

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE****DECISION en matière d'OPPOSITION****N° 2015317****du 30 novembre 2020**

Opposant : **ELIFIN S.A.**
43, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **OFFICE FREYLINGER S.A.**
234, route d'Arlon
B.P. 48
L-8001 Strassen
LUXEMBOURG

Marque invoquée : **Enregistrement européen 014710636**
EXECUTIVE LANE

contre

Défendeur : **BELVEDERE GLOBAL GROUP S.P.R.L**
Avenue Franklin Roosevelt 83
1050 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Demande Benelux 1394430**
EXCLUSIVE LANE

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 21 avril 2019, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque verbale 'EXCLUSIVE LANE' pour distinguer des services en classe 39. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1394430 et a été publiée le 3 mai 2019.
2. Le 1^{er} juillet 2019, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de l'enregistrement européen 014710636, déposé le 22 octobre 2015 et enregistré le 18 mars 2016 pour des services en classes 35, 39 et 43 de la marque verbale EXECUTIVE LANE.
3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire de la marque invoquée.
4. L'opposition est basée uniquement sur les services couverts sous la classe 39 de la marque invoquée et dirigée contre tous les services de la marque contestée.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er} de la Convention Benelux de la 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 la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 2 juillet 2019. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. 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 d'opposition a été clôturée le 18 septembre 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 l'identité ou de la similitude des marques concernées et des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant estime en premier lieu que les services des deux marques concernées sont identiques voir fortement similaires en ce qu'ils concernent le transport de personnes ainsi que

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.

leurs biens et qu'ils s'adressent aux mêmes utilisateurs, notamment des voyageurs avec ou sans bagages.

10. Concernant les signes en question, l'opposant observe que visuellement, les marques sont toutes deux constituées de 13 lettres, dont 11 sont identiques. 10 d'entre celles-ci sont positionnées de manière identiques donnant les séquences « EX », « U », « IVE » et « LANE » consécutives présentes dans les deux signes.

11. L'opposant note de plus que les mots « EXECUTIVE » et « EXCLUSIVE » sont très semblables en ce qu'ils sont constitués du même nombre de lettres et de voyelles, commencent et terminent de manière identique, à savoir avec « EX » et « IVE » respectivement et partagent tous les deux la voyelle centrale « U ».

12. Concernant les lettres qui diffèrent, elles sont selon l'opposant difficilement perceptibles résultant dans une similarité visuelle supérieure à la moyenne. A cette fin l'opposant fait référence à des décisions dans des cas qu'il considère comme étant comparables, rendues par l'EUIPO.

13. Finalement l'opposant note la similarité visuelle qui existe entre les lettres « C » et « E » ainsi que « L » et « C ». Ainsi, bien que le positionnement de ces lettres soit différent, leur ressemblances réduit l'impact sur l'impression global issu du changement de position.

14. En raison de ce qui précède l'opposant conclut que les signes concernés sont visuellement très fortement similaires, et même identiques en ce qui concerne l'élément dominant « LANE ».

15. Conceptuellement, l'opposant fait valoir que les signes sont identiques au moins concernant le mot « LANE ».

16. De plus l'opposant fait valoir qu'aussi bien le mot « EXECUTIVE » que « EXCLUSIVE » constituent des adjectifs se référant au nom « LANE ». Même si leurs définitions anglaises diffèrent tous deux se rejoignent en ce qu'ils font référence à une idée de « service de qualité ».

17. Selon l'opposant les signes en question sont donc conceptuellement similaires et même identiques en ce qui concerne l'élément dominant « LANE ».

18. Phonétiquement l'opposant observe que les signes en question sont identiques quant au mot « LANE » figurant dans les deux signes.

19. Pour la comparaison phonétique des mots « EXECUTIVE » et « EXCLUSIVE », l'opposant effectue une analyse individuelle des sons des syllabes dont ces mots sont constitués. Il allègue que les similarités, ainsi observées, des voyelles se trouvent renforcées du fait que leurs positions sont identiques dans les deux signes concernés.

20. Il en résulte que les signes en question sont, d'après l'opposant, phonétiquement très fortement similaires et même identique en ce qui concerne l'élément dominant « LANE ».

21. L'opposant conclut donc sur base de ce qui précède que les deux signes sont fortement similaires et même identiques en ce qui concerne l'élément dominant « LANE », de manière à ce que le consommateur pourrait facilement être amené à se tromper.

22. Au vu de la forte ressemblance entre les marques concernées ainsi que les services auxquels elles se réfèrent, l'opposant considère qu'il existe un réel risque de confusion dans le chef du consommateur. Dû à la forte similarité établie entre les marques en question, une association intellectuelle est créée entre les deux marques pouvant faire croire aux consommateurs cibles qu'il s'agit de deux marques émanant de la même entité.

23. Pour ces raisons, l'opposant demande à l'Office d'accepter cette opposition et de condamner le défendeur aux dépens de l'instance.

B. Réaction du défendeur

24. Le défendeur considère l'opposition non fondée en ce qu'il n'existe pas de risque de confusion entre ces deux marques et que l'opposant manque à en démontrer l'existence.

25. Le défendeur entame son raisonnement en évoquant les intentions à l'origine de l'application du signe en question. Il fait noter que la société « BELVEDERES LIMOUSINES » est active dans le secteur en question depuis 2011, ainsi précédant le dépôt de la marque de l'opposant de 5 ans. La société « EXCLUSIVE LANE BELVEDERE LIMOUSINES INTERNATIONAL SPRL » a été créée pour répondre à une demande croissante de leur clientèle vers un service opérant à l'extérieur de la Belgique.

26. Le choix du signe 'EXCLUSIVE LANE' émane selon le défendeur d'une part de la connotation d'exclusivité du service, d'autre part il s'agit d'une expression de langue anglaise, qui signifie littéralement « couloir prioritaire » ou « voie exclusive ». Par contre, le signe 'Executive Lane' de l'opposant n'a pas de signification comparable en ce qu'il n'existe pas de voies spécifiques pour des cadres d'entreprise. De même en ciblant spécifiquement les cadres d'entreprise, le signe de l'opposant applique une conception beaucoup plus restrictive à la notion d'exclusivité que le fait le signe du défendeur. Il en va de même pour le public francophone qui selon le défendeur traduirait le terme « executive » comme signifiant « exécuté » et verra ainsi le signe en question dénué de signification pour le moins comparable à celle du signe défendeur.

27. A titre informatif, le défendeur fait valoir qu'il a fait usage du signe en question depuis 2012, bien avant la demande d'enregistrement donc et précédant même l'enregistrement de la marque invoquée.

28. Quant au terme 'LANE' figurant dans les deux signes en question, le défendeur fait valoir qu'il s'agit du terme anglais émanant du code de la route pour décrire une voie de circulation. En conséquence, ce terme ne peut pas être approprié par le requérant.

29. Concernant le risque de confusion, le défendeur estime que les services rendus sous les signes en question sont adressés à une clientèle restreinte et expérimentée pour laquelle aucun risque de confusion n'existe entre les deux signes. D'autant plus, concernant la localisation des services en Belgique et au Luxembourg respectivement, le risque de confusion est d'autant plus improbable suite aux implications forfaitaires émanant de la distance additionnelle que le chauffeur devrait en l'occurrence effectuer pour prêter les services en question dans le territoire de l'autre. Les offres ainsi soumises suite à une demande d'un client ayant erré seraient différentes au point d'éliminer tout risque de confusion. Par conséquent, cette réalité économique rend défavorable la prestation de services sur le territoire de l'autre considérant qu'il ne sera pas possible aux parties concernés de soumettre une offre compétitive dans ces territoires. De ce fait les entreprises en question ne sont pas en concurrence. Le défendeur invoque de plus la couleur spécifique utilisée par l'opposant pour ses véhicules à base de laquelle les consommateurs reconnaîtraient les services en question.

30. Concernant les services couverts sous la marque contestée, le défendeur fait valoir que son activité principale est celle de « gestionnaire broker » pour des déplacements internationaux. Or un tel service n'est pas offert par l'opposant dont les services se limitent à la location de véhicules.

31. De plus, le défendeur fait valoir que dans le secteur des entreprises concernées, il existe de nombreuses marques contenant soit l'élément « LANE » soit l'élément « EXECUTIVE », dont certaines précèdent l'enregistrement de l'opposant. De plus le secteur connaît beaucoup de sociétés avec des dénominations souvent très proches qui coexistent.

32. Ayant égard aux efforts publicitaires, le défendeur fait valoir que son activité sur les réseaux sociaux sous le nom « Belvedere Limousines » connaît une traction bien supérieure à celle qui peut être observée par l'opposant sous la dénomination d' « EXECUTIVE LANE ».

33. En réponse aux arguments soumis par l'opposant, le défendeur considère que les arrêts jurisprudentiels invoqués à l'égard de la comparaison des signes sont à écarter étant donné qu'il ne s'agit dans ces cas pas de noms communs comparables aux signes concernés.

34. Le défendeur conclut qu'en vertu du nombre de différences existant entre les signes, produisant une impression globale différente et compte tenu que les activités sont adressées à un consommateur averti, aucun risque de confusion n'existe. Il demande donc à l'Office de déclarer l'opposition non fondée et de procéder à l'enregistrement du signe en question.

III. DECISION

A. Risque de confusion

35. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, le 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 2.2ter CBPI.

36. L'article 2.2ter, alinéa 1 CBPI, stipule : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle: [...] 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 ».

37. 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

38. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI), aux termes duquel « il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

39. 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 produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

40. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, Limonchello, C-334/05 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 de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:C:2006:164 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

41. Les marques à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
EXECUTIVE LANE	EXCLUSIVE LANE

Comparaison visuelle

42. La marque invoquée est une marque verbale composée des mots 'EXECUTIVE LANE'. La marque contestée est, elle aussi, une marque verbale composée des mots 'EXCLUSIVE LANE'.

43. Quant aux éléments verbaux constituant les signes en question, les marques en question consistent toutes deux de 2 mots et de 13 lettres en total. Il ressort de la jurisprudence que, 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). Or les signes en cause sont identiques en leurs extrémités, notamment « EX » et « LANE ». En comparant les marques dans leurs ensembles, celles-ci ont 11 lettres en commun, dont 10 sont placées dans la même séquence, notamment «EX» « U » « IVE » « LANE ».

44. En raison de ce qui précède et suite au nombre proportionnellement élevé des lettres communes entre les signes, les marques concernées, prises dans leur ensemble, connaissent visuellement un haut degré de similarité.

Comparaison phonétique

45. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, la marque invoquée consiste de 5 syllabes tandis que la marque contestée en compte 4. 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 premières syllabes des marques sont identiques : [EX]. Les deux signes se terminent de plus par le même mot 'LANE'. Leur rythme et cadence sont plutôt similaires.

46. En raison de ces similitudes, qui se voient renforcées par l'usage des mêmes voyelles, l'Office considère que les marques sont phonétiquement fortement similaires.

Comparaison conceptuelle

47. Les deux marques en question contiennent le mot 'Lane' qui vient de l'anglais et signifie 'voie'. Ce mot se retrouve dans les deux signes et se trouve utilisé de manière identique, notamment en suite de l'adjectif. Le mot 'exclusive' équivaut au mot français exclusif. Selon le dictionnaire Collins², l'adjectif 'executive' quant à lui, renvoie à la clientèle

² <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/executive>

cible, ayant le profil de l'homme d'affaire prospère ou un statut social ou économique similaire et comporte une connotation de luxe. Même si les significations littérales des termes utilisés sont différentes, l'Office observe toutefois qu'elles se rejoignent en ce que le mot 'executive' incorpore, comme admis par les parties (par 16 et par 26), une certaine qualité d'exclusivité.

48. En conséquence, comme les marques concernées se rejoignent dans une de leurs significations, il existe une certaine similitude conceptuelle entre elles.

Conclusion

49. En raison de ce qui précède, l'Office estime que les marques en cause sont fortement similaires à la fois visuellement que phonétiquement et qu'elles ont une certaine similitude conceptuelle.

Comparaison des services

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

51. Lors de la comparaison des services de la marque invoquée à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont considérés les services tels que formulés au registre.

52. Les services à comparer sont les suivants :

<p>Cl 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages, y compris ceux fournis en ligne; organisation et réservation de séjours de vacances, à savoir services de logistique en matière de transport, réservation pour les voyageurs, accompagnement et transport de voyageurs et bagages; accompagnement et transport de personnes et bagages; organisation de voyages, excursions et croisières; réservation de places de voyage, réservation de billets; réservations pour les voyages; services de rapatriement de voyageurs à l'étranger; location de véhicules, bateaux et aéronefs; services de taxis; services de transport et de livraison fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; agences de tourisme, à savoir services consistant en informations concernant les voyages ou les transports de marchandises</p>	<p>Cl 39 Transport; Services de chauffeurs; Services de location de voiture avec chauffeur; Transport de passagers en véhicules avec chauffeur; Services de limousine; Organisation de voyages; Transport de voyageurs; Transport routier de voyageurs; Organisation de voyages d'affaires; Voyages et transport de passagers; Services de réservation de voyages; Préparation et réservation de voyages; Transport de bagages de voyageurs; Transport de voyageurs en voiture; Services d'agences de voyages pour l'organisation de voyages d'affaires; Organisation de voyages à l'étranger; Affrètement de véhicules afin de voyager; Transport terrestre de voyageurs; Services pour la réservation de voyages; Préparation et réservation de voyages organisés; Services</p>
---	---

<p>par des courtiers et des agences de tourisme, informations relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes de transport; visites touristiques; informations en matière de transport et informations en matière de tourisme, à savoir informations en matière d'organisation de croisières, d'excursions et de voyages; location de garages ou de places de stationnement; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux; services de transport par taxis; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; services d'autobus; service de limousines; services de chauffeurs; services d'expédition; transport de passagers; service de transit; réservation pour le transport; conseils et informations pour les services précités.</p>	<p>de réservation de voyages et de transport; Encadrement d'excursions, de visites touristiques et de voyages; Organisation d'excursions, de visites touristiques et de voyages; Organisation de voyages organisés, d'excursions et de visites touristiques; Services en matière d'organisation du transport de voyageurs; Préparation de location de voitures dans le cadre de voyages organisés.</p>
---	--

53. Concernant les services de transport, notamment les services de « *Transport; Services de chauffeurs; Transport de passagers en véhicules avec chauffeur; Services de limousine ; Transport de voyageurs; Transport routier de voyageurs; Voyages et transport de passagers; Transport de bagages de voyageurs; Transport de voyageurs en voiture; Transport terrestre de voyageurs;* ». Ceux-ci sont fortement similaires, voir identiques aux services de « *Transport; accompagnement et transport de personnes et bagages; services de rapatriement de voyageurs à l'étranger; services de taxis; services de transport et de livraison fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; services de transport par taxis; services d'autobus; service de limousines; services de chauffeurs; services d'expédition; transport de passagers; service de transit* » de la marque invoquée par l'opposant.

54. Concernant les services d'organisation de voyages et de locations, notamment les services de « *Services de location de voiture avec chauffeur; Organisation de voyages; Organisation de voyages d'affaires; Services de réservation de voyages; Préparation et réservation de voyages; Services d'agences de voyages pour l'organisation de voyages d'affaires; Organisation de voyages à l'étranger; Affrètement de véhicules afin de voyager; Services pour la réservation de voyages; Préparation et réservation de voyages organisés; Services de réservation de voyages et de transport; Encadrement d'excursions, de visites touristiques et de voyages; Organisation d'excursions, de visites touristiques et de voyages; Organisation de voyages organisés, d'excursions et de visites touristiques; Services en matière d'organisation du transport de voyageurs; Préparation de location de voitures dans le cadre de voyages organisés.* » ceux-ci sont fortement similaires voir identiques aux services de : « *organisation de voyages, y compris ceux fournis en ligne; organisation et réservation de séjours de vacances, à savoir services de logistique en matière de transport, réservation pour les voyageurs, accompagnement et transport de voyageurs et bagages; organisation de*

voyages, excursions et croisières; réservation de places de voyage, réservation de billets; réservations pour les voyages; services de rapatriement de voyageurs à l'étranger; agences de tourisme, à savoir services consistant en informations concernant les voyages ou les transports de marchandises par des courtiers et des agences de tourisme, informations relatives aux tarifs, aux horaires et aux modes de transport; visites touristiques; services d'expédition; réservation pour le transport » couverts par la marque invoquée.

Conclusion

55. Les services en cause sont fortement similaires, voir identiques.

A.2. Appréciation globale

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

57. 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 ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

58. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Dans le cas d'espèce, les services en cause s'adressent à une audience mixte pour laquelle on ne peut discerner un niveau d'attention élevé. Le niveau d'attention sera donc fixé comme moyen.

59. 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, déjà cité). L'Office est d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal, vu que, ayant égard à la jurisprudence européenne (voir l'arrêt Formula One C-196/11 14 mai 2012, ECLI:EU:C:2012:314), du fait de l'enregistrement de la marque auprès de l'EUIPO, une certaine distinctivité se doit être présumée dans le contexte d'une procédure comme celle en cause. De plus, même si on devait considérer que la marque antérieure dispose d'un caractère faiblement distinctif, ceci n'empêcherait pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce (voir TUE, arrêt Pages Jaunes, T-134/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:387).

60. Les services du défendeur sont très similaires voir même identiques aux services de l'opposant. De plus, étant donné que les marques en cause sont fortement similaires à la fois

visuellement que phonétiquement et que les marques sont similaires conceptuellement, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (voir article 2.2ter, alinéa 1 CBPI).

B. Autres facteurs

61. La situation géographique des titulaires de marques, respectivement situés en Belgique et au Luxembourg, n'est pas à considérer dans ce cas. Ayant égard à l'étendue de la protection conférée par une marque enregistrée auprès de l'Office, celle-ci recouvre l'ensemble du Benelux qui, à ce sujet, est traité comme un territoire indivisible. Ainsi, pour autant que les services couverts par la marque sont offerts dans le territoire du Benelux, la distance réelle entre les entreprises en question n'est pas pertinente.

62. Comme relevé ci-dessus, seule la description des services protégés et revendiqués est pertinente. En effet, l'utilisation, envisagée ou non, des marques ne pouvant être prise en compte (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de l'UE du 30 juin 2004, M+M EURODATA, T-317/01, ECLI:EU:T:2004:195, et du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420). Par conséquent l'argument avancé suivant lequel les services effectivement offerts par les titulaires des marques en questions divergeraient (par 30) n'est pertinent que pour autant que telles différences se retrouvent dans la liste des produits et services pour lesquelles la protection est recherchée.

63. En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (voir en ce sens CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007, ECLI:EU:C:2019:974). Il s'en suit que le choix des modalités d'usages des signes, invoqués dans l'argumentaire du défendeur (par 32), notamment la sélection de voitures noires et l'usage fait sur les réseaux sociaux, ne sont pas pertinents pour autant qu'ils ne sont pas reflétés dans les marques telles qu'elles figurent dans le registre.

64. En ce qui concerne l'observation du défendeur relative à la saturation des registres pertinents par des marques comparables à la marque invoquée (par 31), l'Office rappelle qu'il ne peut être totalement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse réduire le risque de confusion entre les deux marques en cause. Toutefois, cette possibilité ne peut être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure, la partie défenderesse a dûment démontré qu'une telle coexistence était fondée sur l'absence de tout risque de confusion dans l'esprit du public concerné entre les marques antérieures sur lesquelles elle se fonde et la marque antérieure de l'opposant sur laquelle l'opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en cause soient identiques (voir TUE, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:333 et LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010, ECLI:EU:T:2010:18). Dans le cas présent, cependant, aucune preuve de ce type n'a été fournie par le défendeur.

65. Le défendeur fait remarquer que son service a été lancé bien avant la marque invoquée (voir points 25 et 27). Toutefois, la procédure d'opposition porte uniquement sur la

validité de la marque du défendeur. Si le défendeur souhaite donc contester la validité de la marque invoquée, il lui faudra introduire une requête en nullité de ladite marque devant l'autorité compétente.

66. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir point 23). Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement rejetée (ou justifiée).

C. Conclusion

67. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

IV. CONSEQUENCE

68. L'opposition portant le numéro 2015317 est justifiée.

69. Le dépôt Benelux numéro 1394430 n'est pas enregistré.

70. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.28, alinéa 3. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 30 novembre 2020

François Châtellier
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens



Agent chargé du suivi administratif: Rémy Kohlsaet