

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2005654

du 19 décembre 2011

Opposant : **LEGALIA SPRL**
Avenue des Sapins 45
1390 Grez-Doiceau
Belgique

Mandataire : **Novagraaf Belgium**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Bruxelles
Belgique

Droit invoqué : Enregistrement Benelux 888124



contre

Défendeur : **Cabinet d'avocats LEGALIA, association de frais sans forme commerciale**
Avenue Brugmann 307/7
1180 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **Me Jean Ferdinand Puyraimond**
Rue Emile Duray 4
1050 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : Dépôt Benelux 1202739



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 3 juin 2010, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative suivante pour distinguer des services en classe 45 :



Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1202739 et a été publiée le 21 juillet 2010.

2. Le 30 septembre 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux, numéro 888124, de la marque semi-figurative suivante, déposée le 16 avril 2010, et enregistrée le 28 septembre 2010, 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 désignés par le dépôt contesté et basée sur tous les services revendiqués par l'enregistrement antérieur.
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 4 octobre 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, l'Office a invité le défendeur à faire part de ses préférences linguistiques pour le 4 novembre 2010 au plus tard. Le défendeur n'a pas accepté la proposition de l'opposant dans le délai imparti par l'Office.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 décembre 2010. Le 16 décembre 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 16 février 2011 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 26 janvier 2011, un nouveau mandataire signalait son intervention dans le cadre de la présente procédure d'opposition et ce, en représentation des intérêts du défendeur. Le 27 janvier 2011, l'Office informait les parties de ladite intervention.

10. Le 15 février 2011, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 1^{er} mars 2011, un délai jusqu'au 1^{er} mai 2011 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 1^{er} mai 2011, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Etant donné que cette réaction ne fut introduite qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé au défendeur, par courrier du 16 mai 2011, un second exemplaire de ses arguments, à remettre au plus tard le 16 juillet 2011. Un second exemplaire des arguments du défendeur a été réceptionné par l'Office le 17 juin 2011. Le 22 juillet 2011, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.

12. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{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

15. En ce qui concerne la comparaison des services, l'opposant constate que tous les services visés par le dépôt contesté sont compris dans la liste des services revendiqués par le droit antérieur. Il en conclut que les services en cause sont identiques.

16. Concernant la comparaison des signes, l'opposant considère que l'élément verbal « LEGALIA » constitue l'élément dominant de chacun des signes. Sur le plan visuel, les différences graphiques et les éléments verbaux additionnels ne seraient pas de nature à perturber la ressemblance résultant de la reprise du terme « LEGALIA » par le dépôt contesté. Sur le plan phonétique, l'opposant considère que le public pertinent prononcera les marques sur base du seul élément verbal commun aux marques (« LEGALIA »), les autres éléments étant secondaires. Sur le plan conceptuel, l'opposant considère que les deux marques font référence au domaine juridique par l'utilisation du mot anglais « legal ». L'opposant conclut à une ressemblance visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause.

17. L'opposant considère que le niveau d'attention du public pertinent est un niveau d'attention normal.

18. 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 aux dépens de la procédure conformément à l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

B. Réaction du défendeur

19. En ce qui concerne les services à comparer, le défendeur en conteste la similitude estimant que la comparaison des services doit être effectuée concrètement et non en rapport avec la numérotation des classes, division purement administrative. Le défendeur attire l'attention de l'Office sur les activités différentes conduites concrètement par les titulaires des signes en cause, lesquelles ne pourraient, en l'espèce, être considérées comme similaires. Les « services d'avocats » seraient, en outre, très spécifiques et se distingueraient donc de tout autre type de services en raison de la réglementation, de la déontologie et du privilège de plaidoirie qui caractérisent cette profession.

20. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur considère que le terme « LEGALIA » est purement descriptif des services visés par chacune des marques. Ce terme signifierait en effet, « relatif à la loi » en latin. Par ailleurs, le défendeur souligne l'usage répandu du terme « LEGALIA » dans le monde pour désigner des services juridiques. Le défendeur conclut que les signes en cause ne doivent leur pouvoir distinctif qu'à la mise en forme du terme « LEGALIA » dans un graphisme bien particulier.

21. Sur le plan visuel, le défendeur constate que les choix graphiques opérés par les titulaires respectifs sont très différents. Il en déduit l'absence de ressemblance visuelle entre les signes. Sur le plan phonétique, le défendeur considère que tous les éléments verbaux des signes seront prononcés par le public pertinent et qu'il ne peut, par conséquent, en résulter de confusion pour ce dernier. Sur le plan conceptuel, le défendeur considère que les deux marques n'ont en commun qu'un mot descriptif. Aucune ressemblance conceptuelle ne pourrait donc être retenue.

22. Le défendeur affirme que le choix d'un avocat implique un degré d'attention élevé dans le chef du public pertinent, ce dernier étant généralement attentif à ses intérêts.

23. Le défendeur estime que l'opposant a déposé le droit invoqué en connaissance de l'enregistrement antérieur par le défendeur du nom de domaine www.legalia.be, ce qui serait constitutif de mauvaise foi dans le chef de l'opposant.

24. Enfin, le défendeur offre, à titre subsidiaire, de limiter le dépôt contesté aux « services d'avocats », de sorte que plus aucun prétendu risque de confusion avec le droit invoqué ne pourrait alors être relevé.

25. En conclusion, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

26. 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 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 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

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 :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

Comparaison visuelle

33. Le dépôt contesté est un signe complexe constitué de la lettre « L » grise, placée au sein d'un rectangle vertical blanc de circonférence grise ; le trait de la circonférence étant doublé pour donner un effet de relief au rectangle. Le long du trait vertical de la lettre « L » précitée, est écrit de manière verticale, l'élément verbal de sept lettres « LEGALIA » en caractères noirs. Le droit invoqué est un signe complexe constitué d'un élément verbal de sept lettres, à savoir « legalia » écrit en caractères blancs sur un fond rectangulaire horizontal bleu ciel. Les lettres du mot « legalia » ont des tailles variables, la lettre « g » est surélevée. Une flèche dirigée vers la droite précède le terme « legalia ». Sous le fond rectangulaire bleu ciel, se trouvent inscrits sur toute la largeur du cadre, les termes « legal interim management » dans la même couleur bleu ciel.

34. Il convient d'observer que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 et arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006). S'agissant du droit invoqué, la locution « legal interim management », descriptive, ne sera pas perçue comme un élément distinctif. En outre, elle apparaîtra comme secondaire par rapport au terme « LEGALIA » étant donné sa petite dimension et son placement discret dans la composition graphique globale. C'est donc bien l'élément verbal « legalia » du droit invoqué qui attire l'attention du public pertinent.

35. 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.

36. En l'espèce, il n'est pas contestable que le droit invoqué sera perçu principalement par rapport à son élément verbal de grande taille « legalia », plutôt qu'à ses éléments graphiques relativement communs. En ce qui concerne le dépôt contesté, l'attention du public sera attirée, d'une part, par la lettre initiale « L » de grande taille et, d'autre part, par le mot « LEGALIA » placé verticalement. Le rectangle vertical entourant les éléments verbaux n'aura qu'une influence secondaire sur la perception visuelle du public pertinent.

37. Au vu de ces considérations, l'Office constate que les signes en cause partagent le terme identique « LEGALIA » / « legalia ». Ces termes sont écrits de manière différente et sont placés dans un ensemble graphique aux caractéristiques différentes. Dès lors, sans dénier l'effet visuel différent

procuré par les éléments graphiques respectifs, l'Office considère que les signes, partageant le même élément verbal « LEGALIA », ont néanmoins un certain degré de ressemblance visuelle.

Comparaison phonétique

38. Lorsque les consommateurs nomment des signes complexes composés d'éléments verbaux et figuratifs, ils ont généralement recours aux seuls éléments verbaux, négligeant par conséquent normalement les éléments figuratifs qui ne peuvent donc intervenir dans le cadre de l'appréciation phonétique (TUE, arrêt O Orsay, T-39/04, 14 février 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt BROTHERS by CAMPER, T-43/05, 30 novembre 2006).

39. En outre, le consommateur moyen aura tendance à abréger oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer (TUE, arrêt GREEN by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009 ; en ce sens également : arrêt BROTHERS by CAMPER, précité).

40. Suivant ces principes, l'Office estime que le public concerné considérera le terme « LEGALIA » dans le droit invoqué comme étant dominant, délaissant les éléments verbaux descriptifs « legal interim management » placés, comme déjà mentionné, de manière très discrète dans la composition graphique globale. En ce qui concerne le dépôt contesté, il ne peut être soutenu que le public pertinent se référera exclusivement à la lettre « L » de grande taille. En effet, et comme le relève l'opposant, le public percevra la lettre « L » comme la reprise de la première lettre du terme « LEGALIA » et prononcera le droit invoqué sur base de ce dernier terme principalement.

41. Par conséquent, l'Office considère que les signes en cause sont fortement similaires sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

42. De l'aveu des parties, les deux marques font implicitement référence à la nature juridique des services qu'elles désignent du fait de l'utilisation du radical « legal ». Cette référence est encore renforcée dans le droit invoqué du fait de la locution « legal interim management », désignant explicitement la nature d'un service prodigué. Par conséquent, même si cette référence est peu distinctive et qu'elle est incluse dans un terme global (« LEGALIA ») qui pour le public pertinent n'a pas globalement de signification précise, elle introduit entre les signes un certain degré de ressemblance conceptuelle.

Conclusion

43. Les signes se ressemblent fortement sur le plan phonétique. Sur les plans visuel et conceptuel, les signes ont un certain degré de ressemblance.

Comparaison des services

44. 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).

45. 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.

46. Les services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciales ; travaux de bureau ; détachement de juristes.	
CI 36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.	
CI 45 Services juridiques, également dans le cadre dudit 'legal intérim management' ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.	CI 45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

Classe 45

47. Les « *services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus* » sont repris *expressis verbis* dans la liste des services couverts en classe 45 par le droit invoqué. Ils sont donc identiques.

A.2. Appréciation globale

48. 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.

49. 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).

50. 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). Il ne peut être exclu que les « *services juridiques* » puissent avoir un impact important sur les affaires personnelles ou professionnelles de celui qui y souscrit et impliquer un coût important dans certaines circonstances. Toutefois ces constatations ne peuvent être généralisées et l'Office ne peut donc conclure que le public pertinent, composé tant de professionnels que de consommateurs moyens, aient toujours un niveau d'attention élevé lors de la souscription de services juridiques. Dès lors, il convient de prendre

le niveau d'attention le plus bas du public pertinent. Le niveau d'attention des produits et services visés par les droits en cause est un niveau d'attention normal.

51. 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).

52. Concernant le pouvoir distinctif du droit invoqué, le défendeur estime que le terme « legalia » est descriptif puisqu'il signifierait en latin « relatif à la loi ». L'Office ne partage pas l'opinion du défendeur. En effet, le terme « legalia » n'a, en français et en néerlandais, aucune signification précise. Si le préfixe anglais « legal » est descriptif des services de nature juridique, ce n'est pas le cas du mot « legalia », généralement inconnu au Benelux, la langue latine n'étant généralement pas familière pour une grande majorité du public pertinent, en particulier le public néerlandophone. Le terme « legalia » n'est donc pas descriptif des services revendiqués par les signes en cause. L'Office relève toutefois que par référence au mot « legal » auquel un suffixe court « ia » est ajouté, le terme « legalia » jouit d'un pouvoir distinctif faible.

53. A cet égard, il convient de relever que même s'il est constaté par l'Office que le droit invoqué dispose d'un caractère distinctif limité pour les services revendiqués, une telle reconnaissance n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt CJUE, Canon, C-39/97, précité), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (en ce sens : TUE, arrêt FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, et arrêt Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 décembre 2007 ; CJUE, arrêt Ferromix, C-579/08 P, 15 janvier 2010).

54. En outre, selon la jurisprudence de la CJUE, il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive entre deux marques puisse créer un risque de confusion (arrêt Lloyd Schufabrik Meyer, précité). En l'espèce, les signes présentent un haut degré de ressemblance phonétique.

55. En l'espèce, les signes se ressemblent fortement sur le plan phonétique et ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et conceptuel. Les services visés par les signes en cause sont, eux, identiques. Dès lors, au vu du principe d'interdépendance précité, l'Office estime que le public pourra croire que les services couverts par le droit invoqué et par le dépôt contesté proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

56. L'argument du défendeur selon lequel les services couverts par les signes en cause doivent être analysés *in concreto* et non sur base du registre ne peut être pris en considération (voir point 19). En effet, l'Office rappelle que, seule la description des produits et services protégés et revendiqués est pertinente. A ce propos, il convient de souligner que l'utilisation envisagée ou effective d'une marque dont l'enregistrement est demandé, dans un secteur ou sur un marché déterminé, ne saurait être prise en compte dès lors que l'enregistrement considéré ne comporte une limitation en ce sens, fût-elle

possible (en ce sens : TUE, arrêt M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juin 2004 et arrêt ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, 24 novembre 2005). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits et services en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (en ce sens : CJUE, arrêt Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

57. En ce qui concerne l'argument du défendeur relatif à l'utilisation très répandue du terme « LEGALIA » dans le monde (voir point 20), il convient de rappeler qu'il n'est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l'Office, le défendeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'opposant qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. Force est toutefois de constater que, en l'espèce, le défendeur n'a, en tout état de cause, nullement démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion (TUE, arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010).

58. Le défendeur attire l'attention de l'Office sur la prétendue mauvaise foi de l'opposant, lequel devait certainement savoir que le défendeur était titulaire du site Internet www.legalia.be enregistré antérieurement au dépôt du droit invoqué (voir point 23). A cet égard, l'Office rappelle qu'un tel argument ne peut 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^{er}, sous a et b de la CBPI. D'autres motifs, tels que la mauvaise foi de l'opposant, ne peuvent pas être pris en considération. L'éventuelle mauvaise foi de l'opposant au moment du dépôt du droit invoqué ne peut être examinée que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

59. La proposition subsidiaire du défendeur visant à limiter sa marque (voir point 24) ne peut être examinée *in concreto*. L'Office rappelle en effet qu'il n'a pas vocation à se substituer aux parties à la cause et que dans le cadre du contentieux de l'opposition qui lui est dévolu par la CBPI, il se limite à trancher les litiges sur base des données reprises au registre. En outre, une demande de limitation doit être faite de manière claire, univoque et inconditionnelle (voyez en ce sens opposition OBPI, *marque figurative*, 2001883, 9 juillet 2009 ; également : TUE, arrêt Trenton, T-171/06, 17 mars 2009). La requête du défendeur telle que formulée ne peut donc être honorée.

C. Conclusion

60. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des services identiques en classe 45.

IV. CONSÉQUENCE

61. L'opposition numéro 2005654 est justifiée.

62. La dépôt Benelux portant le numéro 1202739 n'est pas enregistré.

63. 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.

64. La Haye, le 19 décembre 2011

Lionel Duez
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Simmone Stevens-Vermeire