



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION D'OPPOSITION
N° 2008929
du 7 août 2019

Opposant : **MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG**
Metro-Strasse 1
40235 Düsseldorf
Allemagne

Mandataire : **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Pays-Bas

Marque invoquée 1 : **marque de l'Union européenne enregistrement 779116**

Marque invoquée 2 : **enregistrement international 1017524**

Marque invoquée 3 : **marque de l'Union européenne enregistrement 1688803**

Metro Online

Marque invoquée 4 : **enregistrement Benelux 849755**

contre

Défendeur : **Albis Technologies AG**
Albisriederstrasse 199
8047 Zürich
Suisse

Mandataire : **Office Freylinger**
route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxembourg

Marque contestée : **enregistrement international 1158265**


MetroIntegrator

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 1^{er} août 2013, le défendeur a effectué une demande internationale, avec désignation du Benelux, de la marque verbale MetroIntegrator pour des produits et services dans les classes 9, 38 et 42. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1158265 et a été publiée le 23 mai 2013 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2013/18*. Une limitation des produits a été inscrite, notamment pour le Benelux, en ce sens que les classes 38 et 42 ont été supprimées et que les produits en classe 9 ont été limités.

2. Le 1^{er} août 2013, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette demande dans le Benelux. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :


- Marque de l'Union européenne enregistrement 779116 de la marque verbale/figurative combinée  , déposée le 20 mars 1998 et enregistrée le 19 juillet 2017 pour des produits et services dans les classes 1 à 42 ;

- Enregistrement international 1017524 avec extension au Benelux de la marque



verbale/figurative combinée , déposée le 20 août 2009 et enregistrée le 19 février 2015 pour des produits et services dans les classes 1 à 45 ;

- Marque de l'Union européenne enregistrement 1688803 de la marque verbale Metro Online, déposée le 2 juin 2000 et enregistrée le 14 mars 2017 pour des produits et services dans les classes 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 ;

- Enregistrement Benelux 849755 de la marque verbale/figurative combinée  , déposée le 25 juillet 2008 et enregistrée le 19 avril 2011 pour des services dans les classes 35, 38 et 39.

3. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des marques antérieures invoquées.

4. L'opposition est formée contre tous les produits de la demande contestée et est basée sur une partie des produits et services des marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la CBPI¹.

6. La langue de la procédure est le néerlandais.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et a été notifiée par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») aux parties le 6 août 2013. La procédure a été suspendue d'office pour la durée de la procédure d'enregistrement de quelques droits invoqués. Au cours de la phase administrative de la procédure, les deux parties ont introduits leurs arguments. Le défendeur a demandé à l'opposant de produire des preuves d'usage et l'opposant a réagi en communiquant qu'il ne déposerait pas de pièces,

¹ La présente décision se réfère toujours à la législation et à la réglementation applicable à la date de la décision, sauf s'il s'agit de dispositions qui ont subi une modification matérielle et pertinente pour la décision pendant la procédure.

étant donné que les marques invoquées n'étaient pas encore soumises à une obligation d'usage. La procédure s'est déroulée conformément aux prescriptions de la CBPI et du règlement d'exécution y afférent (ci-après : « RE »). La phase administrative a été clôturée le 14 novembre 2018.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI une opposition auprès de l'Office et fait valoir l'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, 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

9. Selon l'opposant, les marques et le signe sont visuellement et auditivement similaires, puisque la première partie du signe contesté est identique à la première partie des marques invoquées. De plus, c'est dans tous les cas l'élément dominant, puisque les autres éléments ont un sens. METRO a également une signification, à savoir un système de transport souterrain. Les éléments GROUPE et ONLINE ont aussi un sens, mais c'est descriptif. La signification d'INTEGRATOR est également descriptive, notamment pour une entreprise qui commercialise des systèmes logiciels et matériels intégrés. Les marques et le signe sont donc conceptuellement similaires.

10. Les produits du défendeur sont identiques ou similaires aux produits et services de l'opposant.

11. Selon l'opposant, il existe un risque de confusion, il demande à l'Office de ne pas enregistrer le signe contesté et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

12. Le défendeur soutient qu'une opposition identique à la partie danoise de l'enregistrement international contesté a été formée et qu'elle a été rejetée. Il estime souhaitable, dans l'intérêt de l'harmonisation du droit des marques, que cette décision soit également suivie dans les pays du Benelux.

13. Selon le défendeur, les produits du signe contesté sont très spécifiques, ce qui signifie qu'il y a un public professionnel avec un niveau d'attention accru. Cela contraste avec le public concerné de l'opposant, qui a un niveau d'attention moyen.

14. Bien que l'élément METRO soit commun à toutes les marques et au signe contesté, les différences entre les marques et le signe sont plus grandes que la similitude. L'élément METRO ne peut être considéré comme l'élément dominant des marques invoquées, de sorte qu'une comparaison doit être effectuée pour chaque marque sur la base de l'impression d'ensemble. Selon le défendeur, les marques et le signe sont visuellement différents et il n'y a guère de similitude sur le plan auditif. Bien qu'un METRO soit un moyen de transport souterrain, le terme est distinctif pour les biens et services en question. Le défendeur convient avec l'opposant que les termes GROUPE et ONLINE sont des éléments descriptifs. Toutefois, cet argument ne s'applique pas au terme INTEGRATOR, qui n'est pas connu du public concerné. La deuxième partie du signe contesté est donc différente des éléments verbaux des marques antérieures, de sorte que les marques et le signe sont conceptuellement différents, selon le défendeur.

15. Les produits et services ne sont pas destinés au même public et les canaux de distribution ne sont pas les mêmes, de sorte que, selon le défendeur, il n'existe aucune similitude entre les produits et

services de l'opposant et ceux du défendeur. Même si le principal dénominateur « logiciel » devait inclure les produits spécifiques du défendeur, il n'y a aucune similitude.

16. Selon le défendeur, il n'y a pas de risque de confusion et celui-ci demande à l'Office de rejeter l'opposition, d'enregistrer le signe contesté et de condamner l'opposant aux dépens de la procédure.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion

17. Conformément à l'article 2.14 CBPI, le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

18. L'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, CBPI dispose notamment : « 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. »

19. Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après : « la Directive »), le risque de confusion dans l'esprit du public, qui se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (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 ; 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, C02/133HR, 14 novembre 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des produits et services

20. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

21. Lors de la comparaison des produits et services sur lesquels l'opposition est basée aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits et services tels que formulés au registre et les produits tels qu'indiqués dans la demande de marque.

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 9 Logiciels (compris dans la classe 9); programmes informatiques, programmes informatiques enregistrés, bases de données exploitables par un ordinateur.	Classe 9 Logiciel et systèmes de gestion pour la configuration, l'exploitation et la surveillance des installations pour des opérateurs de réseau.

<p>Classe 38 Télécommunications; Offre de services en relation avec des services en ligne, également sur l'Internet, à savoir compilation, préparation et transmission de nouvelles, d'informations, de textes, de dessins, d'images et de données en tout genre; offre et communication d'informations enregistrées dans une banque de données au moyen de systèmes (informatiques) interactifs tels que des bornes d'échange et d'information, boîtes à lettres électroniques; gestion et préparation d'un système de commande en ligne, mise à disposition d'hyperliens vers des fournisseurs, livreurs et auxiliaires; transmission de sons, d'images et de données par câble, satellite, ordinateur (réseaux informatiques), lignes téléphoniques et RNIS et autres moyens de transmission; services télétexte; exploitation d'un centre d'appel.</p>	
<p>Classe 42 Programmation pour ordinateurs; services d'une banque de données, à savoir location de temps d'accès à et utilisation d'une banque de données et compilation et livraison de données, de nouvelles et d'informations; location d'équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; conception et planification de dispositifs de télécommunication.</p>	

23. « Logiciel » apparaît *expressis verbis* dans les deux listes de produits et est donc identique.

24. Les « systèmes de gestion pour la configuration, l'exploitation et la surveillance des installations pour des opérateurs de réseau » sont fortement similaires au « logiciel », étant donné que le logiciel est nécessaire pour faire fonctionner les systèmes de gestion. En outre, il y a une forte similitude avec le service « transmission de sons, d'images et de données par câble, satellite, ordinateur (réseaux informatiques), lignes téléphoniques et RNIS et autres moyens de transmission » de l'opposant, ce sont en effet des services des opérateurs de réseau.

Conclusion

25. Les produits sont identiques, sinon fortement similaires.

Comparaison des signes

26. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comparez l'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, 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. Or, 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).

27. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêts *Sabel* et *Lloyd*, tous deux déjà cités).

28. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public concerné par une marque composée peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, *Limonchello*, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Quant à l'appréciation des caractéristiques dominantes d'un ou 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 d'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 composée (*TUE, Matratzen*, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:261 et *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. Les signes à comparer sont les suivants :

Concernant la troisième marque invoquée (Marque de l'Union européenne 1688803) :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Metro Online	MetroIntegrator

30. L'Office fait observer tout d'abord qu'en vertu de la jurisprudence, il est possible que lorsqu'une marque composée consiste en la juxtaposition d'un élément (en l'espèce *Integrator*) et d'une autre marque (en l'espèce *METRO*), cette dernière marque conserve une position distinctive autonome dans la marque complexe, même lorsqu'elle ne constitue pas l'élément dominant de la marque composée (CJUE, *THOMSON LIFE*, C-120/04, 6 octobre 2005, ECLI:EU:C:2005:594). Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires (*TUE, Life Blog*, T-460/07, 20 janvier 2010, ECLI:EU:T:2010:18).

31. De plus, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (*TUE, Matratzen*, déjà cité), à savoir les aspects visuels, auditifs et conceptuels.

Comparaison conceptuelle

32. Le mot "métró", tant en néerlandais qu'en français, signifie « une ligne ferroviaire (en grande partie) souterraine pour le trafic urbain », comme l'indiquent également les deux parties (voir considérants 9 et 14).

33. Le mot *online* dans le droit invoqué est un mot qui est utilisé en néerlandais pour indiquer qu'il y a une connexion avec Internet. L'Office est d'avis que le public d'expression française reconnaîtra ce sens immédiatement. *Integrator* a plusieurs sens, comme « une partie élémentaire d'un système dynamique en technique de commande » (<https://nl.wikipedia.org/wiki/Integrator>) ou « un dispositif qui effectue

une action d'intégration ou intègre un signal [mathématiques] système avec lequel on peut calculer certaines intégrales » ou « une partie qui dirige l'intégration des aspects physiques et systémiques dans la logistique » (<https://www.encyclo.nl/begrip/integrator>). Bien que le public ne connaisse pas exactement ces significations, la composition du mot peut l'amener à croire qu'il a un sens, car le mot integration ou intégration y est clairement reconnaissable. De l'avis de l'Office, cela rend l'élément METRO plus dominant que les mots « online » et « intgrator », car cet élément ne constitue pas une description des produits et services concernés.

34. En raison de la signification du mot commun METRO, il y a une similitude conceptuelle.

Comparaison visuelle

35. La marque invoquée est une marque verbale pure composée de deux mots Metro Online. Le signe contesté est également une marque verbale pure composée de deux mots MetroIntegrator.

36. La marque et le signe partagent la première partie METRO et ont la même structure : le mot plus dominant Metro est suivi d'un mot avec un sens. Dans les deux cas, le premier et le deuxième mot commencent par une majuscule, de sorte que la séparation entre les deux mots est clairement visible. L'Office fait remarquer que le consommateur accorde en principe plus d'importance à la première partie d'un signe (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

37. Les signes sont similaires du point de vue visuel.

Comparaison auditive

48. Malgré la différence de longueur, il existe une certaine similitude auditive entre les signes, pris dans leur ensemble, en raison de l'identité du premier mot des signes, lequel se prononce de la même manière (voir dans ce sens TUE, La Mer, T-418/03, 27 septembre 2007, ECLI:EU:T:2007:299 et TUE, Life Blog, déjà cité).

49. Lors de la comparaison auditive, le consommateur accordera également, en principe, plus d'importance à la première partie d'un signe (TUE, Mundicor, déjà cité).

50. Les signes sont donc similaires dans une certaine mesure sur le plan auditif.

Conclusion

38. Les signes sont conceptuellement et visuellement similaires, auditivement les signes sont dans une certaine mesure similaires.

A.2. Appréciation globale

39. Lors de l'appréciation du risque de confusion, en particulier du niveau d'attention du public concerné, la similitude des produits et services en cause et la similitude des signes sont des facteurs importants.

40. 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 de services en question (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Un niveau d'attention accru peut être accordé aux produits du défendeur, car ils s'adressent à un public professionnel.

41. Plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est grand. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit *intrinsèquement*, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient donc d'une protection plus étendue que les marques dont le caractère distinctif est moindre (Canon, Sabel et Lloyd, précitées). La marque invoquée a intrinsèquement un caractère distinctif normal, puisqu'elle ne décrit pas une caractéristique des produits et services en question, comme les parties le considèrent également.

42. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en compte, notamment entre le degré de similitude des signes et des produits ou services désignés. Un faible degré de similitude entre les produits ou services pertinents peut être compensé par un degré élevé de ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous deux déjà cités). Les produits sont identiques, sinon fortement similaires.

43. Il est également à noter 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 imparfaite de celles-ci qu'il garde en mémoire (arrêt Lloyd, déjà cité).

44. Les produits sont identiques ou très similaires. Les signes sont conceptuellement et visuellement similaires, auditivement les signes sont dans une certaine mesure similaires. A la lumière des considérations qui précèdent, l'Office considère que, lorsqu'il est confronté aux deux signes, le public peut penser que les produits en question proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée, malgré le niveau accru d'attention.

B. Autres facteurs

45. Le défendeur a demandé des preuves d'usage et l'opposant a fait remarquer à juste titre que les droits invoqués n'étaient pas soumis à une obligation d'usage (voir considérant 7). Dans la présente procédure d'opposition, le délai dans lequel les droits invoqués devraient faire l'objet d'un usage sérieux est calculé à compter de la date de publication du dépôt contesté. Dans la présente affaire, le signe litigieux a été publié le 23 mai 2013. Les droits invoqués ayant été enregistrés dans un délai de cinq ans avant cette publication, les marques de l'opposant ne sont pas encore soumises à une obligation d'usage et la demande du défendeur est donc effectivement non fondée.

46. En ce qui concerne la référence du défendeur à une décision de l'Office danois des marques (voir considérant 12), l'Office souligne qu'il n'est pas lié par les décisions d'autres organes, dans des affaires similaires ou non. L'Office doit prendre une décision indépendante sur la base de la législation et de la jurisprudence en vigueur au Benelux (voir dans ce sens aussi TUE, T- 353/04, CURON, 13 février 2007, ECLI:EU:T:2007:47).

C. Conclusion

47. Pour les motifs qui précèdent, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

48. L'opposition étant déjà justifiée sur la base d'un des marques invoquées, il n'y a plus lieu de procéder à l'appréciation des autres marques invoquées.

IV. DECISION

49. L'opposition numéro 2008929 est justifiée.

50. La demande internationale 1158265 n'est pas enregistrée dans le Benelux.

51. L'opposition étant entièrement 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 en liaison avec la règle 1.28, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, 7 août 2019

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Tineke van Hoey



Agent chargé du suivi administratif : Cees van Swieten