



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 23 mars 2012

N° 2005148

Opposant : **H.R. PARTICIPATIONS S.A.**
11B Boulevard Joseph II
1840 Luxembourg
Luxembourg

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

Marque invoquée : **Enregistrement Benelux 854729**
BANQUE HOTTINGUER

contre

Défendeur : **FINANCIERE HOTTINGUER**
43 rue Taitbout
75009 Paris
France

Mandataire : **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque contestée : **Dépôt international 1027814**
HOTTINGUER

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 6 janvier 2010, le défendeur a procédé au dépôt international de la marque verbale « HOTTINGUER », pour distinguer des services en classes 35 et 36. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1027814 et a été publié le 25 février 2010 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2010/5*.

2. Le 30 avril 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement dudit dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux 854729 de la marque verbale « BANQUE HOTTINGER », déposée le 19 novembre 2008 et enregistrée le 11 mars 2009, pour des services en classes 35, 36 et 45.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les services du signe contesté et basée sur tous les services du droit invoqué.

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 4 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.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 juillet 2010. Le 16 juillet 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 16 septembre 2010 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 16 septembre 2010, l'opposant a introduit des arguments. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur en date du 22 septembre 2010, un délai jusqu'au 22 novembre 2010 inclus étant imparti à ce dernier pour y réagir.

10. Le 22 novembre 2010, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Le 24 novembre 2010, l'Office a transmis cette réaction à l'opposant.

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 2.18 juncto 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 la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

14. L'opposant considère que les services des classes 35 et 36 revendiqués par le dépôt contesté sont identiques ou particulièrement similaires aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée en classes 35 et 36.

15. Concernant les signes, l'opposant estime que la marque verbale invoquée est une marque distinctive pour tous les services désignés. La reprise par le signe contesté du mot clé de la marque antérieure, vu que le premier terme de ladite marque est un terme générique, engendre selon l'opposant une identité entre les éléments distinctifs des deux signes. L'opposant y ajoute que même en effectuant la comparaison entre « BANQUE HOTTINGUER » et « HOTTINGUER », ceci démontre une similarité entre les signes. Cette reprise laissera penser au public concerné que le dépôt contesté constitue la même marque, à tout le moins une évolution ou une déclinaison de la marque antérieure.

16. Au vu, d'une part, de la ressemblance élevée des signes et, d'autre part, de l'identité, ou à tout le moins de la forte similitude entre les services protégés par le droit invoqué et ceux revendiqués par le dépôt contesté, ainsi que de l'identité des canaux de distribution desdits services, l'opposant conclut à l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause pour les services en question.

17. En conclusion, l'opposant invite l'Office à rejeter la demande de marque pour la totalité des services revendiqués et demande que les coûts et dépens en relation avec la procédure d'opposition soient mis en charge du défendeur en application l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur conteste l'opposition et de la validité du droit invoqué formant la base de celle-ci. En effet, selon le défendeur, la société opposante aurait effectué un dépôt de marque de mauvaise foi, puisqu'elle était, au moment du dépôt du droit invoqué, parfaitement informée de l'existence des enregistrements internationaux antérieurs « HOTTINGUER », « HOTTINGER » et « Messieurs HOTTINGUER & Cie », désignant entre autres le Benelux, couvrant les classes 35 et 36, et valablement enregistrés à cette date au nom du défendeur. Se référant à l'article 2.4 CBPI, le défendeur allègue que le dépôt de la marque « BANQUE HOTTINGUER » par l'opposant, n'est pas attributif du droit à la marque.

19. Le défendeur se réserve le droit de contester la validité de l'enregistrement invoqué devant les cours et tribunaux.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

20. Conformément à l'article 2.18 juncto 2.14, alinéa 1^{er} 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.

21. 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 ».

22. 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 services

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

24. Lors de la comparaison des services du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, doivent être pris en considération les services tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

25. Les services à comparer sont les suivants.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 35 Publicité; publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; expertises en affaires; services d'études de marché;	CI 35 Conseils, informations ou renseignements d'affaires, aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, comptabilité.

<p>renseignements, investigations et recherches pour affaires; estimation en affaires commerciales; prévisions économiques; analyse du prix de revient; services d'information statistique; établissement de relevés de comptes; mise à jour de documentation publicitaire; recueil et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; tenue de livres; gérance administrative de sociétés d'investissement, de fonds d'investissements, de sociétés d'assurance et de fonds d'assurance et d'investissement; gestion administrative de sociétés (pour des tiers), gestion administrative de fonds d'investissement (pour des tiers); recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers); projets [aide à la direction des affaires]; services administratifs de domiciliation de sociétés.</p>	
<p>CI 36 Affaires bancaires; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire et d'assurance; consultations et informations en matière d'investissement, notamment d'investissements financiers; transactions financières; opérations financières; opérations monétaires; prêt [finances]; prêt sur gage; prêt sur nantissement; crédit-bail; transfert électronique de fonds; établissement de déclarations fiscales; parrainage financier; banque directe [home-banking]; services de cartes de crédits et de débits; émission de cartes de crédit et de débits; opérations de change; opérations de compensation [change]; vérification des chèques; émission de chèques de voyage; analyse financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; épargne; services de fonds d'investissement; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; investissement de capitaux; fonds de pension; services de caisses de paiement de retraites; caisses de prévoyance; gestion financière d'avoirs et de capitaux; gérance de fortunes; services de financement; agences de crédit; cautions (garanties); évaluation</p>	<p>CI 36 Assurances, banques, gérance de portefeuille.</p>

<p>[estimation] de biens immobiliers; courtage; cote en bourse; courtage en bourse; courtage en assurances; courtage en biens immobiliers; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts; émission de bons de valeur; paiement par acomptes; estimations et expertises fiscales; services fiduciaires; services financiers en matière de domiciliation de sociétés; services de recouvrement de créances; collectes de bienfaisance; assurance contre l'incendie; assurance maladie; assurance sur la vie; assurance pour les personnes physiques et morales ainsi que pour les biens.</p>	
<p>CI 45 Services juridiques; recherches légales, juridiques et judiciaires; services d'assistance en matière juridique ou judiciaire; informations en matières juridique ou judiciaire; analyses juridiques au profit de tiers; analyses juridiques et services juridiques dans les domaines financier, bancaire, monétaire.</p>	

Classe 35

26. Les « *conseils, informations ou renseignements d'affaires* » sont identiques, voire fortement similaires aux services « *conseils en organisation et direction des affaires ; expertises en affaires ; services d'études de marché ; renseignements, investigations et recherches pour affaires ; estimation en affaires commerciales* » en classe 35 de la marque antérieure. En effet, les « *conseils d'affaires* » peuvent comprendre des « *conseils en organisation et direction des affaires* » et des « *expertises en affaires* ». Les « *informations ou renseignements d'affaires* » sont, de leur côté, identiques aux « *renseignement, investigations et recherches pour affaires* », et sont également liés aux conseils et expertises précités et aux études de marché et estimations en affaires commerciales.

27. Le service « *aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires* » est une catégorie de services très large qui peut comprendre les « *conseils en organisation et direction des affaires* » pour lesquels la marque antérieure est protégée. Ces services sont donc identiques.

28. La « *comptabilité* » est définie selon Le Petit Robert de la langue française comme « *technique de mesure et d'enregistrement de l'activité économique d'une personne (physique ou morale), d'une collectivité, d'une nation ; ensemble des comptes tenus selon des règles comptables ; la tenue de ces comptes* ». Les services de « *comptabilité* » constituent donc une catégorie générale incluant les services d'« *établissement de relevés de comptes; tenue de livres* » visés par le droit invoqué. Les services sont dès lors identiques.

Classe 36

29. Les « assurances » sont reprises *expressis verbis* dans la liste des services du droit invoqué et sont dès lors identiques.

30. Les services de « banques » sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires, aux « affaires bancaires », ces derniers étant rendus par définition par des banques.

31. La « *gérance de portefeuille* » est identique, à tout le moins fortement similaire, aux services de « *gestion financière d'avoirs et de capitaux; gérance de fortunes* ». En effet, le terme « *portefeuille* » en question décrit « *l'ensemble des effets de commerce, des valeurs mobilières détenus par une personne physique ou morale* »¹. La gérance d'un tel portefeuille fait donc partie des services de « *gérance de fortunes* » et peut être identique à la « *gestion financière d'avoirs et de capitaux* ».

Conclusion

32. Les services visés par les signes en cause sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires.

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 :
BANQUE HOTTINGUER	HOTTINGUER

Comparaison conceptuelle

36. Le premier élément du droit invoqué, à savoir le terme « BANQUE », signifie « *commerce de l'argent et des titres fiduciaires de toute nature, effets de commerce et valeurs de Bourse* ;

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

établissement habilité à gérer des fonds reçus du public, employés en opérations de crédit ou en opérations financières »².

37. Il convient de relever à cet égard qu'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 (voir TUE, arrêt Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005). La partie initiale du droit invoqué est composée d'un terme descriptif en relation avec les services protégés. Ce terme sera immédiatement compris comme tel par le public Benelux. L'élément dominant de la marque invoquée est donc l'élément verbal « HOTTINGUER ».

38. L'élément dominant de la marque invoquée ainsi que le signe contesté n'ont toutefois pas de signification claire pour le public pertinent. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas pertinente, en l'espèce.

Comparaison visuelle

39. Le droit invoqué est une marque verbale, composée de deux mots, à savoir « BANQUE » et « HOTTINGUER ». Le signe contesté est également une marque verbale composée d'un seul mot « HOTTINGUER ».

40. Bien que le consommateur attache davantage plus d'attention à la partie initiale d'un signe (voir en ce sens, TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004), la partie initiale de la marque invoquée, le terme « BANQUE », sera considéré par le public pertinent comme un élément descriptif, non distinctif et non dominant de cette marque.

41. Vu l'identité de l'élément dominant du droit invoqué et du signe contesté, l'Office conclut qu'il existe une forte ressemblance entre les signes en cause.

Comparaison phonétique

42. Tout comme pour la comparaison visuelle, il convient de relever que l'élément dominant de la marque invoquée est le terme « HOTTINGUER », qui est dans le cas présent identique au signe contesté.

43. Dès lors, l'Office estime que phonétiquement, il est également question d'une forte ressemblance entre les signes.

Conclusion

44. Les signes se ressemblent fortement, tant au niveau visuel, qu'au niveau phonétique. Une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente en l'espèce.

A.2. Appréciation globale

45. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent en particulier un rôle dans l'appréciation du risque de confusion.

² Le Petit Robert de la langue française, édition 2009.

46. L'appréciation globale du risque de confusion 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 Schuhfabrik, déjà cités).

47. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). En ce qui concerne les services en classe 36, il peut être constaté que le choix d'une assurance, du gestionnaire de son capital, voire de tout produit financier se fera avec une certaine prudence et après avoir procédé à une comparaison de différentes offres. Le niveau d'attention du public concerné pour ces services peut donc être considéré comme étant plus élevé que la moyenne (voir en ce sens, OBPI décision d'opposition DE MUNT, 2002514, 4 septembre 2009).

48. 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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir CJCU, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà précités). Le droit invoqué jouit intrinsèquement d'un pouvoir distinctif normal vu qu'il ne décrit aucune caractéristique des services en question. La notoriété n'a pas été invoquée.

49. Au vu, d'une part, de la forte ressemblance entre les signes et, d'autre part, de l'identité ou de la forte similitude des services en cause, l'Office estime que le public peut croire que les services concernés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées, et ce malgré le niveau d'attention plus élevé pour certains services.

B. Autres facteurs

50. Le défendeur invoque la mauvaise foi de l'opposant (voir supra, point 18) en se basant sur la disposition de l'article 2.4 CBPI. Un tel argument ne peut toutefois pas être retenu dans le cadre d'une procédure d'opposition auprès de l'Office. La procédure d'opposition a pour but de résoudre des conflits, potentiels ou non, sur base des seuls motifs prévus à l'article 2.14, à lire parallèlement avec l'article 2.3, alinéa 1, sous a et b de la CBPI. D'autres motifs, tels que la mauvaise foi, ne peuvent pas être pris en considération. Si une des parties souhaite invoquer un tel motif, elle doit porter l'affaire devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

C. Conclusion

51. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il est question de risque de confusion entre les signes en cause.

IV. CONSÉQUENCE

52. L'opposition numéro 2005148 est justifiée.

53. Le dépôt international 1027814 n'est pas enregistré au Benelux.

54. 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, 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 23 mars 2012

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Lionel Duez

(rapporteur)

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard