

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2015929

du 9 février 2021

Opposant : **FIL Limited**
Pembroke Hall, 42 Crow Lane
HM CX HM 19 Pembroke Hamilton
Bermuda

Mandataire : **MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V.**
Leeuwendeldsweg 12
1382 LX Weesp
Pays-Bas

Marque invoquée 1 : **Enregistrement de marque Benelux 842054**

FIDELITY

Marque invoquée 2 : **Enregistrement de marque de l'Union européenne 014937361**



Marque invoquée 3 : **Enregistrement de marque de l'Union européenne 014770598**

FIDELITY INTERNATIONAL

contre

Défendeur : **FIDELIAS SRL**
Rue de la Halle 39
7000 Mons
Belgique

Mandataire : **DBB - Association d'avocats - Jean-Emmanuel BARTHELEMY**
Rue des Marcottes 30
7000 Mons
Belgique

Marque contestée : Demande de marque Benelux 1409087



I. FAITS ET PROCÉDURE**A. Faits**

1. Le 8 janvier 2020, le défendeur a introduit, pour distinguer des services en classe 36, la demande



Benelux de la marque semi-figurative . Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1409087 et a été publiée le 17 janvier 2020.

2. Le 17 mars 2020, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement Benelux 842054, déposé le 07 février 1995 et enregistré pour des services en classe 36, de la marque verbale FIDELITY ;
- Enregistrement européen 014937361, déposé le 18 décembre 2015 et enregistré le 24 août 2016 pour des services en classes 35, 36, 38, 41 et 42, de la marque semi-figurative



- Enregistrement européen 014770598, déposé le 5 novembre 2015 et enregistré le 22 mars 2016 pour des services en classes 35 et 36, de la marque verbale FIDELITY INTERNATIONAL.

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

4. L'opposition fut introduite contre la totalité des services de la marque contestée et est basée sur tous les services des marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1 de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »).

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 18 mars 2020. 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 a été clôturée le 27 novembre 2020.

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 entame son argumentaire par une analyse des signes en question. Il soulève que les signes invoqués contiennent tous l'élément verbal « FIDELITY » qui, n'ayant pas de signification en lien avec les services couverts, est distinctif. Le signe contesté quant à lui est composé du mot « FIDELIAS » ainsi que d'un élément figuratif. La stylisation de ce dernier est purement décorative et n'est pas à même à détracter l'attention du consommateur de l'élément verbal.

10. Visuellement donc, le défendeur note que les éléments verbaux « FIDELITY » ainsi que « FIDELIAS » se composent tous deux de 8 lettres dont les 6 premières sont identiques. Etant donné que le public pertinent va en général attribuer plus d'importances aux débuts d'éléments verbaux, il en déduit que les signes sont donc visuellement similaires.

11. De même en ce qui concerne la comparaison phonétique, le fait que les signes diffèrent uniquement dans leurs suffixes « TY » et « AS » or comptent le même nombre de lettres ainsi que de syllabes, les rend phonétiquement similaires.

12. Au sujet de la comparaison conceptuelle des signes, l'opposant soulève le renvoi fait par le mot « FIDELITY » des signes invoqués au terme anglais signifiant loyauté, fidélité. Or l'élément verbal « FIDELIAS » dans le signe contesté constitue la forme plurielle du mot espagnol « FIDELIA » signifiant fidèle. En conséquence, l'opposant en déduit que les marques sont conceptuellement similaires, rendant les signes visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires.

13. Au sujet de la comparaison des services, l'opposant estime que les services revendiqués par la demande de marque se retrouvent à l'identique dans les services couverts par les marques invoquées.

14. Etant donné les services concernés, ceux-ci peuvent s'adresser aussi bien à une clientèle professionnelle spécialisée qu'au consommateur moyen. Le niveau d'attention des consommateurs en question peut lui aussi varier de moyen à élevé en fonction des services en cause.

15. Sur base de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il existe un réel risque de confusion entre les marques. L'opposant demande donc à l'Office d'accepter l'opposition.

B. Réaction du défendeur

16. Le défendeur commence son argumentaire par la comparaison des signes en question. Analysant les signes en cause pour la comparaison visuelle, il note à cet égard que l'élément graphique de la marque contestée, de par ses couleurs et son placement central dans le signe, attire particulièrement

l'attention du consommateur. Or cet élément graphique ne connaît pas d'équivalent parmi les marques invoquées. De plus au sujet des éléments verbaux, le défendeur estime que les éléments communs, notamment « FIDELI » se voient contrebalancés par les terminaisons « AS » et « TY », totalement éloignées l'une de l'autre. Finalement le défendeur note que les graphismes repris par les marques en cause sont complètement différents rendant donc les signes visuellement dissimilaires.

17. Phonétiquement le défendeur soulève qu'en raison des voyelles successives du signe « FIDELIAS », le nombre de syllabes en résultant serait porté à 3 tandis que l'élément verbal du signe contesté en compte 4. Le défendeur note d'ailleurs que l'accent tonique dans la prononciation de « FIDELITY » se trouverait sur la première partie tandis que pour la marque contestée elle se trouve sur la seconde. Finalement le défendeur explique que la consonance du mot « FIDELITY » est anglophone tandis que pour « FIDELIAS » elle est latine. En conséquence des différences ainsi établies, le défendeur conclut que les marques sont donc pas similaires au niveau phonétique.

18. Abordant la comparaison conceptuelle, le défendeur soulève que l'élément verbal de la marque invoquée, signifie « fidélité » en anglais. Concernant la marque contestée, il estime que celle-ci ne connaît pas une signification comparable en espagnol, et même si tel était le cas, le dépôt étant fait pour le Benelux, une signification en espagnol ne serait pas comprise par le consommateur moyen de ce territoire. Si l'on devait néanmoins donner une signification au terme « fidelia » celle-ci découlerait selon le défendeur de la langue latine signifiant « pot en terre cuite », n'ayant toutefois rien à voir avec la signification des marques invoquées.

19. Le défendeur note que les particules « FIDE » ou « FIDEL » sont communément utilisés dans le secteur financier et sont que faiblement distinctives. Ainsi selon le défendeur, « FIDEL » peut faire référence à la qualité du service offert, voir à un service qui fidélise et rassure le client. En particulier la particule « FI » constitue une référence commune au secteur financier et est descriptive. En conséquent, l'opposant ne peut, selon le défendeur, prétendre posséder un monopole sur la particule « FIDEL » qui est usuelle, voir descriptive dans le secteur en question.

20. En conséquent, le défendeur estime que les similitudes entre les signes se trouvent uniquement dans la partie descriptive des éléments verbaux. En vue de ce qui précède le défendeur estime donc que les signes sont donc dissimilaires dans leur impression globale.

21. Concernant le niveau d'attention du public, le défendeur estime que les services s'adressent principalement à une clientèle commerciale aux connaissances professionnelles spécifiques et, dans la mesure où ils seraient adressés au large public, l'enjeu financier des décisions en cause augmenterait le niveau d'attention de ce dernier à un niveau élevé.

22. Le défendeur note d'ailleurs que les activités essentiellement locales du défendeur éliminent tout risque de confusion pour la clientèle concernée.

23. Concernant les produits et services en cause, le défendeur note à l'égard de la marque Benelux invoquée que celle-ci ne répond pas au principe de spécialité des droits des marques, les services « finances et assurances » étant trop général et ne visant pas un service particulier.

24. Comparant la marque contestée aux marques européennes invoquées, le défendeur observe que ces dernières recouvrent des classes de produits et services non couvertes par la marque contestée et qui doivent donc être considérés dissimilaires.

25. Compte tenu de ce qui précède le défendeur estime donc qu'il ne peut exister un risque de confusion et demande à l'Office de rejeter l'opposition dans son intégralité et de décréter que les frais soient à charge de l'opposant.

III. DÉCISION

A.1. Risque de confusion

26. 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.

27. L'article 2.2ter, alinéa 1 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* ».

28. 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 services

29. Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits 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).

30. Lors de la comparaison des services de la marque invoquée à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés les services tels que formulés au registre et les services tels qu'indiqués dans la demande de marque.

31. Les services à comparer sont les suivants:

Concernant la première marque invoquée (enregistrement Benelux 842054)

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 36 Financière en verzekeringen. <i>Cl 36 Finances et assurances.</i>	Cl 36 Services financiers d'épargne; Services de placements financiers; Services de crédits; Services d'assurances.
<i>(N.B.: La langue originale de la marque invoquée est le néerlandais. La traduction en français de la liste des services a été ajoutée pour augmenter la lisibilité de cette décision).</i>	

32. Concernant les services en cause, l'Office observe que les services couverts par la demande du défendeur, notamment « Services financiers d'épargne; Services de placements financiers; Services de crédits; Services d'assurances » sont compris dans le libellé plus large des services « finances et assurances » de l'opposant. En l'occurrence ceux-ci sont donc à considérer comme étant identiques (voir TUE, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

Conclusion

33. En conséquence, l'Office conclut que les services en question sont identiques.

Comparaison des marques

34. 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).

35. 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.

36. 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, arrêt 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).

37. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p style="text-align: center;">FIDELITY</p>	

Comparaison visuelle

38. La première marque invoquée est une marque verbale, composée du mot « FIDELITY ». La marque contestée quant à elle est une marque semi-figurative composée du mot « FIDELIAS » écrit en majuscules noires. Cet élément verbal de la marque contestée est superposé par un élément graphique, agençant quatre différentes formes rappelant la lettre « F » chacune de couleur différente allant d'un teint bleu vers un teint vert et placés de manière à former une silhouette évoquant un losange.

39. Bien que concernant les marques composées (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif, dans le cas d'espèce, l'élément figuratif de la marque contestée, de par sa taille et position, n'est pas à négliger (voir dans ce sens aussi *Gerechthof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 septembre 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916*). L'impression globale du signe doit donc prendre en considération ces deux éléments.

40. Les éléments verbaux des marques en cause, notamment « FIDELITY » et « FIDELIAS » sont identiques dans les 6 premières lettres des 8 dont elles sont composées. Bien que les signes soient relativement courts et les terminaisons des signes différent, une certaine ressemblance ne peut être niée.

41. Il s'en suit que les signes sont visuellement similaires à un certain degré.

Comparaison phonétique

42. 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*).

43. Comme précédemment établi les marques en cause sont similaires dans les 6 premières lettres sur les 8 dont elles sont composées. L'Office estime qu'en effet pour une certaine partie de la population du Benelux la prononciation de ces éléments verbaux peut légèrement varier en raison de leur interprétation latine ou anglophone, résultant dans une prononciation légèrement différentes des sons « i » et « y ». Contrairement à l'argument invoqué par le défendeur (voir point 17) l'Office estime que les signes en question sont tous deux composées de 4 syllabes. Bien que les éléments verbaux en cause sont relativement courts, rendant les terminaisons divergentes – composées de voyelles - plus évidentes, le consommateur attache en général 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) renforçant donc les similarités existantes entre signes en question.

44. En conséquent, l'Office conclut que les signes en question sont phonétiquement similaires à un certain degré.

Comparaison conceptuelle

45. Le mot « FIDELITY » de la marque invoquée signifie en anglais « fidélité »¹ et sera compris comme tel par le consommateur moyen du Benelux. La marque contestée quant à elle n'a pas de signification évidente pour le consommateur du Benelux. Bien qu'il soit concevable que le consommateur puisse faire un rapprochement au mots français « fidèle » voir « fidélité » en raison de l'élément « FIDEL » présent dans les deux signes, tel ne peut être établi avec certitude.

46. Il en résulte donc qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Conclusion

47. Visuellement et phonétiquement, les marques sont similaires à un certain degré. Conceptuellement une comparaison des marques n'est pas pertinente.

A.2. Appréciation globale

48. 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.

49. 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). Dans le cas d'espèces les services concernés sont identiques.

