

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2014342
du 8 janvier 2020

Opposant : **Permira I.P. Limited**
Trafalgar Court, Les Banques –
St. Peter's Port
Guernsey

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

Marque invoquée : **Marque de l'Union européenne 14099253**



contre

Défendeur : **INVEST SECURITIES, société anonyme**
Boulevard Haussmann 73
75008 Paris
France

Mandataire : **Cabinet Flechner SCP**
22 avenue de Friedland
75008 Paris
France

Marque contestée : **Demande Benelux 1375780**



I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 28 mai 2018, le défendeur a introduit, pour distinguer des services en classe 36, la demande Benelux de la marque figurative . Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1375780 et a été publiée le 11 juin 2018.
2. Le 27 juillet 2018, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement 14099253 de la marque de l'Union européenne figurative , introduite le 20 mai 2015 et enregistrée le 7 décembre 2015 pour des services en classes 35 et 36.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de la marque invoquée.
4. L'opposition est faite à tous les services de la marque contestée et vise tous les services de la marque invoquée.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1 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 30 juillet 2018. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis répondent aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 21 juin 2019.

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 la similitude ou de l'identité des marques concernées et des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. Selon l'opposant, l'élément le plus dominant de la marque contestée est constitué par les lignes obliques. La marque invoquée consiste également en des lignes obliques inclinant vers la gauche. Le défendeur a donc pris des éléments distinctifs de la marque antérieure et les a incorporés dans sa propre marque. Pour toutes ces raisons, l'opposant est de l'opinion que la similitude des marques est frappante.

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.

10. L'opposant souligne le haut degré de distinctivité de la marque invoquée, vu qu'il n'y a pas de lien entre les lignes oranges et les services spécifiés.

11. Tous les services en classe 36 ont un rapport avec les services financiers et sont dès lors identiques ou au moins très similaires, selon l'opposant.

12. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et pour cette raison, il demande à l'Office de déclarer l'opposition fondée et de refuser l'enregistrement de la marque contestée.

B. Réaction du défendeur

13. Le défendeur fait observer que les services concernés portent sur des activités financières et bancaires à l'égard desquels le public prête nécessairement une attention accrue, s'agissant de services mettant en jeu l'argent de ceux qui les utilisent. Par conséquent, le consommateur pertinent sera plus sensible aux différences entre les marques et plus prompt à les relever.

14. Le défendeur avoue que les marques en cause sont pareillement composées de figures géométriques obliques, mais ces figures diffèrent par leur nombre, leur épaisseur, leur espacement, leur taille et leur orientation. La marque contestée est constituée de deux bandes épaisses parallèles de même longueur, faiblement distante l'une de l'autre et orientées vers la gauche, tandis que la marque antérieure est constituée de trois traits de taille croissante, largement distants les uns des autres et orientés vers la droite.

15. Selon le défendeur il en résulte des différences visuelles et conceptuelles considérables. Du point de vue visuel, les éléments géométriques présents dans les marques diffèrent sensiblement et se répartissent différemment dans l'espace. Du point de vue conceptuel, la marque antérieure évoque une progression par l'augmentation progressive de la longueur des traits, comme dans un diagramme, tandis que la marque contestée évoque bien au contraire une idée d'égalité par la parfaite superposabilité des deux bandes inclinées, évoquant le signe « = ».

16. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur sollicite le rejet de l'opposition.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

17. Conformément à l'article 2.14 CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut faire opposition auprès de l'Office à une marque prenant rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

18. 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 ».

19. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après: « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29

septembre 1998, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; voyez aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des marques

20. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble causée par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

21. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. 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'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 (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

22. L'impression d'ensemble causée auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être captée 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).

23. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

24. Il résulte d'une comparaison globale que les marques ont en commun la représentation de barres obliques parallèles de couleur orange.

25. Visuellement, la marque contestée est constituée de deux barres orange épaisses de même taille et inclinées sur la gauche, alors que la marque antérieure est constituée de trois barres orange fines de tailles croissante et inclinées sur la droite. Ces différences quant au nombre des barres, leur taille, leur épaisseur et leur orientation confèrent aux deux marques des physionomies globales différentes.

26. S'agissant de marques purement figuratives, une comparaison phonétique n'est pas possible.

27. Selon le défendeur, la marque invoquée peut être interprétée comme un diagramme (voir point 15). L'Office fait observer cependant qu'un diagramme contient en général un axe des abscisses et un axe des ordonnées. L'Office estime dès lors qu'aux yeux des consommateurs les marques n'ont pas de signification établie et que l'aspect conceptuel n'a pas d'influence sur l'appréciation de la similitude des signes.

Conclusion

28. Les comparaisons phonétique et conceptuelle n'étant pas pertinentes, les marques produisent une impression visuelle différente.

Comparaison des services

29. Étant donné que l'Office conclut à l'absence de similitude entre les marques, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des services. En effet, conformément aux termes de l'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b CBPI, la similitude des marques et celle des produits et/ou services sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion. Vu l'absence de similitude entre les marques, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public, même si les services étaient identiques. À titre d'information, les listes des services sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 35 Conseils et assistance en matière de gestion commerciale; Services de consultation en matière de gestion d'entreprise; Administration commerciale; Analyses et études de marché; Administration commerciale; Analyses et études de marché; Services de soutien commercial; Préparation et rédaction de rapports sur les affaires; Services de promotion; Y compris les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; Services d'informations, de conseils et d'assistance concernant tous les services précités, y compris ces services fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet.	
Classe 36 Services financiers; Financement d'entreprises; Services bancaires; Fourniture de capital de risque; Services liés à la fourniture de capital de risque; Services d'investissement de fonds de capitaux privés; Services de courtage financier; Attribution de prêts; Services d'emprunt de capitaux et de gestion de la dette; Services de gestion de biens créditeurs et d'investissement, services liés aux titres, services de prêts garantis; Services de gestion de capitaux; Services bancaires d'investissement; Services de fonds d'investissement et de fonds de sauvegarde; Services d'investissement et de gestion de portefeuilles d'investissement; Gestion et administration de fonds d'investissement et de sauvegarde; Services de placement fiduciaire; Financement de trésorerie et transactions sur le marché des devises étrangères; Courtage; Services fiduciaires et services d'exécuteurs; Parrainage financier; Fourniture de facilités de financement de location-vente; Financement de crédit-bail; Services de gestion pour investissements immobiliers; Services de biens immobiliers; Services de gestion et d'analyse	Classe 36 Analyse financière, services bancaires, services bancaires en ligne, émission de bons de valeur, services de cautionnement, conseils en matière d'endettement, conseils en ingénierie financière, conseils et assistance en matière d'augmentation de capital, d'introduction en bourse, d'émissions obligataires, d'offre publique d'achat, d'offre publique de rachat, d'acquisition par emprunt, constitution de fonds / constitution de capitaux, consultation en matière financière, cote en bourse, courtage de valeurs mobilières, courtage de valeurs boursières, courtage d'actions et d'obligations, services d'estimation fiscale, estimations immobilières / évaluation [estimation] de biens immobiliers, estimations financières [assurances, banques, immobilier], services fiduciaires, services de financement, gérance de fortune, gérance de portefeuilles, gestion financière, informations financières, informations financières par le biais de sites web, investissement de capitaux, opérations de change, opérations de compensation [change], opérations bancaires hypothécaires, placement de fonds, prêts [financement], services de capital-investissement, transfert électronique de fonds.

financières; Y compris tous les services précités fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou à partir de l'internet; Services d'informations, de conseils et d'assistance concernant tous les services précités, y compris ces services fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet.	
---	--

A.2 Appréciation globale

30. 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.

31. 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 qu'il doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). 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). Vu qu'il s'agit de services financiers, dont l'impact est important, le niveau d'attention du public concerné sera plus élevé.

32. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, comme 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).

33. 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 n'a aucune signification précise en rapport avec les services invoqués, l'Office considère qu'elle dispose d'un pouvoir distinctif normal.

34. En l'espèce, l'Office a constaté que les marques en présence produisent une impression d'ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public.

B. Conclusion

35. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCES

36. L'opposition numéro 2014342 est rejetée.

37. La demande Benelux 1375780 est enregistrée pour tous les services pour lesquels elle est demandée.

38. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien 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, le 8 janvier 2020

Willy Neys
rapporteur

Tineke van Hoey

Diter Wuytens



Agent chargé du suivi administratif : Loes Burger