

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**2007703**

**du 19 juillet 2022**

**Opposant :** **O2 WORLDWIDE LIMITED**  
C/O Stobbs Building 1000  
Cambridge Research Park Cambridge Cambridgeshire CB25 9PD Royaume-Unis

**Mandataire :** **Merkenbureau Bouma B.V.**  
Bahialaan 100  
3065 WC Rotterdam  
Pays-Bas

**Marque invoquée 1 :** **Enregistrement de marque de l'Union européenne 7177363**

O<sub>2</sub>

**Marque invoquée 2 :** **Enregistrement de marque de l'Union européenne 9053497**

O<sub>2</sub>

**Marque invoquée 2 :** **Enregistrement de marque de l'Union européenne 9279456**

O2

*contre*

**Défendeur :** **Recybois SA**  
Zone industrielle de Ruelle Latour  
6760 Virton  
Belgique

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

**Marque contestée :** **Demande de marque Benelux 1244212**



**I. FAITS ET PROCEDURE**

**A. Faits**


1. Le 20 mars 2012, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque semi figurative




pour distinguer des produits en classe 4. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1244212 et a été publiée le 20 avril 2012.

2. Le 2 juillet 2012, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

O<sub>2</sub>

- Enregistrement européen 7177363 de la marque semi figurative , déposée le 27 avril 2005 et enregistrée le 20 novembre 2008 pour distinguer des produits et services en classes 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43 et 45.

O<sub>2</sub>

- Enregistrement européen 9053497 de la marque semi-figurative , déposée le 23 avril 2010 et enregistrée le 16 février 2021 pour distinguer des produits et services en classes 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.
- Enregistrement européen 9279456 de la marque verbale « O2 », déposée le 28 juillet 2010 et enregistrée le 20 décembre 2013 pour distinguer des produits et services en classes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 44 et 45.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits de la marque contestée et basée sur les produits « *Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage* » couverts en classe 4 par les marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1 de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

6. La langue de la procédure est le français.

## **B. Déroulement de la procédure**

7. L'opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 4 juillet 2012. En attente de l'enregistrement au registre de la deuxième et troisième marques invoquées, la procédure a été suspendue. La reprise de la procédure a été communiquée aux parties le 23 mars 2021. Le défendeur a procédé à une limitation des produits couverts par sa demande. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 26 octobre 2021.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

8. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, 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**

9. L'opposant observe en premier lieu que les produits couverts par les marques en cause sont identiques.

10. Concernant la comparaison sur le plan visuel des marques, l'opposant note que les éléments verbaux « BADGER PELLETS » et « REPRODUCTEUR » de la marque contestée sont pas si prédominant et en partie descriptifs et en conséquence moins prépondérants pour l'évaluation de la similarité visuelle. De plus, aussi bien l'élément verbal « O2 » que les marques semi figuratives invoquées sont selon l'opposant reproduits dans leur intégralité dans la marque contestée.

11. Phonétiquement, l'opposant soulève que les éléments verbaux sont généralement considérés plus distinctifs que les éléments figuratifs et, renvoyant à l'élément « O2 » identiquement reproduit dans les marques en cause, considère que celles-ci sont très similaires sinon quasiment identiques.

12. Sur le plan conceptuel, l'opposant estime que les marques sont identiques dans leur renvoi à l'oxygène.

13. Dans son évaluation globale du risque de confusion, l'opposant estime que le niveau d'attention du public concerné pour ces produits peut être considéré normal. De même la distinctivité des marques antérieures invoquées peut être considérée normale en ce que celles-ci ne sont pas descriptives pour les produits en question.

14. En raison des similitudes entre les marques en cause ainsi que l'identité des produits couverts par celles-ci, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur. Vu ce qui précède, l'opposant demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté.

**B. Réaction du défendeur**

15. En premier lieu, le défendeur soulève une incohérence concernant l'argumentaire de l'opposant faisant référence à une marque non invoquée dans l'opposition présente. En conséquence le défendeur note que cette dernière n'est pas à considérer dans le cas présent.

16. Adressant la comparaison des marques sur le plan visuel, le défendeur note que les marques diffèrent dans l'importance de leurs éléments figuratifs, si présents, et la longueur de leurs éléments verbaux. De plus, le défendeur estime que l'opposant a à tort considéré l'élément verbal « O2 » de la marque contestée en isolation sans considérer la lettre « C » toute aussi importante et donnant à la marque une signification différente. Le défendeur estime que les éléments distinctifs de la marque contestée sont le vocable « BADGER » signifiant blaireau en anglais et les éléments figuratifs. Les éléments verbaux « pellet » ainsi que « CO2 REDUCTEUR » sont, selon le défendeur descriptifs de caractéristiques des produits et ne peuvent donc bénéficier d'une protection juridique pris isolément. Le défendeur en conclut que les marques en cause ne sont visuellement pas similaires, ou qu'à un degré extrêmement faible.

17. Sur le plan phonétique le défendeur note, comme précédemment soulevé que les éléments verbaux des marques en cause diffèrent considérablement en longueur. De plus, ayant égard à la signification des marques en cause, les marques invoquées peuvent, selon le défendeur, être prononcées « OXYGÈNE » par le consommateur tandis que l'élément « CO2 » de la marque invoquée peut être prononcée « DIOXYDE DE CARBONE » rendant les marques non similaires phonétiquement ou qu'à un degré extrêmement faible.

18. Concernant la comparaison conceptuelle, le défendeur estime que l'élément distinctif de la marque contestée est le mot « BADGER » signifiant blaireau en anglais. En conséquent le défendeur note que la marque contestée n'a pas de signification dans son ensemble rendant les marques non similaires sur le plan conceptuel.

19. Comparant les produits couverts par les marques en cause, le défendeur admet que ceux-ci sont en partie identiques ou similaires. Toutefois, le défendeur soulève que les activités de l'opposant sont principalement dans la télécommunication et invoque la mauvaise foi dans le chef de celui-ci en ce qu'il n'aurait pas l'intention d'utiliser les marques invoquées pour les produits en cause. À cet égard le défendeur fait référence à la multitude de classes de produits et services couverts par les marques invoquées et les dépôts en intervalles réguliers de marques « O2 » par l'opposant dans l'intention de ne pas avoir à prouver l'usage de celle-ci.

20. Le défendeur estime que les produits en cause s'adressent au grand public et que les marques invoquées ne sont que faiblement distinctives.

21. Compte tenu de ce qui précède le défendeur estime donc qu'il ne peut exister un risque de confusion et demande à l'Office de rejeter l'opposition dans son intégralité.

**III. DECISION**

**A.1. Risque de confusion**

22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI, le titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

23. L'article 2.2ter, alinéa 1 CBPI, stipule : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] : [...] b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

24. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; voyez 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

**Comparaison des produits**

25. 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 ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

26. Lors de la comparaison des produits des marques invoquées aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont considérés les produits et services tels que formulés au registre.

27. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.	Cl 4 : Combustibles, à savoir granulés combustibles.

28. Selon la règle 1.21, sous e RE, le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1er, CBPI implique notamment que l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties. Ainsi le défendeur ne conteste pas l'identité voire la similitude des produits en classe 4 de la marque contestée (paragraphe 19). L'identité entre ces produits étant ainsi établie entre les parties, l'Office ne procédera pas à une comparaison de ceux-ci.

#### *Conclusion*

29. Les produits couverts sont identiques.

#### **Comparaison des marques**



30. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI), aux termes duquel « *il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

31. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

32. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:C:2006:164 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

33. Les marques à comparer sont les suivantes :

*Concernant la première marque invoquée (enregistrement de marque de l'Union européenne 7177363)*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

*Comparaison visuelle*

34. La première marque invoquée est une marque semi figurative composée d'un cercle, voir la lettre « O » ou le chiffre « 0 » ainsi que le chiffre « 2 » de taille plus petite et mis en indice.

35. La demande de marque contestée est elle aussi une marque semi figurative contenant les éléments verbaux « C O2 BADGET PELLETS REDUCTEUR ». La lettre « O » écrite en blanc figure au centre de la marque contestée avec le chiffre « 2 » écrit en indice et de taille plus petite et la lettre « C » en noire encadrant partiellement la lettre « O ». Les mots « BADGER PELLETS » figurent dans la lettre « C » et le mot « REDUCTEUR » est positionné de manière à former une continuation de l'encadrement de la lettre « O ». Finalement les éléments verbaux figurent dans un élément figuratif de forme circulaire et de couleur orange duquel émanent des mèches sur le haut évoquant des flammes et au bas duquel se situe une flèche pointant vers le bas.

36. Concernant les marques composées (éléments verbal et figuratif) tels que les marques en cause, l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Dans le cas présent, les éléments figuratifs de la marque invoquée se réduisent à la typographie et au placement des éléments verbaux. Ceux-ci n'auront en effet qu'un impact réduit sur l'attention du consommateur qui elle se verra surtout dirigée vers les éléments verbaux. Concernant la marque invoquée, bien que les éléments figuratifs de la marque contestée ne sont pas négligeables (voir dans ce sens aussi Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 septembre 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), l'attention du consommateur se verra surtout dirigée vers les éléments verbaux de celle-ci. De plus, étant donné la taille plus réduite ainsi que le placement des éléments verbaux « BADGER PELLETS » et « REDUCTEUR » ceux-ci ne constituent pas un élément dominant de la marque contestée. Concernant la lettre « C » celle-ci peut soit être perçue comme la lettre « C » de « CO2 » soit comme un élément ornemental, encadrant alors



l'élément verbal « O2 » qui lui attirera l'attention du consommateur de par sa taille, son placement central dans la marque et le contraste de couleur présent avec le reste de celle-ci.

37. Il importe que la marque invoquée « O2 », dont le chiffre 2 est écrit de taille plus petite et en indice, est repris de manière quasiment identique dans la marque contestée et en tant qu'élément dominant de celle-ci voir comme constituant 2 des 3 caractères composant son élément dominant pour la partie des consommateurs qui percevront l'élément dominant de la marque contestée comme étant « CO2 » (paragraphe 36). En conséquent l'Office estime que les marques sont visuellement similaires à un certain degré.

38. Les marques en cause sont visuellement similaires à un certain degré.

#### *Comparaison conceptuelle*

39. Concernant la comparaison conceptuelle, la marque invoquée renvoie à l'oxygène.

40. La marque contestée quant à elle, renvoie soit au dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) soit elle aussi à l'oxygène, en fonction de si le consommateur perçoit la lettre C comme constituant un élément verbal dominant de la marque en cause tel que précédemment établi (paragraphe 36).

41. En conséquent les marques en cause sont conceptuellement identiques pour une partie des consommateurs qui comprendront celles-ci comme renvoyant à l'oxygène.

#### *Comparaison phonétique*

42. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE, PC Works, T-352/02, 25 mai 2005, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T- 361/08, 21 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:152). De plus, la jurisprudence a précisé que, en raison de l'économie de langage, il se peut que certains éléments verbaux d'une marque seront prononcés par le consommateur, tandis que d'autres ne le seront pas (voir TUE, interdit de me gronder IDMG, T-568/11, 11 janvier 2013, ECLI:EU:T:2013:5). Ainsi dans le cas présent, le consommateur ne prononcera probablement pas les éléments « BADGER PELLETS » et « REDUCTEUR » en ce qu'ils ne constituent pas un élément dominant de la marque contestée (paragraphe 36).

43. En conséquent les éléments verbaux des marques à comparer sont d'une part « O2 » pour la marque invoquée et « O2 » voire « CO2 » pour la marque contestée. Étant donné qu'une partie des consommateurs percevra dans les deux marques en cause l'élément identique « O2 » comme étant l'élément dominant, il importe peu si celui-ci sera prononcé de manière littérale ou, en raison de sa signification, comme « oxygène ». Du moins pour une partie des consommateurs qui percevra comme élément dominant de la marque contestée l'élément verbal « O2 », les deux marques sont identiques sur le plan phonétique.

44. Les marques en cause sont phonétiquement identiques pour une partie des consommateurs.

### *Conclusion*

45. Les marques en question sont visuellement similaires à un certain degré et conceptuellement et phonétiquement identiques pour une partie des consommateurs.

#### **A.2. Appréciation globale**

46. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services ainsi que la ressemblance des marques 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 ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

48. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, 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). Dans le cas d'espèce les produits en cause s'adressent au grand public et le niveau d'attention à considérer est un niveau moyen.

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, déjà cité). L'Office est d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal car elle ne décrit aucune caractéristique des produits en cause.

50. Considérant le haut degré de similarités entre les marques du moins pour une partie des consommateurs, l'Office conclut que le public concerné peut croire que les produits identiques puissent provenir de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée (voir article 2.2ter, alinéa 1 CBPI).

#### **B. Autres facteurs**

51. Compte tenu de la base légale de cette opposition, seule l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion pour le public concerné est déterminante. L'argument du défendeur selon lequel les marques invoquées auraient été déposées de mauvaise foi (paragraphe 19) est sans pertinence pour l'issue de la présente décision. Dans le cas où le défendeur souhaite contester la validité des marques invoquées, il revient à celui-ci de faire usage des procédures prévues à cette fin auprès de l'autorité compétente.

#### **C. Conclusion**

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

53. L'opposition étant déjà justifiée sur base de la première marque invoquée, il n'y a plus lieu de procéder à l'appréciation des autres marques invoquées.

#### **IV. CONSEQUENCE**

54. L'opposition portant le numéro 2007703 est justifiée.

55. La demande Benelux numéro 1244212 n'est pas enregistrée.

56. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.28, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.



La Haye, le 19 juillet 2022

Francois Châtellier  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Agent chargé du suivi administratif: Jeanette Scheerhoorn