

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2006120

du 12 janvier 2012

Opposant : **Gold Peak Industries (Holdings) Limited**
8th Floor, Gold Peak Building 30-34 Kwai Wing Road
Kwai Chung, New Territories
Hong Kong

Mandataire : **Novagraaf Nederland B.V.**
Postbus 22722
1100 DE Amsterdam-Zuidoost
Pays-Bas

Droit invoqué : Enregistrement communautaire 8282428



contre

Défendeur : **Green Power International (Europe) SA**
35, rue JF Kennedy
7327 Steinsel
Grand-Duché de Luxembourg

Marque contestée : Dépôt Benelux 1212397



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 2 décembre 2010, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative reprise ci-dessous pour distinguer des produits en classe 11 :



Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1212397 et a été publiée le 6 décembre 2010.

2. Le 1^{er} mars 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire, numéro 8282428, de la marque semi-figurative suivante, déposée le 6 mai 2009, et enregistrée le 23 décembre 2009, pour des produits en classe 11 :



3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.
4. L'opposition fut introduite contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits 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. Les arguments furent échangés en anglais.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 2 mars 2011, 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 et de l'anglais pour l'échange des arguments, le défendeur a été invité à réagir à cette requête pour le 2 avril 2011, au plus tard. Le 30 mars 2011, le défendeur a refusé l'usage du néerlandais comme langue de la procédure mais a accepté que les arguments soient échangés en anglais.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 3 mai 2011. Le 4 mai 2011, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 4 juillet 2011 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 1^{er} juillet 2011, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Les arguments de l'opposant ont été envoyés par l'Office au défendeur le 7 juillet 2011, un délai jusqu'au 7 septembre 2011 inclus, étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 6 septembre 2011, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Le 8 septembre 2011, l'Office a transmis la réaction du défendeur 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 2.14, 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

14. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant constate que ceux-ci sont repris à l'identique dans chacune des listes de produits désignés par les signes en cause.

15. Concernant la comparaison des signes, l'opposant considère que les éléments verbaux des signes en cause sont dominants. Il constate que la partie verbale du droit invoqué est totalement incluse dans le dépôt contesté dont elle constitue les deux premières lettres sur un total de trois. Les éléments figuratifs propres à chaque signe ne seraient pas de nature à remettre en cause ladite ressemblance. Il en déduit une ressemblance visuelle entre les signes. Phonétiquement, l'opposant considère que les marques sont perçues comme des acronymes et que chaque lettre sera donc prononcée séparément. Il en résulte une identité des deux premiers sons. Le son additionnel résultant de la prononciation de la lettre « l » finale du dépôt contesté ne serait pas suffisant pour perturber la forte ressemblance phonétique entre les signes. Sur le plan conceptuel, une comparaison ne serait pas pertinente en raison de l'absence de signification claire des signes en cause.

16. Au vu de ces considérations, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et le dépôt contesté.

17. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté et de condamner le défendeur à lui payer les frais de procédure.

B. Réaction du défendeur

18. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur souligne que l'Office doit se baser sur les activités réelles développées par le défendeur, telles qu'elles relèvent notamment de l'inscription au registre de commerce de Luxembourg. La liste des produits visés dans le dépôt contesté ne serait qu'indicative d'une catégorie vague et générale d'activités potentielles. A cet égard,

le défendeur, qui serait actif dans le domaine de la fourniture de produits électriques, exercerait donc des activités différentes de celles consistant en la vente des produits repris en classe 11.

19. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur souligne la différence visuelle entre les signes du fait de l'utilisation de polices de caractères différentes et de l'existence du logo précédent les lettres « GPI » au sein du dépôt contesté. Phonétiquement, le défendeur considère que la prononciation des signes sera très différente du fait du son supplémentaire provenant de la lettre « l » finale du dépôt contesté.

20. Le défendeur conclut à l'absence de risque de confusion entre les marques et demande à l'Office de rejeter l'opposition, d'enregistrer le dépôt contesté et de condamner l'opposant au paiement des dépens de la procédure.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

21. 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.

22. 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* ».

23. 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



24. 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 (CJCE, arrêt Sabel, et Lloyd, précités).

25. 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).

26. 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).

27. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

Comparaison visuelle

28. Le droit invoqué est un signe semi-figuratif constitué d'un élément verbal de deux lettres « GP » écrit en caractères gras majuscules, de couleur noire. La police de caractère est sobre et sans empattements. Les lettres sont accolées l'une à l'autre. Le dépôt contesté est un signe semi-figuratif constitué d'un élément verbal de trois lettres, à avoir « GPI », écrit en caractères majuscules, de couleur grise. La police de caractère est sobre et sans empattements. Devant l'élément verbal, on trouve un logo circulaire, simulant une vague s'enroulant sur elle-même, aux dégradés de couleurs vertes. La taille dudit logo est légèrement supérieure à la hauteur des lettres composant l'élément verbal.

29. 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 droit contesté, l'attention du public se portera principalement sur l'élément verbal « GPI ».

30. En règle générale, le consommateur attache 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, la partie initiale de chaque marque, ou le cas échéant de leur partie dominante, est identique à savoir les lettres « GP ».

31. Au vu de ces considérations, même si le logo placé en début de signe contesté, ainsi que les choix graphiques choisis par les parties pour mettre en forme les éléments verbaux constitutifs, peuvent influencer la perception visuelle globale du public pertinent, l'Office considère que la reprise des lettres GP du droit invoqué et formant les deux premières lettres de l'élément verbal du signe contesté, en comptant trois, implique, en l'espèce, un certain degré de ressemblance visuelle entre les signes en cause.

32. L'Office conclut que les signes ont un certain degré de ressemblance sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

33. 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).

34. Comme le reconnaissent les parties en l'espèce, les éléments verbaux de chacun des signes seront prononcés lettre par lettre. Ce faisant, l'Office constate que le droit invoqué est constitué de deux syllabes alors que le dépôt contesté en contient trois. Si cette circonstance introduit, certes, une différence entre les signes, notamment au niveau du rythme de prononciation, l'Office considère toutefois que la prononciation des deux premières lettres du droit invoqué en comparaison avec la prononciation des trois lettres composant le dépôt contesté, implique, quelle que soit la langue utilisée, un certain degré de ressemblance phonétique entre les signes.

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

Comparaison conceptuelle

36. Aucun des signes n'ayant de signification claire, l'Office considère qu'une comparaison conceptuelle n'est en l'espèce pas pertinente.

Conclusion

37. Les signes ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, une comparaison n'est pas pertinente.

Comparaison des produits

38. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. 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 du droit invoqué avec les produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

40. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; lampes torches, ampoules d'éclairage, déshumidificateurs, ventilateurs et ioniseurs d'air, tous étant des appareils à circulation d'air ; climatiseurs ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.	Cl 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

41. Les produits visés par le dépôt contesté sont repris *expressis verbis* dans la liste des produits couverts par le droit invoqué. Ils sont donc identiques.

A.2. Appréciation globale

42. 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.

43. 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 produits 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.

44. 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). En l'espèce les produits sont identiques et les signes présentent une certain degré de ressemblance sur les plans phonétique et visuel.

45. 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 le droit invoqué n'a pas de signification en relation avec les produits revendiqués, il dispose d'un caractère distinctif normal.

46. Même si les signes ne présentent qu'un certain degré de ressemblance, l'Office est d'avis que le public pourra croire que les produits couverts par ces signes proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, étant donné que ces produits sont parfaitement identiques.

B. Autres facteurs

47. L'argument du défendeur, selon lequel la comparaison des produits doit s'effectuer en tenant compte des activités réellement développées par les parties (voir point 18) ne peut être pris en considération. En effet, l'Office rappelle que, seule la description des produits protégés et revendiqués au registre 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 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).

48. La procédure d'opposition auprès de l'Office, ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des frais de la procédure. L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du Règlement d'exécution (ci après « RE ») prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

C. Conclusion

49. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des produits identiques.

IV. CONSÉQUENCE

50. L'opposition numéro 2006120 est justifiée.

51. Le dépôt Benelux portant le numéro 1212397 n'est pas enregistré.

52. 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.

La Haye, le 12 janvier 2012

Lionel Duez

Pieter Veeze

Saskia Smits

(rapporteur)

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard