

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2013553
du 12 mars 2020

Opposant : « **Belfius Banque** » société anonyme, en néerlandais
 « **Belfius Bank** », naamloze vennootschap
Place Charles Rogier 11
1210 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **Office Kirkpatrick S.A.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
Belgique

Marque invoquée : **Enregistrement Benelux 914650**
 BELFIUS

contre

Défendeur : **GOKCE GROUP SPRL**
Place de Helmet 1
1030 Schaerbeek
Belgique

Mandataire : **Christian F. Defauw**
Avenue de Broquevillelaan 1161
1200 Brussel - Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Demande Benelux 1359100**



I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 10 août 2017, le défendeur a introduit, pour distinguer des services en classes 35, 36 et 37,



la demande Benelux de la marque semi-figurative . Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1359100 et a été publiée le 24 août 2017.

2. Le 23 octobre 2017, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux 914650 de la marque verbale BELFIUS, introduite le 23 janvier 2012 et enregistrée le 10 mai 2012 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 41 et 45.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de la marque invoquée.

4. L'opposition est dirigée contre tous les services de la marque contestée et visait initialement tous les produits et services de la marque invoquée. Lors de la soumission de ses arguments, l'opposant a limité le fondement de l'opposition aux services en classes 35 et 36 de la marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).¹

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 1^{er} novembre 2017. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. 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 8 octobre 2018.

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 similitude des marques concernés et des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. Selon l'opposant, le mot BELFIMMO apparaît comme l'élément dominant de la marque contestée étant donné la taille de la police, le fait qu'il est encadré et centré au premier plan, et finalement de par

¹ 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.

le fait qu'il est près de quatre fois plus large que l'élément figuratif en arrière-plan. L'opposant y ajoute que le consommateur est généralement plus attentif aux éléments verbaux que figuratifs. Il précise aussi que le public pertinent sera plus attentif aux premières lettres du mot.

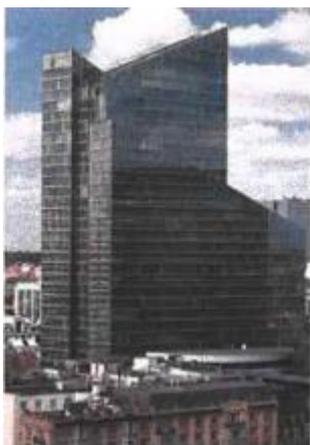
10. L'opposant fait observer que la marque invoquée est partiellement incluse dans la marque contestée. En effet, les cinq premières lettres sont identiques, c'est-à-dire plus de 70% de la marque invoquée. L'opposant en conclut que les marques sont fortement similaires sur le plan visuel.

11. L'élément figuratif de la marque contestée ne pouvant pas être prononcé, l'opposant n'en tient pas compte dans la comparaison phonétique. Les marques présentent toutes les deux un mot de trois syllabes, dont les deux premières sont identiques. Selon l'opposant, il est de jurisprudence constante que les premières syllabes d'un mot sont généralement déterminantes pour la reconnaissance par les consommateurs.

12. Bien que la marque contestée présente une dernière syllabe supplémentaire, l'opposant conclut que les marques sont fortement similaires sur le plan phonétique.

13. L'opposant fait valoir que la marque invoquée n'a pas de signification propre et ne renvoie pas à des mots existants. La marque contestée par contre sera décomposée en les éléments BELF et IMMO, ce dernier élément étant une abréviation usuelle pour « immobilier » en français et *immobiliën* en néerlandais. Cette partie est descriptive et très faiblement distinctive dans la mesure où le concept renvoie directement au type de services couverts par la marque.

14. De la même manière, les éléments figuratifs seront perçus comme une référence à l'immobilier par le public pertinent, puisqu'il s'agit d'une représentation stylisée d'un immeuble composé de trois tours de tailles différentes. L'opposant fait d'ailleurs remarquer que le concept derrière les éléments figuratifs renvoi aussi à la Tour Belfius. Ce bâtiment abrite les bureaux bruxellois de l'opposant et surplombe l'artère commerçante principale de Bruxelles. Cet édifice bénéficie d'une notoriété internationale étant donné son architecture particulière et le fait qu'elle soit un des plus hauts bâtiments de Belgique. Sa silhouette sera donc reconnue par une partie significative du public pertinent. L'opposant compare les deux concepts comme suit :



15. Enfin, l'élément commun BEL pourrait éventuellement être perçu par le public pertinent comme une référence à la Belgique. L'opposant conclut que les marques sont similaires à différents égards sur le plan conceptuel.

16. Selon l'opposant, les services de la marque contestée sont identiques ou à tout le moins fortement similaires à ceux de la marque invoquée en classes 35 et 36.

17. L'opposant fait valoir que la marque invoquée est intrinsèquement distinctive dans la mesure où il s'agit d'une combinaison de lettres arbitraires et percutantes. La marque est prégnante, simple et facile à retenir et enfin elle n'est ni descriptive, ni composée d'éléments descriptifs.

18. De plus, selon l'opposant la marque invoquée est connue et bénéficie d'une réputation certaine auprès du public pertinent, ce qui accroît son pouvoir distinctif et augmente le risque de confusion. La marque correspond au nom de l'opposant qui est une des huit banques d'importance en Belgique. Ces banques de par leur taille et leurs parts de marché sont des *household names* pour les services bancaires, monétaires et financiers en Belgique. De plus, la marque invoquée a fait l'objet d'investissements publicitaires importants et d'une promotion intensive et constante sur le territoire belge depuis plusieurs années. La marque a donc été intensivement utilisée sur le territoire belge pour imposer le nouveau nom de l'opposant dans l'esprit du grand public. L'opposant a d'ailleurs réussi à imposer sa marque au-delà des frontières belges. L'opposant ajoute une étude de marché, selon laquelle la marque invoquée est reconnue et mise en lien avec des services financiers par 96% des répondants. L'étude établit également que 14% des répondants ont financé leur achat immobilier avec l'opposant en contractant un prêt hypothécaire, de ce que l'opposant déduit que ces consommateurs associent directement la marque invoquée à des services d'affaires immobilières et à des services de financement immobilier. L'opposant conclut que le caractère distinctif de la marque invoquée est renforcé par le fait qu'elle bénéficie d'une réputation certaine et d'une notoriété établie.

19. Au vu de tous ces éléments, l'opposant conclut que le risque de confusion est important. En effet, lorsque placé face à la marque contestée, le consommateur moyen pourrait se fourvoyer sur l'origine commerciale des services offerts et croire faire appel aux services d'une filiale de l'opposant qui serait spécialisée dans le domaine immobilier (Belfius + Immo = Belfimmo). Selon l'opposant, ce risque de confusion est bien entendu aggravé par la présence dans le logo de la marque contestée de la silhouette très caractéristique de la Belfius Tower, bâtiment abritant les bureaux de l'opposant.

20. Pour ces raisons, l'opposant requiert l'acceptation de l'opposition, le refus de la marque contestée et la mise à charge du défendeur de l'indemnité de frais de procédure.

21. À la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage de la marque invoquée.

B. Réaction du défendeur

22. Lors de l'introduction de ses arguments, le défendeur a demandé des preuves d'usage de la marque invoquée pour tous les services sur lesquels l'opposition se base.

23. En ce qui concerne les preuves d'usage fournies par l'opposant, le défendeur fait valoir que l'opposant ne démontre pas l'usage de la marque invoquée strictement verbale pour tous les produits et services visés.

24. Le défendeur explique que, préalablement à cette procédure d'opposition, l'opposant lui a adressé une mise en demeure sollicitant notamment le retrait volontaire de la marque contestée. Le défendeur a répondu et a contesté de manière très circonstanciée les allégations portées à son encontre.

25. Le défendeur fait observer que les services visés par la marque contestée décrivent des activités propres et inhérentes à celles qui sont exercées par des agents immobiliers et pas du tout de services

bancaires, comme la marque invoquée. Or, il est à noter que l'opposant semble avoir lancé un programme de diversification sous le signe figuratif non enregistré BELFIUS IMMO. Ce programme est développé par une entité juridique distincte, connue sous la raison sociale n.v. BELFIUS IMMO s.a., laquelle n'est nullement présente à la cause.

26. Selon le défendeur, les activités bancaires et financières sont inhérentes aux institutions bancaires qui sont par ailleurs légalement tenues à respecter la séparation des activités bancaires aux termes des décisions prises par les instances régulatrices.

27. En ce qui concerne l'importante notoriété et la grande réputation que l'opposant attribue à la marque invoquée, le défendeur fait observer que l'historique de la banque pourrait avoir une incidence importante sur la réputation alléguée.

28. S'agissant d'achats d'immeubles, ce ne sont pas des achats banals que les gens posent tous les jours et dès lors il faut considérer un niveau d'attention élevé, selon le défendeur.

29. Le défendeur estime que le service de la marque contestée en classe 35 est précis et concis et ne peut prêter à confusion avec les services de la marque invoquée.

30. Concernant les services en classe 36, le défendeur est d'avis que les services financiers de la marque invoquée ne sont pas similaires aux services immobiliers de la marque contestée. Ensuite, les services de gestion immobilière de la marque contestée sont différents de la gestion des affaires commerciales de la marque invoquée. Puis, les services d'estimation ont un tout autre caractère : les banques les utilisent pour vérifier la solidité des financements éventuellement proposés (garantie, gage ou hypothèque), tandis que l'estimation par un agent immobilier sert avant tout à déterminer la valeur d'un immeuble. Le défendeur rappelle par ailleurs que les banques ne sont pas habilitées à exercer des services d'agents immobiliers, soumis à des règles et à une déontologie qui leur est propre.

31. Selon le défendeur, il est évident que les services de la marque invoquée ne peuvent englober les services de la marque contestée en classe 37.

32. Afin de comparer les marques, il faut selon le défendeur avoir à l'esprit la marque complexe  utilisée au quotidien par l'opposant. La marque contestée est une marque complexe, demandée dans une déclinaison de tons gris et bleus, tandis que la couleur principale usitée dans la marque invoquée est le rouge. Seules les quatre premières lettres sont identiques, les trois premières faisant une référence à la Belgique et donc peu distinctives. Les marques se distinguent également par la présence dans la marque contestée d'une présentation particulière, de couleurs et d'un élément figuratif de forme géométrique évoquant le secteur immobilier. Enfin, les caractères sont d'une épaisseur, d'une taille et d'une typographie différente. Le défendeur en conclut que la physionomie des marques est fondamentalement différente.

33. Phonétiquement, seules les quatre premières lettres sont identiques. Les marques se distinguent par leur séquence finale FIUS et FIMMO dont la lecture et la prononciation sont radicalement distinctes, ce qui leur confère des sonorités différentes.

34. La thèse élaborée par l'opposant pour soutenir une similarité de concept entre l'élément figuratif de la marque contestée et les bureaux de l'opposant consiste selon le défendeur à revendiquer un monopole sur une « silhouette » et des couleurs grises et bleues des façades vitrées qui reflètent le ciel. Cette théorie est qualifiée par le défendeur comme « tirée par les cheveux » et manquant de fondement,

comme le démontre un extrait de Wikipédia. Contrairement à ce que prétend l'opposant, le défendeur estime que les marques sont conceptuellement très éloignées.

35. Selon le défendeur, la marque invoquée n'a au mieux qu'un caractère distinctif très faible. Le vocable BEL, l'abréviation formelle et officielle du Royaume de Belgique, réfère directement à l'origine des produits et services et est donc descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Le vocable FI réfère à « finances » et US réfère à « us », anglais pour « nous ».

36. Selon le défendeur, l'opposant ne démontre pas la notoriété de la marque antérieure sur le territoire du Benelux, ni sa grande renommée au regard des services invoqués à l'appui de l'opposition relatifs aux services immobilier, de sorte que cet argument ne peut être retenu.

37. À titre principal, le défendeur estime les preuves d'usage non établies, à titre subsidiaire, l'opposition est mal fondée dans sa totalité et à titre plus subsidiaire encore, le défendeur estime l'opposition mal fondée pour les services non identiques ou similaires.

III. DÉCISION

A.1 Preuves d'usage

38. En application à l'article 2.16bis, alinéa 1, CBPI l'opposant doit, à la demande du défendeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis, alinéa 1, CBPI ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. Compte tenu de la date de l'introduction de l'opposition, la preuve doit prouver l'usage au cours des cinq années précédant la date de publication de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

39. La marque invoquée a été enregistrée le 10 mai 2012, c'est-à-dire plus de cinq ans précédant la date de publication de la marque contestée. La requête concernant l'introduction des preuves d'usage de la part du défendeur est donc fondée.

40. La demande contestée a été publiée le 24 août 2017. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 24 août 2012 au 24 août 2017.

41. « Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux » (CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003, ECLI:EU:C:2004:50 ; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:438).

42. En outre, le Tribunal de l'UE a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrêt

Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002, ECLI:EU:T:2002:316 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 et arrêt Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135).

43. Conformément à la règle 1.25, alinéa 2 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Appréciation des preuves d'usage introduites :

44. L'opposant a regroupé les services que vise l'opposition en les catégories suivantes : *services d'administration commerciale, services d'organisation d'évènements* en classe 35 et *affaires immobilières, affaires financières, assurances* en classe 36. Les preuves d'usage sont séparées conformément. Pour des raisons d'économie procédural, l'Office examinera en premier lieu les pièces concernant les services *affaires immobilières*. L'opposant a fourni les documents suivants comme preuves de l'usage sérieux de sa marque invoquée :

- 1) Annexe Moniteur Belge ;
- 2) Article de Presse, *Architecture et Urbanisme*, Priorité aux projets locaux, 2012 ;
- 3) Extrait du Magazine *Contact*, juillet 2013 ;
- 4) Article de Presse, *L'Avenir*, Éco-quartier de Hermalle, 2015 ;
- 5) Extraits du Portfolio des projets PPP (partenariat public-privé), Rapport 2012 ;
- 6) Extrait du site internet belfius.be, 2018 ;
- 7) Article de Presse, *La Dernière Heure*, Un lotissement colossal va sortir de terre, 2016 ;
- 8) Article de Presse, *La Libre Belgique*, Un colossal lotissement, 2016 ;
- 9) Article de Presse, *La Libre Belgique*, Urbanisme, 2016 ;
- 10) Article de Presse, *Le Soir*, Nouveau quartier pousse à Erasme, 2016 ;
- 11) Article de Presse, *Le Soir*, Nouveau quartier à Anderlecht, 2016 ;
- 12) Article de Presse, *Bouwkronek*, Projecten, 2016 ;
- 13) Article de Presse, *Expert*, Erasmus Gardens, 2017 ;
- 14) Extrait du registre dnsbelgium, <belfiusimmo.be>, enregistré le 30 août 2016 ;
- 15) Communiqué de presse, 6 octobre 2016, *Alost : deux grands projets financés par Belfius et la Banque européenne d'investissement* ;
- 16) Invitation lancement Résidence Delvaux, 7 septembre 2016 ;
- 17) Article de Presse, *L'Echo*, Belfius va vendre des appartements à ses clients, 26 avril 2017 ;
- 18) Article de Presse, *Trends Tendances*, Belfius, ce nouveau promoteur immobilier, 4 avril 2017 ;

- 19) Article de Presse, *L'Echo*, Belfius Immo veut vendre 300 appartements par an, 16 octobre 2017 ;
 - 20) Article de Presse, *L'Echo*, Le SPF Santé s'installe dans l'immeuble Galilée de Belfius, 2017 ;
 - 21) Extrait du Rapport Annuel 2013 ;
 - 22) Extrait du Rapport Annuel 2014 ;
 - 23) Extrait du Rapport Annuel 2015 ;
 - 24) Extrait du Rapport Annuel 2016 ;
 - 25) Extrait du Rapport Annuel 2017 ;
 - 26) Extrait du Magazine *Contact*, 2016.
45. L'annexe du Moniteur belge (mentionnée sous 1 ci-dessus) atteste la modification de la dénomination sociale DEXIMMO en BELFIUS IMMO, avec effet le 11 juin 2012.
46. L'article de Presse dans *Architecture et Urbanisme*, intitulé « Priorité aux projets locaux » de 2012 (2 ci-dessus) mentionne que l'opposant, à l'époque, avait la volonté d'offrir une réelle valeur ajoutée à la société et d'être une banque de relations avec un ancrage local. Dans cette optique, l'immobilier constituait l'un des domaines principaux pour répondre aux besoins locaux. Dans ce contexte, l'article mentionne un projet de logement à Bruxelles-Bervoets. En partenariat avec d'autres entreprises et la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'opposant possédait la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un nouveau quartier comprenant 239 entités de logement aménagées dans un lotissement conçu selon les normes écologiques.
47. Un autre projet était l'éco-quartier de la Fontaine Saint-Jean à Hermalle-sous-Huy, comprenant 153 logements et une crèche de 21 lits. Ce projet est réalisé par l'opposant en partenariat public-privé. Le démarrage de la construction de la première phase était prévu pour le mois de septembre 2012. Ce projet est confirmé dans l'extrait du magazine *Contact* de juillet 2013 (3), un magazine pour les pouvoirs publics, les organisations du secteur social profit et les entreprises et dans l'article de Presse, *L'Avenir*. éco-quartier de Hermalle (4).
48. L'extrait du Rapport Annuel 2013 (21) confirme également ce projet et en mentionne, à titre d'exemple, deux autres auxquels Belfius a été le partenaire en 2013 : Terranova Solar, le plus grand parc de panneaux solaires du Benelux à Zelzate et Evergem et la première école passive de Belgique à Kruishoutem.
49. L'extrait du magazine *Contact* de mars 2016 (26) donne un aperçu des réalisations récentes (à l'époque) de Belfius : un projet durable de maisons de repos et de soins, la construction d'une caserne de pompiers flambant neuve, la conversion d'un immeuble industriel en centre administratif moderne, la construction de nouvelles salles de classe et l'édification d'un hall culturel polyvalent. En outre, depuis 2014, Belfius et la Banque européenne d'investissement œuvrent ensemble à la réalisation de projets « Smart Cities » en Belgique : des projets axés sur la performance énergétique, la mobilité et l'urbanisme. En 2015-2016 des projets à long terme ont été lancés à Wavre et à Deinze. L'extrait montre une carte de Belgique avec les emplacements de plusieurs dizaines de ces projets partout dans le pays.
50. Les articles de presse dans *La Dernière Heure*, *La Libre Belgique*, *Le Soir* et *Bouwkronek* (7 à 12) de mars et d'avril 2016 parlent en termes élogieux d'un projet nommé Erasmus Gardens, entrepris

par BPI (un promoteur immobilier belge) et l'opposant et appelé « colossal ». Il s'agit d'un chantier d'un tout nouveau quartier de 13 hectares avec un potentiel de quelque 160.000 m² constructibles hors sol. Plus de 1.400 logements seront créés. En plus de cela deux grands ensembles de logements étudiants verront le jour, ainsi qu'une maison de repas, une école pour 500 élèves et une crèche, des commerces et des restaurants.

51. Dans le communiqué de presse, 6 octobre 2016, *Alost : deux grands projets financés par Belfius et la Banque européenne d'investissement* (15) il s'agit d'une nouvelle bibliothèque et académie totalement intégrées dans un bâtiment polyvalent d'une part et de l'installation d'un nouveau centre administratif garant d'un service plus efficace et axé sur le numérique et les modes de travail modernes. Les deux projets ont eu lieu dans le cadre du programme « Smart Cities » déjà mentionné et entre-temps rebaptisé « Smart Cities & Sustainable Development ».

52. L'invitation à l'occasion du lancement de la Résidence Delvaux à Auderghem (16) concerne un projet résidentiel conjoint de l'opposant et Cordeel. L'invitation annonce que la commercialisation de ce nouveau projet de construction démarrerait prochainement (à l'époque) et qu'un achat à la résidence pouvait se faire dans un but d'investissement ou d'habitation propre.

53. Les articles de presse dans *L'Echo* et *Trends Tendances* (17-20) concernent la commercialisation d'immeubles neufs et d'appartements à Auderghem (déjà mentionné et dont la moitié avait trouvé acquéreur entre-temps), Namur, Waregem, Bruges, Braine-l'Alleud, Watermael-Boisfort, Boom, Forest et Mons.

54. Les rapports annuels (21-25) mentionnent que l'opposant est locateur à la fois dans le cadre d'une location simple et dans le cadre d'une location-financement. Les loyers perçus d'immeubles de placement montent de 30 à 34 millions euros par an.

55. La marque invoquée se produit dans les pièces à la fois comme marque verbale, que ce soit ou non accompagnée d'une indication descriptive comme « immo », « Bank » et/ou « Insurance », et comme marque semi-figurative . Dans tous ces cas, le mot « Belfius » est l'élément verbal distinctif et clairement perceptible. Par conséquent, l'Office considère cet usage comme un usage de la marque invoquée sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée au sens de l'article 2.23bis, CBPI (voir en ce sens aussi CJUE, *Specsavers*, C-252/12, 18 juillet 2013, ECLI:EU:C:2013:497).

Conclusion

56. L'Office conclut que l'ensemble des pièces fournies démontre l'usage sérieux de la marque invoquée au territoire Benelux dans la période pertinente pour les services *affaires immobilières*.

A.2 Risque de confusion

57. En application à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut faire opposition auprès de l'Office à une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI.

58. L'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, 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 ».

59. 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; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des marques

60. L'évaluation 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 celles-ci, en tenant compte en particulier des éléments distinctifs et dominants (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

61. 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 que le consommateur moyen peut avoir du type de produit ou service en cause, joue un rôle déterminant dans l'évaluation 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 (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

62. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (CJCE, Limonchello, C334/05 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 notamment de prendre en considération les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en considération (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).

63. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
BELFIUS	

Comparaison visuelle

64. La marque invoquée est une marque purement verbale de sept lettres. La marque contestée est une marque semi-figurative, composée d'un mot de huit lettres bleues entre deux lignes horizontales bleues et de formes géométriques irrégulières en arrière-plan en diverses nuances de bleu. Les éléments verbaux des marques ont donc quasi la même longueur.

65. Dans les marques composées (éléments verbal et figuratif), 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 d'espèce, les éléments figuratifs dans la marque contestée ne sont certainement pas à négliger (voir dans ce sens aussi Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 septembre 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), mais ils se trouvent en arrière-plan, tandis que l'élément verbal est positionné en premier plan et accentué par les deux lignes horizontales. En tout cas, cet élément verbal est clairement perceptible et n'est pas éclipsé par les éléments figuratifs.

66. En principe, le consommateur attachera plus d'importance à la première partie d'une marque (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dans le cas présent, les cinq premières lettres des marques sont quasi identiques : seule la représentation typographique est différente. Les deux dernières lettres de la marque invoquée et les trois dernières lettres de la marque contestée sont différentes. Ni cette différence mineure, ni l'ajout des éléments figuratifs suffisent à écarter une certaine similitude visuelle en raison du caractère identique de la première partie des marques.

67. Les marques sont visuellement similaires dans un certain degré.

Comparaison phonétique

68. 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).

69. Les deux marques consistent en trois syllabes et ont donc le même rythme et la même cadence. 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). Dans le cas d'espèce, les deux premières syllabes des marques sont identiques : [bel-fi]. La toute dernière syllabe est par contre différente : [-us] par rapport à [-mo]. Malgré cette différence, il existe une certaine similitude phonétique entre les marques, pris dans leur ensemble, en raison de leur rythme et de l'identité des deux premières syllabes (voir dans ce sens TUE, La Mer, T-418/03, 27 septembre 2007, ECLI:EU:T:2007:299 et TUE, Life Blog, déjà cité).

70. Les marques sont phonétiquement similaires dans un certain degré.

Comparaison conceptuelle

71. Selon le défendeur, la marque invoquée est composée de l'abréviation formelle et officielle du Royaume de Belgique BEL, le vocable FI, référant à « finances » et US, référant à l'anglais pour

« nous ». L'opposant par contre est d'avis que la marque invoquée ne renvoie pas à des mots existants mais que la marque contestée est composée des éléments BELF et IMMO, faisant référence à l'immobilier.

72. Il est vrai que le consommateur, en percevant une marque, la décomposera souvent en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir TUE, Respicur, T-256/04, 13 février 2007, ECLI:EU:T:2007:46; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008, ECLI:EU:T:2008:39; Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008, ECLI:EU:T:2008:489). L'abréviation « Bel. » est dans le dictionnaire néerlandais (Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal), mais pas dans les dictionnaires français. En outre, le code de pays ISO de deux lettres pour la Belgique est BE (voir <http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/CodesPays.htm>). Il ne peut cependant être exclu qu'une partie du public concerné percevra les lettres BEL dans les deux marques comme faisant référence à la Belgique.

73. Les liens entre, d'une part, le vocable FI et « finances » et, d'autre part, les lettres US pour le mot anglais de « nous », ne sont pas tellement évidents. En effet, FI n'est pas une abréviation usuelle pour finances et les lettres US peuvent également être interprétées comme une sortie de mot (fantaisiste ou latine).

74. Il ne peut être exclu qu'une partie du public pertinent percevra les lettres IMMO dans la marque contestée comme faisant référence à l'immobilier. Dans ce cas, cette partie diffère conceptuellement de la marque invoquée. Mais cette différence est de moindre importance, vu que cette signification est descriptive pour les services concernés (voir en ce sens TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:293 ; Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:276).

75. Selon l'opposant, les éléments figuratifs de la marque contestée renvoient à la Tour Belfius, un bâtiment très caractéristique de Bruxelles, abritant les bureaux de l'opposant (voir points 14 et 19). L'Office fait cependant remarquer que, dans une procédure d'opposition, il s'agit juste de la comparaison de la marque invoquée et contestée.

76. Pour une partie du public, les marques renvoient à la Belgique, mais prises dans leur ensemble, elles n'ont pas de signification établie et une comparaison conceptuelle n'est donc pas possible.

Conclusion

77. Les marques sont similaires dans une certaine mesure sur les plans visuel et phonétique et une comparaison conceptuelle ne s'applique pas.

Comparaison des services

78. Pour apprécier la similitude des 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).

79. Lorsque l'on compare services sur lesquels l'opposition est basée à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les services tels que formulés au registre, pour autant que leur usage a été démontré et ceux repris dans la demande de marque.

80. L'office a constaté que l'usage sérieux de la marque invoquée a en tout cas été démontré pour les services *affaires immobilières*. Pour des raisons d'économie procédurale, l'Office procédera en premier lieu à la comparaison de ces services. Les services à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	Classe 35 Marketing en matière immobilière.
Classe 36 Affaires immobilières.	Classe 36 Agences immobilières; Services d'agence immobilière; Services d'agences immobilières; Services d'agences immobilières commerciales; Agences de logement [propriétés immobilières]; Services d'agence pour la location de propriétés immobilières; Services d'agences immobilières pour la location de terrains; Services d'agences immobilières pour la location d'immeubles; Services d'agences pour la vente sur commission de propriétés immobilières; Services d'agence immobilière pour la vente et la location d'immeubles; Services d'agences immobilières en matière d'achat et de vente de terrains; Services d'agences immobilières en matière d'achat et de vente d'immeubles; Services d'agence immobilière pour la vente ou la location de locaux d'entreprises; Courtage immobilier; Syndication immobilière; Gestion immobilière; Investissements immobiliers; Estimations immobilières; Planification financière immobilière; Location de bureaux [immobilier]; Financements de biens immobiliers; Financement de biens immobiliers; Services de prêts immobiliers; Gestion d'ensembles immobiliers; Courtage de biens immobiliers; Consultations en matière immobilière; Gestion de multipropriété immobilière; Agence de logements immobiliers; Services de gestion immobilière; Évaluations de biens immobiliers; Services d'agents immobiliers; Services de biens immobiliers; Gestion de biens immobiliers; Gestion de portefeuilles immobiliers; Administration des portefeuilles immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Courtage en biens immobiliers; Location de biens immobiliers; Établissement de baux immobiliers; Location de propriétés immobilières; Évaluation de propriétés immobilières; Services immobiliers en matière de gestion d'investissements immobiliers; Services de gérance immobilière en matière de complexes immobiliers; Services de conseillers en immobilier; Gestion immobilière et de propriétés; Évaluation [estimation] de biens immobiliers; Placement de fonds dans l'immobilier; Services de financement pour achat immobilier; Location d'espaces de vente [immobilier]; Estimation et gérance de biens immobiliers; Conseils en matière d'investissements immobiliers; Services de courtage de propriétés immobilières; Services en matière d'affaires immobilières; Services d'agences de biens immobiliers résidentiels; Gestion d'affaires financières en matière

	immobilière; Services de conseils en matière d'achat immobilier; Services de conseils en matière de biens immobiliers; Services concernant les affaires en matière d'immobilier; Services de conseils en matière d'estimation immobilière.
	Classe 37 Nettoyage de biens immobiliers; Services de développement immobilier [construction].

81. Il faut d'abord rappeler que la classification conformément à l'Arrangement de Nice n'a qu'un but administratif et ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude des produits ou services. En effet, l'article 2.5bis, alinéa 7, CBPI prévoit explicitement que « Des produits et des services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice » et que « Des produits et des services ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice ».

Classe 35

82. Le service *marketing en matière immobilière* de la marque contestée est fortement similaire aux *affaires immobilières* de la marque invoquée. En effet, le *marketing* (termes français « commercialisation », « distribution », « marchandisage », « marchéage », « vente ») est l'ensemble des actions ayant pour objet d'analyser le marché présent ou potentiel d'un bien ou d'un service et de mettre en œuvre les moyens permettant de satisfaire les besoins du consommateur ou, le cas échéant, de les stimuler ou de les susciter (Le Petit Robert). Les services mutuels ont les mêmes objets, le même public (potentiel) et peuvent être fournis par les mêmes entreprises.

Classe 36

83. Tous les services de la marque contestée dans cette classe relèvent des services de la marque invoquée et sont dès lors identiques à ces derniers. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les services visés par la marque antérieure incluent les services visés par la demande de marque, ces services sont considérés comme identiques (voir en ce sens TUE, Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:262 ; Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005 et Prazol, T-95/07, 21 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

Classe 37

84. Les *services de développement immobilier [construction]* de la marque contestée est fortement similaire aux *services affaires immobilières* de la marque invoquée. Les services mutuels ont les mêmes objets, le même public (potentiel) et peuvent être fournis par les mêmes entreprises ou par des entreprises liées. À l'occasion de l'examen des preuves d'usage, on a d'ailleurs pu constater que, dans le cadre de ses affaires immobilières, l'opposant a participé à divers projets de développement immobilier.

85. Le service *nettoyage de biens immobiliers* de la marque contestée n'est pas similaire aux services de la marque invoquée. Le nettoyage de biens immobiliers ne fait pas partie des affaires immobilières. La nature de ces services et toute différente, ils ne se dirigent pas au même public cible et ils sont fournis par d'autres prestataires de services, de sorte que le consommateur n'y attribuera pas une origine commune.

Les autres services à comparer :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de comptabilité; services d'audits en affaires commerciales; organisation d'événements à des fins commerciales ou publicitaires; recueil et traitement de données, de statistiques et d'indices commerciaux, financiers, monétaires, bancaires ou en rapport avec les assurances; services administratifs relatifs à la constitution de bases de données; services de gestion administrative de données et de fichiers informatiques; tous les services précités étant entre autres fournis par voie télématique, notamment par voie d'accès en ligne à partir d'une base de données informatique, par voie de communication entre utilisateurs au moyen de techniques de téléinformatique ou par Internet.	
Classe 36 Assurances et réassurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires bancaires; parrainage financier; mise à disposition d'informations concernant les services précités; tous les services précités étant entre autres fournis par voie télématique, notamment par voie d'accès en ligne d'une base de données informatique, par voie de communication entre utilisateurs au moyen de techniques de téléinformatique ou par Internet.	
	Classe 37 Nettoyage de biens immobiliers.

86. Le service *nettoyage de biens immobiliers* de la marque contestée n'est similaire à aucun autre service de la marque invoquée. La nature, la destination, la mode de mise en œuvre, les outils nécessaires, le public et les prestataires de ces services sont tout à fait différents.

87. Étant donné qu'il n'existe aucune similarité entre ces services, il n'y a pas besoin d'examiner l'usage réel de la marque invoquée pour les services concernés.

Conclusion

88. Les services de la marque contestée sont en partie identiques, en partie très similaires et en partie non similaire aux services que vise l'opposition.

A.3. Appréciation globale

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

90. 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). En l'espèce, il s'agit de services qui se rapportent à des biens immobiliers, pour lesquels le niveau d'attention sera plus élevé que le moyen. En effet, ces services et ces biens exigent d'importantes décisions lesquelles ne seront prises qu'après mûre réflexion.

91. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre 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).

92. 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 plus grande protection que celles ayant un caractère distinctif moindre (voir arrêt Canon, précité). Étant donné que la marque invoquée dans son ensemble n'a aucune signification précise en rapport avec les services invoqués, l'Office considère qu'elle dispose d'un pouvoir distinctif normal. L'opposant fait valoir que le caractère distinctif de la marque invoquée est renforcé par le fait qu'elle bénéficie d'une réputation certaine et d'une notoriété établie (voir point 18). L'Office ne juge pas utile d'examiner cette affirmation puisqu'elle n'influencera pas le résultat de cette procédure.

93. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires, tandis qu'une comparaison conceptuelle n'est pas applicable. Les services concernés sont partiellement identiques, partiellement (très) similaires et partiellement non similaires. Sur cette base, et en observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que le public pertinent, nonobstant un niveau d'attention élevé, pourrait être amené à croire que les services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

94. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir point 12). Seul est prévu un renvoi aux frais fixé au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement justifiée (ou refusée).

C. Conclusion

95. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion à l'égard des services identiques et similaires.

IV. CONSÉQUENCES

96. L'opposition numéro 2013553 est partiellement justifiée.

97. La demande Benelux 1359100 n'est pas enregistrée pour les services suivants :

Classe 35 Tous les services.

Classe 36 Tous les services.

Classe 37 Services de développement immobilier [construction].

98. La demande Benelux 1359100 est enregistrée pour les services jugés non similaires, à savoir :

Classe 37 Nettoyage de biens immobiliers.

99. 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 1.28, alinéa 3 RE.

La Haye, le 12 mars 2020

Willy Neys
rapporteur

Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek



Agent chargé du suivi administratif : Dominique Bos