

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2008902

du 11 mai 2016

Opposant : **DELTA LIGHT N.V.**
Muizelstraat 2
8560 Wevelgem (Moorsele)
Belgique

Mandataire : **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
Belgique

Droit invoqué : « LEDS GO... »
(Enregistrement Benelux 676622)

contre

Défendeur : **LED & CO, société privée à responsabilité limitée**
Chaussée de Namur 85 B
1400 Nivelles
Belgique

Mandataire : **JANSSENS & ASSOCIES**
Rue de la Procession 25
1400 Nivelles
Belgique

Marque contestée :



(Enregistrement accéléré Benelux 936952)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 29 avril 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative



pour distinguer des produits et services en classes 9 et 11. 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 936952 et a été publié le 1^{er} mai 2013.

2. Le 31 juillet 2013, l'opposant a introduit une opposition contre ledit enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux 676622 de la marque verbale « LEDS GO... », déposée le 11 octobre 2000 et enregistrée le 23 mars 2001 pour des produits en classe 11.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits en classe 11 du signe contesté et basée sur tous les produits du droit invoqué.

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 1^{er} août 2013, 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 2 octobre 2013. Ce même jour, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 2 décembre 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 28 novembre 2013, l'opposant a introduit des arguments et l'Office les a transmis au défendeur le 10 décembre 2013, un délai jusqu'au 10 février 2014 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 30 janvier 2014, le défendeur a constitué par courrier JANSSENS & ASSOCIES comme mandataire dans cette procédure d'opposition et a en même temps informé l'Office qu'il ne désirait pas, à ce stade de la procédure, réagir aux arguments de l'opposant, mais qu'il désirait des preuves d'usage du droit invoqué. Le 3 février 2014, l'Office a informé l'opposant de cette constitution de mandataire et

de la requête subséquente. Un délai jusqu'au 3 avril 2014 inclus a été octroyé à l'opposant pour introduire ces preuves d'usage.

11. Le 2 avril 2014, l'opposant a introduit auprès de l'Office des preuves d'usage du droit invoqué. Le 4 avril 2014, l'Office les a envoyées au défendeur, un délai jusqu'au 4 juin 2014 lui étant imparti pour formuler ses observations.

12. Le 4 juin 2014, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été communiquée à l'opposant le 5 juin 2014.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

15. 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 la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

16. L'opposant observe que les composants verbaux du droit invoqué sont presque entièrement repris dans l'élément verbal dominant du signe contesté et il en déduit que le consommateur peut facilement penser que ce signe est dérivé de la marque de l'opposant.

17. L'opposant est d'avis que les mots POSITIVE LIGHTING dans le signe contesté passent inaperçus, vu leur très petite taille et selon lui il est clair que les éléments verbaux des signes sont visuellement et phonétiquement similaires.

18. Conceptuellement, l'opposant estime que les mots LED et GO font référence à l'expression anglaise LET GO, qui est comprise par la majorité de la population du Benelux. En outre, la technologie LED est connue pour l'éclairage et les consommateurs auront donc la même impression conceptuelle des deux marques.

19. L'opposant estime que les produits concernés sont en partie identiques et en partie très similaires ou complémentaires, parce qu'ils ont la même nature et visent le même groupe cible.

20. Sur base de ce qui précède, l'opposant demande à l'office de refuser la demande pour tous les produits contestés.

B. Réaction du défendeur

21. Le défendeur fait remarquer que l'opposition n'a pas été introduite dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt contesté, conformément à l'article 2.14, 1^{ère} alinéa CBPI, et doit dès lors être déclarée irrecevable.

22. Selon le défendeur, tant le logo coloré et la phrase POSITIVE LIGHTING dans le signe contesté que les trois points de suspension dans le droit invoqué participent à différencier visuellement les signes en présence.

23. Sur le plan phonétique, l'opposant limite à tort la comparaison aux éléments verbaux qu'il qualifie de dominants dans le signe contesté, sans étudier les éléments verbaux dans leur intégralité. Mais même si la ressemblance phonétique devait se limiter aux trois syllabes mentionnées par l'opposant, le défendeur estime que ces éléments ne se prononcent pas de la même manière. En outre, vu la brièveté du droit invoqué, le public percevra d'autant mieux les différences entre ce dernier et le signe contesté.

24. Cette différence est d'autant plus grande, selon le défendeur, que le caractère distinctif du droit invoqué est faible, puisqu'il est constitué principalement du mot LED, décrivant les produits pour lesquels cette marque est enregistrée.

25. Du point de vue conceptuel, le défendeur observe que sa marque est d'une part un jeu de mots avec l'expression anglaise LET'S GO (signifiant « Allons-y ») et d'autre part un jeu de mot avec l'expression « Positive thinking » (« pensée positive »). Le signe évoque donc un état d'esprit et un courant philosophique permettant à l'individu de s'améliorer ou d'améliorer son cadre de vie. Le défendeur est d'avis que ces concepts sont totalement différents du concept suggéré par le droit invoqué.

26. Concernant les produits en cause, le défendeur fait observer qu'ils ne sont que partiellement similaires, de sorte que l'opposition ne peut, en tout cas, être que partiellement fondée.

27. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur demande à l'Office et à titre principal de déclarer l'opposition irrecevable ou à tout le moins non fondée. À titre subsidiaire, il demande à l'Office de limiter le refus d'enregistrement du signe contesté aux produits visés par le droit invoqué, à savoir les appareils et installations d'éclairage.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

28. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

29. Etant donné que l'enregistrement du droit invoqué est antérieur au 1^{er} mai 2008, la demande de preuves d'usage est fondée.

30. L'opposant a introduit des preuves d'usage dans le délai imparti par l'Office, auxquelles le défendeur n'a pas réagi. Dès lors, il n'y a pas lieu de les examiner ; en effet, selon la règle 1.29, 4^{ème} alinéa, RE, « le défendeur peut retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies » et selon la règle 1.25, sous d, RE, « les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés ». L'usage réel du droit invoqué doit donc être considéré comme constant.

A.2. Risque de confusion

31. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

32. 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 ».

33. 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


34. 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).

35. 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).

36. 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).

37. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
« LEDS GO... »	

Comparaison visuelle

38. Le droit invoqué est une marque verbale, composée de deux mots de respectivement quatre et deux lettres, suivis de points de suspension et le tout placé entre guillemets. Le signe contesté est une marque semi-figurative, composée du texte « ledngo », précédé d'un ensemble de facettes colorées. En bas du signe figurent les mots POSITIVE LIGHTING en très petites lettres grises.

39. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). L'ensemble de facettes colorées au début du signe contesté étant une figure abstraite, cet élément persistera moins facilement dans la mémoire du consommateur. De plus, l'élément verbal « ledngo » occupe presque toute l'espace du signe. Les autres éléments verbaux se feront moins remarquer, vu leur position inférieure et les plus petites et minces lettres dont ils sont composés, ce qui les rend difficile à lire. Pour cette raison, l'élément « ledngo » peut être considéré comme l'élément dominant du signe.

40. Les trois premières lettres de cet élément sont identiques à celle du droit invoqué, ainsi que les deux dernières lettres. Seule deux lettres diffèrent donc : la lettre S dans le droit invoqué et la lettre « n » dans le signe contesté, mais cette dernière est représentée en gris et visuellement donc moins importante.

41. La marque et le signe se ressemblent visuellement.

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 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 et Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010). En effet, dans le cas précis, les éléments figuratifs ne contribuent rien à la prononciation du signe contesté.

43. Phonétiquement, les signes diffèrent en les lettres S et N, mais dans la composition donnée, ces lettres ne seront pas prononcées proéminentes. En tout cas, les éléments LED et GO sont prononcés à l'identique.

44. S'agissant des éléments « POSITIVE LIGHTING », il convient de souligner que le consommateur moyen aura tendance à abrégé oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer (voir, en ce sens, TUE, Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006). De plus, sur le plan phonétique également, le consommateur attache en règle générale plus d'importance à la première partie d'une marque (arrêt Mundicor, déjà mentionné). Enfin, force est de constater que, en raison de ces éléments, il est fort probable que ces mots seront omis lors de la prononciation du signe contesté et que, partant, la référence au signe se fera par les mots « ledngo » (voir TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009).

45. La marque et le signe se ressemblent phonétiquement.

Comparaison conceptuelle

46. Dans le cas présent, les indications LEDS et LED font clairement référence à la technologie DEL (diode électroluminescente, en anglais *Light-Emitting Diode*, d'habitude abrégé comme « led », également en français et en néerlandais). Or, on ne saura dire que le droit invoqué est tout à fait descriptif, vu sa double portée dans son ensemble. Il pourra être conçu dans le sens « les LED continuent/persévèrent », mais on peut également y attribuer une deuxième signification, à savoir celle de l'expression anglaise phonétiquement identique « let's go », signifiant « allons-y », comme le mentionne aussi le défendeur (voir point 25).

47. Le signe contesté fait, lui aussi, référence à la technologie LED, au moyen de l'indication « led » et par l'élément figuratif, qui peut être interprété comme un ensemble de lampes à led, tandis que la signification des lettres « ngo » n'est pas claire. Peut-être doit-on saisir la lettre « n » comme une abréviation de la conjonction anglaise « and » (d'où sa couleur différente). Dans ce cas le signe pourrait être compris comme « led et allez ». Quoi qu'il en soit, les deux signes font conceptuellement référence au led.

48. Conceptuellement, les signes se ressemblent dans un certain degré.

Conclusion

49. Les signes se ressemblent visuellement et phonétiquement et sur le plan conceptuel ils sont ressemblants dans un certain degré.

Comparaison des produits

50. 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).

51. Lors de la comparaison des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée avec ceux des droits invoqués, sont pris en considération les produits et services tels qu'indiqués dans la demande de marque ou encore tels que formulés au registre.

52. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Klasse 11 Verlichtingsapparaten en -installaties. <i>Appareils et installations d'éclairage</i>	Classe 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.
<i>P.S. La langue originale de la liste des produits de ce dépôt est le néerlandais. La traduction française a été rajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.</i>	

53. Les produits *appareils d'éclairage* sont repris expressément dans les deux listes de produits et sont donc identiques.

54. Les autres produits du signe contesté ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que ceux du droit invoqué, qui s'entendent des appareils, plus ou moins sophistiqués, mis en place pour éclairer, tandis que les premiers produits désignent des installations permettant de climatiser un local ou de cuire. Ces produits présentent des caractéristiques propres à les distinguer très nettement. Enfin, ces produits, qui répondent à des besoins distincts, ne s'adressent pas à la même clientèle, ils ne suivent pas les mêmes circuits de distribution ou, à tout le moins, ils ne sont pas proposés à la vente dans des rayons distincts des grand magasins de bricolage. Ces produits ne sont donc pas similaires.

Conclusion

55. Les produits du signe contesté sont en partie identique et en partie non similaires à ceux du droit invoqué.

A.2 Appréciation globale

56. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent en particulier un rôle dans l'appréciation du risque de confusion.

57. 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de produits et services ciblant le grand public, pour lequel il n'est pas possible d'établir s'il est question d'un niveau d'attention plus élevé, ce qui a pour conséquence que l'Office va considérer un niveau d'attention normal.

58. L'appréciation globale du risque de confusion 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

59. 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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Selon le défendeur, le caractère distinctif du droit invoqué est faible, puisqu'il est constitué principalement du mot LED, décrivant les produits pour lesquels cette marque est enregistrée (voir point 24). L'Office fait néanmoins remarquer que le droit invoqué est « LEDS GO... » et a constaté ci-dessus que la marque a dès lors dans son ensemble, un double sens (voir point 46). En outre, le caractère distinctif du droit invoqué n'est pas le seul élément qui joue un rôle lors de l'appréciation du risque de confusion. Même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (TUE, Pages Jaunes, T-134/06, 13 décembre 2007).

60. Visuellement et phonétiquement, la marque et le signe contesté se ressemblent. Conceptuellement, il y a un certain degré de ressemblance. Les produits concernés sont pour une partie identiques et pour une partie non similaires. Sur cette base, et observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que le public peut croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

61. Selon le défendeur, l'opposition doit être déclarée irrecevable parce qu'elle a été introduite tardivement (voir point 21). Ce point de vue est clairement inspiré par la lecture du Protocole du 22 juillet 2010 portant modification de la CBPI, entré en vigueur le 1^{er} octobre 2013.¹ Or, la présente opposition ayant été introduite le 31 juillet 2013, l'ancien article 2.14, alinéa 1 CBPI était encore en vigueur, lequel stipulait le délai d'opposition comme suite : « [...] dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt ». Le dépôt contesté ayant été publié le 1^{er} mai

¹ Moniteur Belge 2013-07-17 ; Trb. 2010, 236 ; Moniteur A, n° 158, 29.08.2013.

2013, le délai d'opposition courrait du 1^{er} juin 2013 jusqu'au 1^{er} août 2013 inclus et l'opposition était donc introduite dans ce délai.

C. Conclusion

62. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits identiques.

IV. CONSÉQUENCE

63. L'opposition numéro 2008902 est partiellement justifiée.

64. L'enregistrement accéléré Benelux portant le numéro 936952 est radié pour les produits suivants :

Classe 11: Appareils d'éclairage.

65. L'enregistrement accéléré Benelux portant le numéro 936952 est maintenu pour les produits suivants :

Classe 11 : Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

66. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.32, alinéa 3 RE.

La Haye, le 11 mai 2016

Willy Neys
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard