on-b□kt]

34. Ce faisant, le public pertinent prononcera le droit invoqué en deux ou trois syllabes selon qu'il s'attardent sur la lettre centrale « N » ou non. En ce qui concerne le dépôt contesté, le public pertinent identifiera quatre syllabes bien distinctes, en raison de la présence des voyelles « latines » chacune

séparées par des consonnes ou par des signes cyrilliques non identifiables. Le rythme de prononciation est donc fortement influencé par le nombre différent de syllabes. Toutefois, à l'instar de ce qui a été conclu au sujet de la ressemblance visuelle, l'Office estime que les différences constatées ne peuvent éliminer complètement les ressemblances résultant de l'identité des première et dernière syllabes.

35. L'Office conclut que les signes ont, sur le plan phonétique, un certain degré de ressemblance.

Comparaison conceptuelle

36. Les signes n'ont pas de signification claire pour le public pertinent au Benelux. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas pertinente.

Conclusion

37. L'Office conclut que les signes ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique. Une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison des produits et services

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

39. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué avec les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits et services tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

- *en ce qui concerne les premier et second droits invoqués (enregistrement Benelux 834784 et enregistrement international 915497)*

40. Les conclusions relatives aux premier et second droits invoqués étant identiques, les produits et services qu'ils couvrent respectivement seront, ci-dessous, traités de manière confondue.

41. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques pour la conservation des aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à	

<p>l'industrie.</p>	
<p>CI 6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; bâtiments transportables métalliques ; matériaux métalliques pour voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux et tubes métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d'autres classes ; minerais.</p>	<p>CI 6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d'autres classes ; minerais.</p>
<p>CI 39 Services de transport ; emballage et stockage de marchandises ; organisation de voyages.</p>	<p>CI 39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages.</p>
<p>KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoek- en ontwerpdiensten ; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek ; ontwerpen en ontwikkelen van computer hardware en software ; alle voornoemde diensten verleend op het gebied van industriële processen.</p> <p><i>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 :</i> <i>tous ces services étant dispensés dans le domaine des procédés industriels.</i></p>	<p>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.</p>
<p>KI 45 Juridische dienstverlening. <i>CI 45 Services juridiques.</i></p>	
<p><i>N.B. : La langue originale de la liste des services de cet enregistrement n'est pas le français. La traduction française est fournie exclusivement à des fins de lisibilité de la présente décision.</i></p>	

Classe 6

42. Les « *métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d'autres classes ; minerais* » du droit contesté sont repris *expressis verbis* par le droit invoqué. Il sont donc identiques.

43. Les « *constructions transportables métalliques* » du dépôt contesté doivent être considérés comme identiques aux « *bâtiments transportables métalliques* » du droit invoqué, les bâtiments faisant partie de la catégorie plus générale des « constructions ».

Classe 39

44. Les services de « *transport ; emballage et entreposage de marchandises* » sont identiques aux « services de transport ; emballage et stockage de marchandises ; organisation de voyages » du droit invoqué.

Classe 42

45. Les « *services scientifiques et technologiques ainsi que [les] services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels* » du droit invoqué sont repris *expressis verbis* dans la liste des services désignés par le dépôt contesté. Ils sont donc identiques.

Conclusion

46. Les produits et services des classes 6, 39 et 42 couverts par les signes en cause sont identiques.

A.2. Appréciation globale

47. 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.

48. 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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). En l'espèce, l'Office considère que la liste des produits et services couverts par les signes en cause ne fait pas apparaître que ceux-ci s'adresseraient à un public au niveau d'attention plus élevé que la normale. Le degré d'attention du public pertinent doit donc être considéré comme étant d'un niveau moyen.

49. 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, précité).

Vu que les premier et second droits invoqués n'ont, vis-à-vis du public Benelux, pas de signification en relation avec les produits et services revendiqués, ils disposent d'un caractère distinctif normal.

50. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

51. En l'espèce, les signes présentent un certain degré de ressemblance visuelle et phonétique. Etant donné que les produits et services visés par les signes en cause sont identiques, l'Office considère, tenant compte dudit principe d'interdépendance, que le public pertinent Benelux pourra croire que ces produits et services identiques en classes 6, 39 et 42 proviennent de la même entreprise ou d'entreprise liées économiquement.

B. Conclusion

52. Vu la ressemblance des signes constatée et l'identité des produits et services couverts, l'Office estime qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause.

53. L'Office ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale - à la comparaison des troisième et quatrième droits invoqués avec le dépôt contesté. En effet, l'opposition ayant abouti sur base des premier et second droits invoqués, l'examen du risque de confusion au regard des troisième et quatrième droits invoqués ne saurait avoir d'influence sur le résultat final de la procédure.

IV. CONSÉQUENCE

54. L'opposition numéro 2005121 est justifiée.

55. Le dépôt international 1025840 n'est pas enregistré au Benelux pour les produits et services contre lesquels l'opposition fut dirigée, à savoir :

- Classe 6 : *(tous les produits)*
- Classe 39 : *(tous les services)*
- Classe 42 : *(tous les services)*

56. Le dépôt international 1025840 est enregistré au Benelux pour les services non visés par la procédure d'opposition, à savoir :

- Classe 35 : *(tous les services)*
- Classe 37 : *(tous les services)*
- Classe 40 : *(tous les services)*

57. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

58. La Haye, le 22 septembre 2011

Lionel Duez

Diter Wuytens

Saskia Smits

(rapporteur)

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard