



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2007462

du 20 juin 2013


- Opposant :** **FIDELSYS société anonyme**
Boulevard du Jubilé 138
1080 Bruxelles
Belgique
- Mandataire :** **DISTINCTIVE SPRL**
Domaine Brameschhof 2
8290 Kehlen
Luxembourg
- Droit invoqué 1 :** FIDELSYS (enregistrement communautaire 8415085)
- Droit invoqué 2 :**  (enregistrement Benelux 868559)
- Droit invoqué 3 :**  (enregistrement communautaire 8816118)
contre
- Défendeur :** **Mobey S.A.**
18-20 rue Eugène Ruppert
2453 Luxembourg
Luxembourg
- Mandataire :** **OFFICE FREYLINGER S.A.**
234 route d'Arlon, Boîte Postale 48
8001 Strassen
Luxembourg
- Marque contestée :** FIDELITiZ (enregistrement Benelux 914638)




1. Le 3 février 2012, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale FIDELITIZ pour distinguer des produits et services en classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), le défendeur a requis l'enregistrement sans délai dudit dépôt (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 914638 et a été publié le 16 février 2012.

2. Le 27 avril 2012, l'opposant a introduit une opposition contre cet enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur les droits antérieurs suivants :

- Enregistrement communautaire numéro 8415085 de la marque verbale FIDELSYS, déposée le 19 juin 2009 et enregistrée le 23 février 2010 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;

- Enregistrement Benelux numéro 868559 de la marque semi-figurative , déposée le 17 août 2009 et enregistrée le 10 novembre 2009 pour des produits et services en classe 9, 35, 36 et 42 ;

- Enregistrement communautaire numéro 8816118 de la marque semi-figurative , déposée le 18 janvier 2010 et enregistrée le 3 mai 2011 pour des produits et services en classes 9, 35, 36 et 42.

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 du dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par les enregistrements antérieurs.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 2 mai 2012, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 3 juillet 2012. Le 11 juillet 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 11 septembre 2012 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

Le 17 juillet 2012, l'opposant a introduit ses arguments. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 19 juillet 2012, un délai jusqu'au 19 septembre 2012 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 31 août 2012, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 25 septembre 2012.

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 en question.

A. Arguments de l'opposant

14. Selon l'opposant, les éléments figuratifs des droits invoqués semi-figuratifs sont purement ornementaux et ne sont pas de nature à détourner l'attention du public pertinent de l'élément verbal distinctif FIDELSYS.

15. Les cinq premières lettres des signes sont reprises à l'identique et placées dans le même ordre. Le signe contesté se termine par les lettres iZ qui, selon l'opposant, présentent visuellement quelques ressemblances avec le graphisme de la pénultième lettre Y des droits invoqués. L'opposant conclut qu'il en résulte une grande ressemblance visuelle.

16. L'opposant estime que le signe contesté reprend le même rythme et quasi les mêmes sons caractérisant les droits invoqués : trois ou quatre syllabes comportant les mêmes voyelles créant le même rythme [i-è-i]. De plus, les deux syllabes d'attaque sont phonétiquement identiques et en général c'est principalement la première partie qui attire l'attention du consommateur. Enfin, les sons finals des signes sont très proches, et de tout cela résulte, selon l'opposant, une quasi identité phonétique ou à tout le moins une ressemblance phonétique indéniable.

17. L'opposant signale que les signes n'ont pas de signification directe, mais qu'ils évoquent tous l'idée de fidélité, ce qui renforce les ressemblances sur les plans phonétique et visuel.

18. L'opposant conclut que la similitude des signes est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Ce risque est d'autant plus important que les produits et services concernés sont strictement identiques. Dans ces conditions, l'opposant estime que l'Office doit accepter l'opposition et donc refuser le signe contesté.

—

a.

b.

c.

19.

A titre préliminaire, le défendeur remarque que l'opposant n'a pas introduit d'extraits des registres, attestant de ses enregistrements antérieurs. Le défendeur n'ayant pas eu la possibilité de vérifier l'existence et la validité des droits, des produits et services concernés, il est d'avis que l'opposition doit être considérée comme non-fondée.

20. Si toutefois l'Office ne partage pas cette opinion, le défendeur estime que le caractère distinctif des droits invoqués est très faible pour ne pas dire inexistant. En effet, les marques sont composées des éléments FIDEL et SYS, et il résulte clairement du libellé qu'elles ont été enregistrées pour des produits et services en relation avec des cartes et des systèmes de fidélité.

21. Eu égard au caractère distinctif faible des marques antérieures, le défendeur estime que les différences entre les signes sont suffisantes pour qu'il ne puisse y avoir de risque de confusion. Sur le plan visuel, le défendeur souligne les différences significatives entre les droits invoqués semi-figuratifs et le signe contesté. Sur le plan phonétique, il attire l'attention sur les fins différentes des signes (SYS envers TIZ) et il est d'avis que le consommateur néerlandophone pourrait prononcer la lettre Y des droits invoqués comme [ij] ou [ej].

22. Selon le défendeur, le consommateur cible est le consommateur professionnel, par exemple un supermarché, et il en résulte que le niveau d'attention sera élevé ; il est clair que les supermarchés vont faire des plus amples recherches avant de sélectionner un système de fidélisation du clientèle.

23. Pour ces raisons, le défendeur demande à l'Office de juger l'opposition non-fondée et d'accepter le signe contesté.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

24. 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.

25. 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* ».

26. 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

—

a.

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

27. 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).

28. 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 (arrêts Sabel et Lloyd, déjà cités).

29. Les signes à comparer sont les suivants :

En ce qui concerne le premier droit invoqué (enregistrement communautaire 8415085) :

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|-------------------------------|------------------------------------|
| FIDELSYS | FIDELITIZ |

Comparaison visuelle

30. Les deux signes sont des signes purement verbaux composés d'un mot de respectivement huit et neuf lettres.

31. Le consommateur accorde généralement davantage d'attention à la partie initiale des marques (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). En l'espèce, les cinq premières lettres, c'est-à-dire plus de la moitié des signes, sont identiques. Les lettres différentes à la fin des signes et l'ajout d'une lettre supplémentaire au signe contesté ne peuvent pas annihiler un certain degré de ressemblance.

32. Sur le plan visuel, les signes se ressemblent dans un certain degré.

—

n.


Comparaison phonétique

o

33. Le droit invoqué contient trois syllabes là où le dépôt contesté en contient quatre. Or, la syllabe supplémentaire [LI] du signe contesté sera prononcée très brièvement, tandis que les mêmes voyelles reviennent dans le même ordre dans toutes les syllabes. En outre, la partie initiale des signes, qui attire généralement davantage d'attention du consommateur, est composée de cinq lettres prononcées à l'identique.

34. Il est vrai, comme le prétend le défendeur (voir point 21), que la lettre Y est parfois prononcée par les néerlandophones comme « ij » (p.e. *la ij de Ysbrand*), mais l'Office est d'avis que ceci n'est certainement pas le cas dans la combinaison SYS, retrouvée dans certains termes usuels, où la lettre Y est toujours prononcée comme un I.

35. Sur le plan phonétique, les signes se ressemblent dans un certain degré.

Comparaison conceptuelle

36. L'Office partage le point de vue des parties, selon lequel l'élément FIDEL des signes fait référence à l'adjectif « fidèle » ou au nom « fidélité » (voir points 17 et 20). La signification « système(s) », attribuée par le défendeur au suffixe SYS du droit invoqué (voir point 20), ne change rien à cette allusion commune et la terminaison ITIZ du signe contesté n'a aucune signification.

37. Sur le plan conceptuel, les signes se ressemblent dans un certain degré.

Conclusion

38. Les signes se ressemblent dans un certain degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

Comparaison des produits et services

39. 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).

40. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits et services tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

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

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|---|---|
| Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et | Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et |

| | |
|---|--|
| <p>d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.</p> | <p>d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.</p> |
| <p>Classe 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.</p> | |
| <p>Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.</p> | <p>Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.</p> |
| <p>Classe 36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.</p> | <p>Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.</p> |
| <p>Classe 38 Télécommunications.</p> | <p>Classe 38 Télécommunications.</p> |
| <p>Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; offre de divertissement, de gestion et d'informations via Internet.</p> | <p>Classe 41 Éducation; formations; divertissement; activités sportives et culturelles.</p> |
| <p>Classe 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>Classe 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> |

Classe 9

42. Les produits *appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de*

—

n.

Secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs et extincteurs du signe contesté figurent explicitement parmi les produits du droit invoqué et sont donc identiques à ces derniers.

43. Les produits *disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques* du signe contesté ont la même nature, le même usage, le même but et les mêmes fabricants que les produits *disques acoustiques* et *supports d'enregistrement magnétiques* du droit invoqué et sont donc similaires à ceux-ci.

44. Les produits *logiciels* du signe contesté sont indispensables au fonctionnement des produits *équipement pour le traitement de l'information* et *ordinateurs* du droit invoqué de sorte que ces produits sont complémentaires. Une complémentarité existe aussi entre les logiciels et les services *conception et développement de logiciels* en classe 42 du droit invoqué. Ces produits sont donc similaires aux produits et services du droit invoqué.

Classe 36

45. Les services *affaires financières, affaires monétaires* et *affaires immobilières* du signe contesté figurent explicitement parmi les services du droit invoqué et sont donc identiques à ces derniers.

46. Les services *assurances* du signe contesté sont similaires aux services *affaires immobilières* du droit invoqué. À l'occasion de l'achat d'un bien immobilier on doit en général contracter plusieurs assurances, par exemple une assurance habitation et une assurance vie. Par conséquent, il existe au moins une complémentarité entre ces services. On outre, il est habituel que l'agent immobilier (ou l'agence immobilière) serve d'intermédiaire pour ces assurances.

Autres classes

47. Tous les autres services du signe contesté figurent explicitement parmi les services du droit invoqué et sont donc identiques à ces derniers.

Conclusion

48. Les produits et services du signe contesté sont soit identiques soit similaires à ceux du droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

49. 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.

—

a.

50. 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, déjà cité). Le défendeur suppose que le niveau d'attention du public cible sera élevé (voir point 22), mais il se base (à tort) sur un système de fidélité destiné aux supermarchés. Comme relevé ci-dessus, seule la description des produits et services protégés et revendiqués est pertinente (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de l'UE du 30 juin 2004, M+M EURODATA, T-317/01, et du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04). L'Office est d'avis qu'un niveau d'attention élevé ne tient que pour une partie des services, à savoir ceux en classe 36 ; l'achat d'un bien immobilier ou le choix d'un produit financier sont des décisions très importantes qui seront prises soigneusement. Il faut cependant signaler que les services concernés ont été jugés identiques.

51. 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, la plupart des produits et services du signe contesté est identique à ceux du droit invoqué et les autres sont similaires.

52. 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). Le défendeur estime que le caractère distinctif des droits invoqués est très faible, voir inexistant (voir point 20). L'Office est d'avis que les droits invoqués peuvent référer à des systèmes de fidélité, mais qu'ils ne sont pas descriptifs pour les produits et services concernés. A titre surabondant, même si un caractère distinctif faible devait être reconnu aux droits invoqués, l'Office rappelle que le caractère distinctif 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).

53. En l'espèce, les signes se ressemblent dans un certain degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La plupart des produits et services visés par les signes en cause est identique et les autres sont similaires. Dès lors, l'Office estime que le public pourra penser que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, même si le niveau d'attention de ce public est élevé pour une partie des services concernés.

B. Autres facteurs

54. Le défendeur se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de vérifier l'existence et la validité des droits invoqués et des produits et services concernés. L'Office rappelle cependant que dans une procédure d'opposition au Benelux, il n'est pas nécessaire d'introduire des extraits des registres attestant les enregistrements antérieurs, ce que le défendeur semble avoir exigé (voir point 19). Les registres concernés (Benelux, communautaire et international) sont publics et simplement accessibles

—

o

sur le site Internet de l'Office. La plainte manque donc en fait. Il va d'ailleurs de soi que l'Office a vérifié ces données, afin de pouvoir déclarer l'opposition recevable.

C. Conclusion

55. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

56. Etant donné que le risque de confusion a déjà été constaté concernant le premier droit invoqué, l'examen des autres droits invoqués ne doit plus être fait.

IV. CONSÉQUENCE

57. L'opposition numéro 2007462 est justifiée.

58. L'enregistrement accéléré Benelux 914638 est radié.

59. 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 20 juin 2013

Willy Neys
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard