



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2005269

du 30 septembre 2011

Opposant : **ALTRAN B.V.**
Walaardt Sacrestraat 405
1117 BM Hoofddorp
Pays-Bas

Mandataire : **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Pays-Bas

Droit invoqué : Enregistrement communautaire 601849
DCE

contre

Défendeur : **DOMOTIQUE COMPUTER ELECTRICITE SPRL**
Rue de la Taillette 9
5340 Faulx-les-Tombes
Belgique

Mandataire : **SPRL AIDE ET OPTIMISATION ADMINISTRATIVES**
Rue Charles Bouvier 120
5004 Bouge
Belgique

Marque contestée : Dépôt Benelux 93451

DCE

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

1. Le 25 février 2010, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative suivante pour distinguer des services en classes 35, 37 et 42 :

DCE

Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 93451 et a été publiée le 9 mars 2010.

2. Le 1^{er} juin 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire, numéro 601849, de la marque verbale « DCE » déposée le 19 août 1997, et enregistrée le 10 juillet 2001, pour des services en classes 35, 41 et 42.

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

4. L'opposition fut introduite contre tous les services du dépôt contesté et basée sur tous les services revendiqués par l'enregistrement antérieur. Dans son argumentation du 12 octobre 2010, l'opposant a renoncé à baser son opposition sur les services de la classe 41 du droit invoqué.

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. Le 3 juin 2010, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition. L'opposant ayant marqué sa préférence pour l'usage du néerlandais comme langue de procédure, le défendeur a été invité à réagir à cette requête pour le 3 juillet 2010, au plus tard. Le 5 juillet 2010, le défendeur a informé l'Office qu'il n'acceptait pas le néerlandais comme langue de procédure. Cette réaction est présumée avoir été donnée dans le délai imparti par l'Office. En effet, conformément à l'article 3.9 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »), le délai du 3 juillet 2010, expirant un samedi, jour de fermeture de l'Office, est automatiquement étendu au premier jour ouvrable qui suit, soit en l'espèce, le 5 juillet 2010.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 août 2010. Le 12 août 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 12 octobre 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 12 octobre 2010, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition. Ces arguments et pièces ayant été déposés en néerlandais et le défendeur en ayant souhaité une traduction, ils ont été traduits dans la langue de la procédure. Les arguments, les pièces et la traduction requise ont été envoyés par l'Office au défendeur le 1^{er} décembre 2010, un délai jusqu'au 1^{er} février 2011 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, sa réaction quant au choix des langues constitue une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI. Le 2 février 2011, 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 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 des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

13. En ce qui concerne la comparaison des services, l'opposant estime que les services visés en classes 35 et 42 du dépôt contesté sont similaires aux services visés dans les mêmes classes par le droit invoqué. Concernant la classe 42 plus particulièrement, l'opposant relève, par ailleurs, que certains services sont identiques. Concernant les services repris en classe 37 par le dépôt contesté, l'opposant les considère similaires aux services des classes 35 et 42 du droit invoqué étant donné que les services de réparation de logiciels et d'installation de logiciels sont fréquemment prodigués par les mêmes entreprises que celles dispensant les services couverts en classes 35 et 42 par le droit invoqué.

14. Concernant la comparaison des signes, l'opposant relève qu'ils sont identiques.

15. En conclusion, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté et de condamner le défendeur à payer à l'opposant un montant de 1.000 EUR, à titre de dépens, conformément à l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

B. Réaction du défendeur

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

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

17. 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.

18. 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* ».

19. 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

20. 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.

21. 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).

22. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
DCE	DCE

Comparaison visuelle

23. Le droit invoqué est un signe purement verbal constitué d'un mot de trois lettres, à savoir « DCE ». Le dépôt contesté est un signe semi-figuratif composé d'un élément verbal de trois lettres, à savoir « DCE » écrit en lettres grises.

24. 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 « DCE » 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).

25. Les deux signes partagent les mêmes trois lettres, placées dans le même ordre. A cet égard, l'Office rappelle qu'un signe est identique à une marque antérieure lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant ladite marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen (CJUE, arrêt Arthur & Félicie, C-291/00, 20 mars 2003). En l'espèce, l'Office constate que les différences graphiques résultant des différentes polices utilisées et des couleurs sont insignifiantes au sens de la jurisprudence précitée.

26. Au vu de ces considérations, l'Office conclut que sur le plan visuel, les signes en cause sont identiques.

Comparaison phonétique

27. Les signes sont composés des mêmes trois lettres placées dans le même ordre. Quelle qu'elle soit, la prononciation de chacun des signes sera identique.

28. L'Office conclut que, sur le plan phonétique, les signes sont identiques.

Comparaison conceptuelle

29. Aucun des signes n'a de signification claire. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas pertinente en l'espèce.

Conclusion

30. Les signes sont identiques sur les plans phonétique et visuel. Une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison des services

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

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

33. Les services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 35 Conseils en organisation et gestion d'affaires ; services d'experts en automatisation ; conseils commerciaux concernant l'achat de programmes informatiques ; aucun des services précités ne concernant ou n'incluant le crédit-bail de machines et d'équipements de bureau, équipements pour entreprises.	CI 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.
	CI 37 Construction ; réparation ; services d'installation dans le secteur de la domotique, de l'électricité et des ordinateurs.
CI 42 Développement et fabrication de programmes informatiques ; programmation pour ordinateurs ; services d'automatisation ; conseils en matière de sélection et utilisation d'ordinateurs, périphériques d'ordinateur et programmes informatiques ; développement, conception et construction de réseaux informatiques ; gestion de projets informatiques ; aucun des services précités ne concernant ou n'incluant les services de crédit-bail.	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.

Classe 35

34. Les services de « *gestion des affaires commerciales ; administration commerciale* » du dépôt contesté sont intimement liés aux « *conseils en organisation et gestion d'affaires* », les premiers consistant en la prestation effective des opérations de gestion et d'administration, les seconds se limitant à la dispense de conseils relativement aux services de gestion et d'administration. Ces services, quoi qu'ayant une nature différente, s'adressent au même public et ont la même finalité à savoir, améliorer le fonctionnement d'une entreprise pour la diriger vers le succès commercial. Ces services sont donc similaires.

35. Les services de « *publicité* » du dépôt contesté sont des services visant à promouvoir les produits ou services d'une entreprise. Dans ce cadre, il est courant que les sociétés qui s'occupent de fournir des « *conseil en organisation et gestion d'affaires* » prennent également en charge la stratégie publicitaire de cette entreprise et qu'inversement les agences publicitaires fournissent des conseils en gestion d'affaires. Ces services sont donc souvent combinés. Ils doivent donc être considérés comme similaires.

36. Les services de « *travaux de bureau* » du dépôt contesté sont des services qui se distinguent fortement des activités de conseil et d'expertise visées par le droit invoqué. En effet, ces services n'ont pas la même nature, ni la même finalité. Si les conseils en gestion d'affaires et organisation peuvent concerner la manière dont doivent être effectués certains « *travaux de bureau* », ils ne sont toutefois pas indispensables ou tant importants pour « *les travaux de bureau* » pour que l'on puisse les considérer comme complémentaires au sens de la jurisprudence européenne en la matière (TPI, arrêts Sissi Rossi, T-169/03, 1er mars 2005 ; Pam Pluvial, T-364/05, 22 mars 2007 ; Pirañam, T-443/05, 11 juillet). Ces services doivent être considérés comme non similaires.

Classe 37

37. Les services de « *réparation ; services d'installation dans le secteur des ordinateurs* » du dépôt contesté sont des services similaires aux services de « *développement et fabrication de programmes informatiques ; programmation pour ordinateurs ; services d'automatisation ; conseils en matière de sélection et utilisation d'ordinateurs, périphériques d'ordinateur et programmes informatiques ; développement, conception et construction de réseaux informatiques ; gestion de projets informatique* » couverts par le droit invoqué, les services de réparation et d'installation dans le secteur informatique étant généralement prodigués par les entreprises fournissant une solution informatique adaptée au besoin du client. Ces services doivent donc être considérés comme similaires.

38. Les services de « *construction* » sont des services prodigués par des entrepreneurs et visant à construire des bâtiments. Il s'agit d'une activité de gros œuvre dans un domaine spécifique lequel diffère de l'ensemble des services couverts par le droit invoqué. Ces services doivent donc être considérés comme non similaires.

39. Les « *services d'installation dans le secteur de la domotique* » sont des services similaires à la catégorie très large des « *services d'automatisation* » et de la large gamme de services informatiques visés en classe 42 par le droit invoqué. En effet, la domotique constitue l'ensemble des techniques de l'électronique, de physique du bâtiment, d'automatisme, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les bâtiments. Celle-ci s'articule, en outre, généralement sur l'exécution de logiciels adaptés. Les « *services d'installation dans le secteur de la domotique* » sont, par conséquent, similaires aux services couverts en classe 42 par le droit invoqué.

40. Les « *services d'installation dans le secteur de l'électricité* » sont des services spécifiques qui sortent du cadre des services visés par le droit invoqué couvrant essentiellement des solutions informatiques. Les services visés par le dépôt contesté dans le domaine de l'électricité sont des services dispensés principalement par des sociétés spécialisées et combinées aux activités de

construction et de rénovation de bâtiments. L'Office considère donc que ces services sont différents des services couverts par le droit invoqué.

Classe 42

41. Les services de « *conception et développement de logiciels* » du dépôt contesté sont identiques aux services de « *développement et fabrication de programmes informatiques* ». Les services de « *conception et développement d'ordinateurs* » sont fortement similaires aux services de « *développement et fabrication de programmes informatiques* », les logiciels (softwares) et les ordinateurs (hardware) étant intimement liés.

42. Les « *services d'analyses et de recherches industrielles ; services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs* », compris largement, peuvent inclure la gamme des services informatiques visés en classe 42 par le droit invoqué. Ils doivent donc être considérés comme similaires (par analogie : Cour d'appel de Bruxelles (18^e ch.), arrêt Quantum, 2009/AR/1478, 8 décembre 2010).

43. Par contre, les « *services scientifiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs* » sont des services non visés par les droits antérieurs, ni de manière générale, ni parmi les services détaillés en classe 42. Les services de recherches dans le domaine des affaires, et se classant habituellement en classe 35, ne sont pas non plus visés par le droit invoqué. Par conséquent, l'Office considère, se référant à la liste des services du droit invoqué, que les « *services scientifiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs* » du dépôt contesté concernent un tout autre type d'activité que celles déployées par l'opposant. La nature et la destination de ces services diffèrent de celles relatives aux services couverts par le droit invoqué (par analogie : Cour d'appel de Bruxelles (18^e Ch.), arrêt Quantum, précité).

Conclusion

44. Certains services en classe 35 du dépôt contesté sont similaires aux services de la classe 35 du droit invoqué. Certains services de la classe 37 du dépôt contesté sont similaires aux services visés en classe 37 par le droit invoqué. Certains services de la classe 42 du dépôt contesté sont identiques ou similaires aux services visés en classe 42 par le droit invoqué.

45. Les autres services des classes 35, 37 et 42 du dépôt contesté sont différents des services couverts par le droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

46. 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.

47. 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).

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). Vu que la classification utilisée ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agirait de services pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé, il faut conclure qu'en l'espèce le niveau d'attention du public est un niveau d'attention normal.

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). L'opposant n'a pas invoqué une éventuelle notoriété de sa marque. Dès lors, vu que le droit invoqué n'a pas de signification en relation avec les services revendiqués, il dispose d'un caractère distinctif normal.

50. En l'espèce, les signes sont identiques sur les plans phonétique et visuel. Dès lors, au vu du principe d'interdépendance précité, l'Office estime que le public pourra croire que les services identiques et similaires couverts par les signes en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

51. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des services identiques ou similaires en classes 35, 37 et 42.

IV. CONSÉQUENCE

52. L'opposition numéro 2005269 est partiellement justifiée.

53. Le dépôt Benelux portant le numéro 93451 n'est pas enregistré pour les services suivants :

- Classe 35 : « *Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale* ».
- Classe 37 : « *Réparation ; services d'installation dans le secteur de la domotique et des ordinateurs* ».
- Classe 42 : « *Services d'analyses et de recherches industrielles ; services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels* ».

54. Le dépôt Benelux portant le numéro 93451 est enregistré pour les services suivants :

- Classe 35 : « *travaux de bureau* ».
- Classe 37 : « *Construction ; services d'installation dans le secteur de l'électricité* ».

- Classe 42 : « *Services scientifiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs* ».

55. Vu que l'opposition est partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens, conformément à l'article 2.16, alinéa 5 CBPI combiné à la règle 1.32 du règlement d'exécution.

La Haye, le 30 septembre 2011

Lionel Duez
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Etienne Colsoul