

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2009552

du 19 janvier 2016

Opposant : **Yello Strom GmbH**
Siegburger Straße 229 (Torhaus)
50679 Köln
Allemagne

Mandataire : **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Pays-Bas

Droit invoqué 1 : yello (enregistrement communautaire 6404057)

Droit invoqué 2 : yello (enregistrement communautaire 2782944)

contre

Défendeur : **Raison Marc**
Ausias Marc 157R
08013 Barcelone
Espagne

Marque contestée :

**YELLOW
IDEAS®**

(enregistrement accéléré Benelux 948283)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 7 décembre 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative



pour distinguer des services en classes 35, 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 948283 et a été publié le 12 décembre 2013.

2. Le 28 janvier 2014, l'opposant a introduit une opposition contre cet enregistrement accéléré, sur base des droits antérieurs suivants :

- Enregistrement communautaire, numéro 6404057, de la marque verbale « yello », déposée le 23 juin 1999 et enregistrée le 6 novembre 2012, pour des produits et services en classes 7, 9, 12, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ;
- Enregistrement communautaire, numéro 2782944, de la marque verbale « yello », déposée le 19 juillet 2002 et enregistrée le 16 novembre 2012, pour des produits et services en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition a été introduite contre tous les services de l'enregistrement accéléré contesté et basée sur les produits et services en classes 9, 35, 41 et 42 revendiqués par les enregistrements antérieurs.

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

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 29 janvier 2014, 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 30 mars 2014. Le 1^{er} avril 2014, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 1^{er} juin 2014 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 28 mai 2014, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été adressés au défendeur le 23 juin 2014, accompagnés d'une traduction, un délai jusqu'au 23 août 2014 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 18 août 2014, le défendeur a informé l'office qu'il ne voulait pas, à ce stade de la procédure, réagir aux arguments de l'opposant mais qu'il réquerait de l'opposant des preuves d'usage des marques sur lesquelles l'opposition est fondée. Le lendemain, le 19 août 2014, cette demande a été transmise à l'opposant, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour fournir lesdites preuves.

11. Le 28 août 2014, l'opposant a réagi à la demande des preuves d'usage en disant que la demande de preuves d'usage était non-fondée, les marques concernées n'étant pas encore soumises à une obligation d'usage. Cette réaction a été envoyée au défendeur le 10 septembre 2014, un délai jusqu'au 10 novembre 2014 lui étant imparti pour réagir et pour introduire ses arguments.

12. Le défendeur a réagi aux arguments et pièces de l'opposant par courrier du 7 novembre 2014. Le 11 novembre 2014, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.

13. Chaque partie a introduit ses observations principales 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 1er, 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 des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

16. Pour commencer, l'opposant limite les produits et services sur lesquels l'opposition est basée aux produits et services en classes 9, 35, 41 et 42.

17. Concernant la comparaison des signes, l'opposant fait remarquer que le début des marques est presque identique : « yello » contre « YELLOW ». Cet élément doit être considéré comme l'élément dominant, selon lui. Le fait que l'enregistrement contesté comprend également l'indication « ideas » n'est pas pertinent, puisqu'il est question d'un élément descriptif pour les services en classes 35, 41 et 42.

18. Sur le plan phonétique, l'opposant fait remarquer que la marque invoqué ressemble à l'élément « yellow » du signe contesté. Cependant, ceci ne signifie pas, selon lui, que la marque est descriptive ou moins distinctive puisqu'il n'existe aucune relation entre cette couleur et les produits et services sur lesquels l'opposition est basée.

19. L'opposant estime que la ressemblance entre les marques et le signe se voit renforcée par la ressemblance conceptuelle entre eux.

20. A l'appui de sa conclusion que les marques et le signe se ressemblent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, l'opposant renvoie à plusieurs décisions antérieures de l'Office et de de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après : « OHMI »).

21. En ce qui concerne la comparaison entre les produits et services, l'opposant constate qu'ils sont identiques.

22. Il conclut que compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion entre les marques. Il demande à l'Office de déclarer l'opposition fondée, de radier l'enregistrement accéléré contesté et de condamner le défendeur aux entiers dépens.

B. Réaction du défendeur

23. Le défendeur demande tout d'abord des preuves d'usage des marques sur lesquelles l'opposition est fondée.

24. Concernant la réaction de l'opposant à la demande de preuves d'usage (voir point 11), le défendeur fait remarquer que cette réaction est écrite en anglais tandis que la langue de procédure est le français. Aucune traduction n'étant jointe, le défendeur estime que ce courrier doit être écarté des débats. Vu qu'aucune preuve de l'usage des marques n'a été apporté, il estime de plus qu'il convient de déclarer l'opposition non fondée.

25. Le défendeur fait remarquer que même si on devait prendre en compte le document mentionné ci-dessus, l'opposant semble se prévaloir à tort d'un « délai de grâce » de cinq ans, en arguant que sa marque aurait été enregistrée en 2012. Il fait également remarquer que le « délai de grâce » n'est pas reconduit à chaque renouvellement de la marque, mais qu'il est uniquement ouvert au titulaire d'une marque nouvelle. Il renvoie à l'article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et à l'article 15 du règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

26. Si, selon le défendeur, cependant, l'Office venait à considérer que l'opposant a apporté la preuve de l'usage normal de ses marques, il doit établir que les marques ont effectivement été utilisées pour tous les produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées, ce qu'il ne fait pas, selon le défendeur. Il estime qu'à défaut de preuves d'usage, il y a lieu de déclarer l'opposition non-fondée.

27. En ce qui concerne la comparaison des marques, le défendeur n'est pas d'accord avec le fait qu'il n'existe aucune relation entre la couleur jaune et les produits et services de l'opposant, contrairement à ce que prétend ce dernier ; la présentation du site web de l'opposant, fait-il remarquer, utilise très largement cette couleur et y vante « que Yello signifie flux jaune et représente une marque fraîche et sympathique que tous les enfants allemands connaissent ». En conséquence, selon le défendeur, la marque « Yello(w) » renvoie effectivement à la couleur jaune et doit être comprise comme un élément descriptif et peu distinctif, et non pas comme un élément dominant. Il ne peut donc pas avoir une place prépondérante dans l'analyse comparative des marques concernées, estime-t-il. Partant, c'est le terme « ideas » de l'enregistrement contesté qui doit être vu comme l'élément dominant, puisqu'il renvoie aux services proposés, à savoir des séminaires stimulant l'émergence d'idées créatives.

28. Selon le défendeur, il n'existe qu'une similitude phonétique limitée entre les marques puisque la similitude a trait aux termes faibles, à savoir « Yellow ».

29. Au point de vue conceptuel, aucune similitude ne peut être établie selon le défendeur : dans les marques invoquées, « yello » fait référence à la couleur jaune qui évoque la jeunesse et la fraîcheur, tandis que l'enregistrement contesté se réfère au concept « d'idées jaunes ».

30. Sur le plan visuel, étant donné que l'élément « ideas » de l'enregistrement contesté est dominant, il n'existe pas de ressemblance suffisante entre les marques pour créer un réel risque de confusion, estime le défendeur.

31. De ce qui précède, le défendeur conclut que les marques ne sont pas similaires dans leur impression d'ensemble.

32. Concernant la comparaison des produits et services, le défendeur rappelle que l'opposant a inscrit ses marques dans presque toutes les classes possibles, ce qui implique nécessairement des similitudes avec toute autre marque déposée par la suite. De plus, le défendeur fait remarquer que l'inscription au sein de la même classe ne constitue pas, en tant que telle, un critère de similitude entre ces produits et services.

33. Le défendeur fait remarquer qu'en l'espèce, la nature et la situation concurrentielle des produits et services proposés sont tout à fait dissemblables puisque l'opposant fournit de l'électricité et du gaz à ses clients tandis qu'il propose, lui, « des séminaires et formations, conférences et l'animation de facilitation de pratiques créatives et de brainstormings tactiques et stratégiques ».

34. La destination et l'utilisation des produits et services sont également différentes, puisque l'opposant utilise ses marques uniquement sur le territoire allemand, tandis que les services du défendeur sont destinés au marché Benelux, estime le défendeur. De plus, le consommateur d'électricité et de gaz diffère du consommateur des services qu'il propose, lui.

35. En ce qui concerne le degré d'attention du consommateur, le défendeur estime que le public des marques invoquées est constitué tant par des professionnels que des particuliers, tandis que le public concerné de l'enregistrement contesté est un public spécialisé, uniquement constitué d'entreprises.

36. Le défendeur conclut de ce qui précède que les produits et services proposés ne sont ni identiques ni similaires.

37. Selon le défendeur, il ne peut être question d'un risque de confusion. Il demande à l'Office de rejeter l'opposition et de condamner l'opposant aux entiers frais et dépens.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

38. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er CBPI, l'opposant, en tant que 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 2.3, sous a et b, CBPI.

39. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « 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 ».

40. Selon la jurisprudence constante de la 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 Etats 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 ; 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 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).


Comparaison des signes

41. 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'en 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).

42. 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 Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

43. Les droits invoqués sont des signes verbaux parfaitement identiques. Par conséquent, ils seront, ci-après, traités de manière confondue.

44. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
yello	

45. Les droits invoqués sont des marques verbales, composées de cinq lettres : « yello ». L'enregistrement contesté est une marque semi-figurative, composée de deux mots de six et cinq lettres, superposés, « YELLOW » et « IDEAS ». Ces mots sont placés sur un rectangle jaune.

Comparaison conceptuelle

46. Les droits invoqués consistent du mot « yello ». Ce mot n'a pas de signification dans aucune des langues Benelux. Cependant, l'Office estime qu'il évoquera pour au moins une partie du public pertinent le mot « yellow », un mot anglais signifiant « jaune ».

47. L'enregistrement contesté est constitué des mots « yellow » et « ideas ». Comme mentionné ci-dessus, le mot « yellow » est la traduction anglaise de « jaune ». Le mot « ideas » signifie « idées » en anglais. La combinaison des deux mots signifie « idées jaunes ».

48. Vu ce qui précède, pour au moins une partie du public pertinent, il existe une certaine ressemblance conceptuelle entre les marques vu la référence qu'il font à la couleur jaune.

Comparaison visuelle

49. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. Il n'en est pas autrement dans le cas précis, où les éléments figuratifs de l'enregistrement contesté consistent uniquement en une figure élémentaire d'une seule couleur, de plus en grande partie recouverte par les éléments verbaux « YELLOW IDEAS ». Les éléments figuratifs seront donc principalement perçus par le public concerné comme décoration.

50. Les cinq premières lettres de l'enregistrement contesté reprennent à l'identique les marques invoquées. Il convient, à cet égard, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le public pertinent attache normalement plus d'importance à la partie initiale d'une marque (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004).

51. Les marques ont un certain degré de ressemblance sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

52. Bien que le second mot de l'enregistrement contesté soit absent dans les marques invoquées, le début des marques sera prononcé de manière identique. Sur le plan phonétique comme sur le plan visuel, le public attachera normalement plus d'attention au début d'une marque (voir arrêt Mundicor, déjà cité). La ressemblance entre la première partie des marques est d'autant plus frappante que la prononciation de la seconde partie de l'enregistrement contesté est courte.

53. Sur le plan phonétique, les marques ont un certain degré de ressemblance.

Conclusion

54. Les marques ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, elles se ressemblent pour une partie du public et ne se ressemblent pas pour l'autre partie.

Comparaison des produits et services

55. Pour apprécier la similitude entre les produits et services 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, précité).

56. Lors de la comparaison des produits et services des droits invoqués avec les services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits et services tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque, en tenant compte de la limitation de la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est basée, tel qu'indiqué par l'opposant (voir point 16). L'Office ne peut tenir compte des remarques du défendeur concernant l'utilisation réelle des marques (voir points 33 et 34). En effet, ce qui importe, ce ne sont pas les conditions concrètes dans lesquelles les produits et services de la requérante ou de l'intervenante sont commercialisés, mais la description des produits et services visés par les marques antérieures et par les marques demandées, puisque les modalités particulières de commercialisation des produits et services en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit (CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007 ; TPI, Ferromix, dans les affaires jointes T-305/06 à T-307/06, 15 octobre 2008).

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p><i>enregistrement communautaire 6404057</i> Cl 9 Produits des techniques de communication, compris en classe 9; logiciels, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; appareils électriques; appareils et instruments électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques; machines à calculer.</p>	
<p><i>enregistrement communautaire 2782944</i> Cl 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 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; dispositifs pour l'enregistrement, la transmission et la lecture du son et des images; supports d'enregistrement</p>	

<p>magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à jetons; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l'information; terminaux internet mobiles; appareils des techniques de l'information; appareils, matériel informatique, logiciels de télécommande d'appareils et équipements pour le ménage et le jardin; supports de données contenant des données techniques et économiques dans l'optique de véhicules d'occasion; appareils, matériel informatique, logiciels et services dans le but de constater les erreurs de fonctionnement (également par télédiagnostic) et de la transmission de données dans l'optique de ces erreurs de fonctionnement et de la résolution des erreurs de fonctionnement d'appareils et équipements pour le ménage et le jardin; extincteurs; alarmes; installations, appareils et équipements de sécurisation pour maisons, serrures d'alarme pour portes; installations de détection des effractions et autres appareils et installations de sécurisation contre les actes répréhensibles et pour dissuader et identifier les auteurs; caméras de sécurité; Installations photovoltaïques; guides des hôtels électroniques (logiciels).</p>	
<p><i>enregistrement communautaire 6404057</i> CI 35 Services de conseils en matière de gestion d'entreprise et d'organisation dans le domaine de l'énergie; publicité et gestion d'affaires; administration commerciale; travaux de bureau; services d'administration spécialisés; services de marketing, à savoir commercialisation de nouvelles technologies, en particulier dans le domaine de l'environnement et de l'énergie; engagement temporaire de personnel; conseils en matière d'organisation et consultation professionnelle d'affaires dans le domaine de l'énergie.</p> <p><i>enregistrement communautaire 2782944</i> CI 35 Services de médiation et de facilitation à court terme de travaux d'installation, services de réparation, services manuels, services</p>	<p>CI 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.</p>

<p>techniques, services de serrurerie, services de concierges, services d'aide-ménagère, services de jardin, services de gestion immobilière, affaires immobilières, exploitation technique et spécialisée de bâtiments (également en dehors des heures normales d'ouverture, les week-ends et jours fériés), en particulier dans les cas d'urgence, y compris services de médiation et d'information concernant les services précités, également en ligne; conseils en matière d'achats, également en ligne; services de recherche et de placement de travailleurs manuels, également en ligne; conclusion et réalisation de contrats d'achat et de vente d'appareils ménagers et de jardin, également par le biais de magasins en ligne; systématisation et compilation de données dans des banques de données informatiques; collecte et compilation d'articles de presse par thème.</p>	
<p><i>enregistrement communautaire 6404057</i> CI 41 Formation du personnel; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.</p> <p><i>enregistrement communautaire 2782944</i> CI 41 Services de reporters.</p>	<p>CI 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.</p>
<p><i>enregistrement communautaire 6404057</i> CI 42 Conseils en matière d'énergie aux ménages, au commerce et à l'industrie; développement de concepts énergétiques globaux; gestion de l'énergie, en particulier conseils techniques et planification d'installations de production et de distribution d'énergie; services de conseils techniques et écologiques dans le domaine de l'énergie; développement d'architectures de logiciels, de modules et d'interfaces et leur application dans des appareils, composants et systèmes électroniques et électrotechniques; planification d'installations de traitement des déchets; services en matière environnementale, à savoir conseil en matière environnementale, développement de concepts pour la gestion de risques environnementaux; recherche et développement, en particulier dans</p>	<p>CI 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>le domaine des technologies environnementales; programmation pour ordinateurs; enregistrement, exécution et concession de licences, travaux de recherche et de développement; hébergement temporaire; services juridiques.</p> <p><i>enregistrement communautaire 2782944</i></p> <p>Cl 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception en la matière; analyse et recherche industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conseil et assistance juridique; création d'une banque de données contenant des informations techniques et économiques en matière de véhicules d'occasion, avec possibilités de recherche; création d'une banque de données contenant des nouvelles, des informations commerciales et économiques sur les entreprises, avec possibilités de recherche; prévisions météorologiques, également en ligne.</p>	
--	--

Classe 35

58. Les services *publicité; administration commerciale et travaux de bureau* sont désignés à l'identique dans les libellés du premier droit invoqué et de l'enregistrement contesté.

59. Les services *gestion des affaires commerciales* sont une spécification des *gestions d'affaires* de l'opposant et sont identiques ou (fortement) similaires.

Classe 41

60. Les services *éducation; formation; divertissement et activités sportives et culturelles* sont désignés à l'identique dans les libellés du premier droit invoqué et de l'enregistrement contesté.

Classe 42

61. Les services *scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles et conception et développement de logiciels* sont désignés à l'identique dans les libellés du deuxième droit invoqué et de l'enregistrement contesté.

62. Le service *conception et développement d'ordinateurs* est une spécification du service *conception et développement de matériel informatique* de l'opposant. Ces services sont dès lors également identiques.

Conclusion

63. L'Office considère que les services en cause sont identiques ou (fortement) similaires.

A.2. Appréciation globale

64. 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.

65. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait qu'il n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Vu les produits et services concernés, le public pertinent comprendra aussi bien le consommateur moyen que le professionnel. Il ressort de la jurisprudence que, en présence de consommateurs faisant partie du grand public ainsi que de professionnels, le degré d'attention le moins élevé de ces deux groupes doit être pris en considération, en l'espèce donc le degré d'attention du consommateur faisant partie du grand public, c'est-à-dire un niveau d'attention normal.

66. 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). Dans le cas présent, tous les services de l'enregistrement contesté sont identiques ou (fortement) similaires à ceux des droits invoqués.

67. 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 dans le cas présent, la couleur jaune doit toutefois être considérée comme un élément descriptif et peu distinctif vu l'utilisation de cette couleur sur le site web de l'opposant (voir points 28 et 30). Cependant, cette couleur est dénuée de signification pour le public Benelux, comme l'indique également l'opposant (voir point 18). Étant donné que les droits invoqués n'ont aucune signification précise en rapport avec les produits et services invoqués, l'Office considère qu'ils disposent d'un pouvoir distinctif normal.

68. En l'espèce, l'Office a constaté que les services contestés étaient identiques ou similaires aux services couverts par les droits invoqués. L'Office a relevé, par ailleurs, que les signes se ressemblaient à un certain degré tant sur les plans phonétique que visuel, et que sur le plan conceptuel, les signes se ressemblent pour une partie du public et ne se ressemblent pas pour l'autre partie. Au vu de ces constatations, l'Office considère que le public pertinent pourrait croire que les produits et services commercialisés sous l'enregistrement contesté et les marques invoquées proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

69. En ce qui concerne le renvoi de l'opposant aux décisions d'autres instances nationales ou européennes (voir point 20), l'Office rappelle que dans le cadre de la procédure d'opposition, il prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne lient l'Office (voir OBPI, décision d'opposition ZOE, 2001789, 28 juillet 2009 ; également par analogie : TUE, arrêt CURON, T-353/04, 3 mai 2007).

70. Le défendeur remarque à juste titre qu'il manquait une traduction de la lettre de l'opposant objectant que la demande de preuves d'usage était non-fondée (voir points 11 et 24). Cependant, ceci n'a pas d'effet sur le

résultat de la procédure, puisque les marques n'étaient effectivement pas encore soumises à une obligation d'usage et la demande des preuves d'usage du défendeur était dès-lors non-fondée.

71. La procédure d'opposition auprès de l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'autre partie. L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du RE prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie succombante.

C. Conclusion

72. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que le public pertinent peut croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. L'Office estime donc qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

73. L'opposition numéro 2009552 est justifiée.

74. L'enregistrement accéléré Benelux portant le numéro 948283 sera radié.

75. 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 et la règle 1.32, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 19 janvier 2016

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif : Dominique Bos