

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
2016075
du 17 août 2021

Opposant : **Scale Management, LLC**
Tower Lane 950, Suite 700
Foster City CA 94404
Etats-Unis d’Amerique

Mandataire : **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque invoquée : **Marque internationale 1331041**

SCALE

contre

Défendeur : **Women Business Angels Club - BE Angels Capital, Société privée à responsabilité limitée**
Allée de la Recherche 12
1070 Anderlecht
Belgium

Mandataire : **IPSILON BENELUX SA, aussi traitant sous le nom Distinctive+Ipsilon**
Parc d'activités 77 -79
8308 Capellen
Luxembourg


Marque contestée : **Demande de marque Benelux 1413485**

SCALEFUND

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 16 mars 2020, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque semi-figurative

«  » pour distinguer des services en classe 36. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1413485 et a été publiée le 25 mars 2020.

2. Le 25 mai 2020, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 1331041 de la marque verbale « SCALE » pour des services en classe 36, désignant depuis le 14 novembre 2016 entre autres l'Union européenne.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les services du signe contesté et est basée sur tous les services 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 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 la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 26 mai 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 16 décembre 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 ressemblance des marques concernées et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant entame son argumentaire par la comparaison des marques et fait valoir, en premier lieu, la distinctivité réduite de l'élément « FUND » de la marque contestée en raison de sa nature descriptive pour les services couverts, ainsi que le caractère dominant de l'élément « SCALE » dans les marques en cause. De plus, l'opposant note la nature marginale des éléments figuratifs de la marque contestée.

10. Visuellement l'opposant considère les marques très similaires. Bien que la longueur de ceux-ci diffère, prenant en compte l'analyse précédente des éléments dominants, l'opposant note que ceux-ci, notamment le mot « SCALE », se trouvent repris à l'identique, formant l'attaque des marques en cause.

11. Il en est de même d'un point de vue phonétique. À cet égard aussi, l'opposant note que, bien que les marques en question sont de longueur différente, la seule différence tient de l'élément verbal « FUND » formant une seule syllabe et dont la distinctivité réduite fût précédemment établie par l'opposant. En effet l'élément dominant SCALE se trouve repris à l'identique dans les marques, rendant ceux-ci phonétiquement similaires.

12. Concernant la comparaison conceptuelle, l'opposant note que les deux marques comprennent le mot anglais « SCALE » faisant référence à une échelle. Le mot « FUND », tel que précédemment établi par l'opposant, étant descriptif pour les services couverts, les marques en cause sont donc conceptuellement similaires.

13. Au sujet de la comparaison des services, l'opposant estime que les services couverts par les deux marques sont identiques, étant donné que les services d'investissement de fonds correspondent finalement à un type de services de financement.

14. Finalement, concernant le public concerné, l'opposant soulève que les services en cause s'adressent aussi bien aux professionnels qu'aux consommateurs moyens. Partant, il ressort de la jurisprudence que le niveau d'attention le moins élevé doit être considéré, dans ce cas donc un degré d'attention moyen selon l'opposant.

15. Vu ce qui précède, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause. Il demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

16. Le défendeur entame son argumentaire par la comparaison des marques et soulève à cet égard les éléments figuratifs présents dans la marque contestée, notamment l'encadrement ainsi que les trois lignes horizontales superposées au milieu de l'élément verbal.

17. Visuellement donc, le défendeur estime que les marques en cause ne coïncident uniquement dans leurs 4 premières lettres, notamment « SCAL » et diffèrent dans leur longueur et la présence d'éléments figuratifs. En conséquent les marques en cause ne sont visuellement que faiblement similaires.

18. Sur le plan phonétique, le défendeur note que les marques diffèrent dans leur longueur et leur nombre de syllabes. Étant donné que le seul point commun des marques en cause concerne la première syllabe, le défendeur considère les marques moyennement similaires.

19. Concernant la comparaison conceptuelle, le défendeur soulève que le terme « SCALE » dans le secteur financier lié aux services couverts par les marques en cause, sera perçu comme une référence au rendement de titres financiers ou à une stratégie de trading par le public concerné. Il en est de même pour la marque contestée qui toutefois, selon le défendeur, en raison de l'élément « FUND » et l'élément figuratif,

sera perçue comme une référence à un terme de fantaisie. En conséquent le défendeur admet une similarité moyenne entre les marques sur le plan conceptuel.

20. Comparant les services couverts par les marques en cause, le défendeur admet que les services d'investissement couverts par les deux marques sont repris à l'identique, et reconnaît que les services de financement sont similaires aux services d'investissement de la marque invoquée.

21. En réponse à l'analyse des éléments dominants dans l'argumentaire de l'opposant, le défendeur réitère son argument quant à la nature descriptive du terme « SCALE » précédemment établie. Bien que le défendeur ne conteste pas la nature descriptive du mot « FUND » il estime que le caractère distinctif du signe contesté émane du néologisme crée et des éléments figuratifs présents.

22. Finalement, concernant le public pertinent, le défendeur soulève qu'il ressort d'une jurisprudence constante que, bien que les services financiers soient aussi adressés au grand public, le niveau d'attention de ce dernier sera plus élevé traitant de ces services. En conséquent le défendeur estime que le niveau d'attention du consommateur moyen sera particulièrement élevé.

23. En raison de ce qui précède, le défendeur demande donc à l'Office de rejeter l'opposition, pour absence de risque de confusion et d'enregistrer la marque contestée.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion

24. 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.

25. 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 ».

26. 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

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

28. Lors de la comparaison des services de la marque invoquée aux services contre lesquels l’opposition est dirigée, sont considérés les services tels que formulés au registre.

29. Les services à comparer sont les suivants :

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|---|--|
| Cl 36 Services de conseillers en investissements de capital-risque et services de gestion d'investissements; placement de fonds; investissements en capital-risque; et services de placement de fonds pour des tiers. | Cl 36 Services d'investissement; services de financement, à l'exclusion, pour tous les services qui précèdent, des services boursiers, des services de cotation en bourse, des demandes d'inscription a la cote et des demandes d'inscription en bourse pour le compte de tiers. |

30. Selon la règle 1.21, sous e RE, le respect du principe du contradictoire mentionné à l’article 2.16, alinéa 1^{er}, CBPI implique notamment que l’examen de l’opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties. Ainsi le défendeur ne conteste pas l’identité des services liés aux investissements constaté par l’opposant.

31. De plus, les services d’investissement couverts par la marque invoquée font partie des « services de financement » revendiqués par la marque contestée. La limitation ajoutée « à l'exclusion, pour tous les services qui précèdent, des services boursiers, des services de cotation en bourse, des demandes d’inscription a la cote et des demandes d'inscription en bourse pour le compte de tiers » ne recouvrant pas les services d’investissements qui ne sont pas forcément limités aux actions boursières, ces derniers doivent être considérés comme faisant partie des services revendiqués par la marque en question. À cet égard et en application d’une jurisprudence constante, des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (voir TUE, arrêt METABIOMAX T-281/13, 11 juin 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

Conclusion

32. Les services en cause sont identiques.

Comparaison des marques

33. 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).

34. 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.

35. 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).

36. En général, deux marques sont similaires si, aux yeux du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:261), à savoir les aspects visuels, auditifs et conceptuels. Lorsqu'une marque est entièrement constituée d'une autre marque à laquelle un mot a été ajouté, cela constitue normalement un indice de similitude (TPI, ECOBLUE, T-281/07, 12 novembre 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

37. Les marques à comparer sont les suivantes :

| | |
|------------------------|--|
| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
| SCALE |  |

Comparaison conceptuelle

38. La marque invoquée est une marque verbale composée du mot anglais « SCALE » pouvant signifier, entre autres « une échelle », « une gamme musicale » ou « une écaille de poisson »¹.

39. La marque contestée est une marque semi-figurative composée du mot « SCALEFUND » dont la lettre « E » est stylisée et représentée sous la forme de trois lignes horizontales. Dans le cas présent, étant donné que la lettre « E » reste facilement reconnaissable et la stylisation de celle-ci est relativement banale, cet élément figuratif sera perçu comme étant de nature purement ornementale et ne sera pas à même à altérer la perception conceptuelle de la marque par le consommateur.

¹ Voir dictionnaire Larousse en ligne: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/scale/609490>

40. Si le consommateur moyen perçoit généralement une marque dans son ensemble et ne prête pas attention à ses différents détails (CJUE, arrêt Lloyd, précité), un consommateur qui perçoit une marque verbale la décomposera néanmoins en éléments verbaux qui ont une signification concrète pour lui ou qui sont similaires à des mots qu'il connaît (voir CJUE, arrêt Respicur, T-256/04, 13 février 2007, ECLI : EU:T:2007:46 ; Aturion, T-146/06, 13 février 2008, ECLI:EU:T:2008:33 et Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008, ECLI:EU:T:2008:39). L'Office est d'avis que le public concerné reconnaîtra le mot « FUND » comme une référence à un « fond » destiné aux investisseurs et acteurs financiers visés par les services en cause.

41. Les marques en cause comprenant toutes deux comme élément initial, voire unique le terme « SCALE » en sont donc conceptuellement similaires à un haut degré.

Comparaison visuelle

42. La marque invoquée est une marque verbale composée du mot de 5 lettres « SCALE ». La marque contestée est une marque semi-figurative composée du mot « SCALEFUND » de 9 lettres, dont la lettre « E » est représentée de manière stylisée par trois lignes horizontales. La marque contestée est de couleur bleue et comprend un encadrement rectangulaire de l'élément verbal.

43. Concernant 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 présent, l'attention du consommateur se verra surtout dirigée vers l'élément verbal de la marque invoquée, étant donné que l'élément figuratif, de par sa nature, sera perçu comme ornamental, mettant en avant l'élément verbal, central à la marque contestée.

44. Bien que les éléments verbaux des marques en cause diffèrent en longueur en raison de l'addition du particule « FUND » dans la marque contestée, ce particule, descriptif pour les services en cause, se verra attribué une distinctivité réduite. Le mot « SCALE » de son côté est l'élément initial, élément qui attirera en principe plus l'attention, ce qui est le cas ici, vu le caractère descriptif de l'élément « FUND ». Ce premier mot étant présent à l'identique dans les deux marques, voire en constitue l'unique élément, les différences constatées ne sont pas à mêmes à détracter de la ressemblance existante entre les marques en cause.

45. Étant donné ce qui précède, l'Office conclut que les marques sont visuellement similaires.

Comparaison phonétique

46. 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).

47. Bien que les marques en cause diffèrent en ce qu'ils sont composés de 1 et 2 syllabes respectivement, il ressort d'une jurisprudence constante que 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). En conséquent et ayant égard au fait que l'élément « SCALE » est l'élément unique de la marque invoquée qui est reprise à l'identique comme élément distinctif et initial de la marque contestée, il en résulte que les marques en cause en connaissent une ressemblance phonétique, malgré l'ajout de l'élément descriptif « FUND » à la fin de la marque contestée.

48. En conséquent, l'Office estime que les marques en question sont phonétiquement similaires.

Conclusion

49. En raison de ce qui précède, l'Office estime que les marques en cause connaissent un haut degré de similitude conceptuelle et sont visuellement et phonétiquement similaires.

A.2. Appréciation globale

50. 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.

51. 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).

52. 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 couvrent une catégorie de services financiers et d'investissements au sens 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. (voir en ce sens, décision d'opposition 2006963, *EV Knokke Zoute*, 29 janvier 2015, et 2015408, *Woonstichting JOOST*, 21 janvier 2021).

53. 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 car elle ne décrit aucune caractéristique des produits en question.

54. Les services du défendeur étant identiques aux services de l'opposant et les marques étant similaires visuellement ainsi que phonétiquement, voire similaires à un haut degré 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).

C. Conclusion

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

IV. CONSÉQUENCE

56. L'opposition portant le numéro 2016075 est justifiée.

57. La demande Benelux numéro 1413485 n'est pas enregistrée.

58. 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 17 août 2021

Francois Châtellier
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Guy Abrams