50. 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

¹ Voir dictionnaire *Larousse* : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/fidelity/580491>

qu'il en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Dans le cas d'espèce, les services en cause couvrent une catégorie de services financiers et d'assurance très large. Si certains d'entre eux sont susceptibles de s'adresser uniquement aux professionnels, d'autres s'adressent à l'ensemble des consommateurs. En l'espèce, le niveau d'attention du public pertinent sera plus élevé en ce que les services en cause sont susceptibles d'avoir un impact direct sur les avoirs économiques et financiers des consommateurs. Les services s'adressant tant au grand public qu'aux professionnels il y a lieu de prendre en considération le consommateur moyen ayant le niveau d'attention le moins élevé. Il en résulte que pour les services concernés, le public pertinent est composé du grand public et des professionnels manifestant un niveau d'attention élevé. (voir en ce sens TUE, arrêt SCOR, T-328/19, 8 juillet 2020, ECLI:EU:T:2020:311 ainsi que BOIP, décision d'opposition 2006963, *EV Knokke Zoute*, 29 janvier 2015, et 2015408, *Woonstichting JOOST*, 21 janvier 2021).

51. 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 les marques invoquées disposent d'un caractère distinctif normal. Bien qu'un renvoi au terme fidélité est commun pour des activités liées à la fidélisation d'une clientèle, les signes en cause n'ont toutefois pas de signification décrivant les services en question. Nonobstant ce qui précède, il importe de souligner que dans le contexte de l'appréciation d'un risque de confusion, suite à une jurisprudence européenne établie, la distinctivité d'une marque ne constitue qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir TUE, arrêt Pages Jaunes, T-134/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:387).

52. Les services du défendeur étant identiques aux services de l'opposant et les signes étant similaires à un certain degré visuellement ainsi que phonétiquement et pas comparables conceptuellement, l'Office conclut que le public, malgré un niveau d'attention élevé, peut croire que ces services puissent provenir de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée (voir article 2.2ter, alinéa 1 CBPI).

B. Autres facteurs

53. En réponse à l'argument invoqué par le défendeur concernant la couverture géographique des services offerts (voir point 22), il y a lieu de rappeler que l'étendue de la protection conférée par une marque enregistrée auprès de l'Office 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, le fait que le défendeur ne soit actif que dans une région limitée de celui-ci n'est pas pertinent. En conséquent comme le cas présent concerne deux titres de protection couvrant le Benelux, ceux-ci ont vocation à conférer une protection pour le même territoire.

54. Dans la mesure où le défendeur en argumentant que les services de l'opposant ne respectent pas le principe de spécialité du droit des marques (voir point 23) entend se référer à l'arrêt IP Translator², il y a lieu de relever que « une description des produits et services est suffisamment claire et précise lorsque l'étendue de la protection peut être déduite de sa signification normale et habituelle »³. L'Office considère que tel est le cas en l'occurrence⁴.

55. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir points 25). 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

56. L'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

57. L'opposition étant déjà justifiée sur base de la première marque invoquée, il n'y a plus lieu de procéder à l'appréciation des autres marques invoquées.

IV. CONSÉQUENCE

58. L'opposition portant le numéro 2015929 est justifiée.

59. La demande Benelux numéro 1409087 n'est pas enregistré.

60. 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 et la règle 1.28, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 9 février 2020

² CJUE, IP Translator, C-307/10, 19 juin 2012, ECLI:EU:C:2012:361

³ Voir Communication commune sur la pratique commune relative à l'acceptabilité des termes de classification du 20 février 2014 (<https://www.boip.int/fr/document/communication-commune-ipt3>) ainsi que Communication du Directeur général concernant la classification: termes insuffisamment clairs et précis dans les intitulés de classe (« class-headings ») du 20 novembre 2013 (<https://www.boip.int/fr/document/communication-concernant-la-classification-termes-insuffisamment-clairs-et-precis-dans-les>).

⁴ A titre surabondant il y a lieu de remarquer que les services de l'opposant ne figurent pas dans la liste des 11 termes considérés comme n'étant pas suffisamment claires et précis par le réseau d'offices des marques de l'Union européenne dans le communication commune précitée.

François Châtelier
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens



Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard