

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
2016199
Du 20 février 2024

Opposant : **ARCADE SPRL Société privée à responsabilité limitée de droit Belge**
Route Nationale 5 191
6041 Gosselies
Belgique

Mandataire : **AWA Benelux SA**
PA Z. Gramme, Bât. K, Square des Conduites d'Eau 1-2
4020 Liège
Belgique

Marque invoquée 1 : Enregistrement Benelux 856541



Marque invoquée 2 : Enregistrement Benelux 856542



contre

Défendeur : **CENTEMIA CONSEILS SELARL**
Boucle des Jardins 525
57440 Angevillers

France

Marque contestée : **Demande de marque Benelux 1416110**

INSIDE

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 4 mai 2020, le défendeur a introduit la demande de marque Benelux de la marque verbale INSIDE pour distinguer des produits et services en classes 20, 35 et 40. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1416110 et a été publiée le 12 mai 2020.

2. Le 7 juillet 2020, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques suivantes :

- Enregistrement de marque Benelux 856541, demandé le 17 décembre 2008 et enregistré le 10 avril 2009 pour des services en classes 35, 37 et 42 de la marque semi-figurative



- Enregistrement de marque Benelux 856542, demandé le 17 décembre 2008 et enregistré le 10 avril 2009 pour des services en classes 35, 37 et 42 de la marque semi-figurative



3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des marques invoquées.
4. L'opposition est dirigée contre tous les produits et services du signe contesté et basée sur tous les services des marques invoquées.
5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 13 juillet 2020. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI ») et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 3 février 2022.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. En application de 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^{er}, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

8. En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes, l'opposant fait observer que chacun des signes incluent le terme commun INSIDE. Il s'agit du seul élément du signe contesté et de l'élément dominant des marques antérieures. Les signes présentent donc une grande similitude visuelle.

9. Phonétiquement, les signes incluent le terme identique INSIDE. L'opposant considère que les marques antérieures incluent les termes « concept » et « Arcade et Autrement dit » qui sont placés en-dessous et d'une taille nettement inférieure à celle du terme INSIDE ce qui laisse supposer que le public ne prononcera pas ces termes mais exclusivement le mot INSIDE. L'élément INSIDE étant l'élément dominant pour chacune des signes, il y a une grande similitude phonétique.

10. L'opposant estime que l'élément verbal commun des signes, INSIDE, étant identique, il y a lieu de conclure à une grande similitude conceptuelle d'autant plus que ces marques couvrent principalement des produits et services liés à l'aménagement intérieur.

11. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant fait remarquer que les produits en classe 20 du signe contesté présentent des similitudes avec les services en classe 35 des marques invoquées, le rapport entre ces produits et services étant caractérisé par un lien étroit, en ce sens que les produits sont indispensables ou pour le moins importants pour le déploiement desdits services.

12. Les services en classe 35 du signe contesté sont en partie identiques/(hautement) similaires aux services en classe 35 des marques invoquées et en partie complémentaires aux services en classes 37 et 42, selon l'opposant. Ensuite, ce dernier explique que les services en classe 40 sont similaires aux services en classe 37 des marques invoquées.

13. L'opposant est d'avis que le public concerné, étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sera fondé à croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. Il conclut qu'il résulte de ce qui précède que l'importante similitude entre les signes et l'identité ainsi que la similitude entre les produits et services créent dans l'esprit du public un risque de confusion entre les signes pour tous les produits et services désignés du signe contesté. Il demande donc à l'Office de déclarer l'opposition justifiée, de refuser d'enregistrer le signe contesté et de dire que les dépens sont à charge du défendeur.

14. Sur la demande du défendeur, l'opposant a produit des preuves d'usage de la marque invoquée.

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur demande d'abord des preuves d'usage à l'opposant.

16. Le défendeur établit que cette opposition devrait être rejetée pour absence de motif formel d'opposition vu que l'opposant n'a invoqué aucun fondement légal. Si toutefois l'Office décide de considérer cette opposition comme étant recevable, le défendeur présume qu'elle est basée sur l'article 2.14, alinéa 1^{er} et de l'article 2.3, (a) et (b) de la CBPI. Le défendeur considère au contraire qu'il n'existe aucun risque de confusion et donc que les marques peuvent coexister dans le registre Benelux.

17. Le défendeur analyse le caractère distinctif des marques antérieures. Il fait noter qu'INSIDE est un terme anglais signifiant « intérieur ». Ainsi ce terme, en relation avec les services visés par les marques antérieures, est descriptif ou à tout le moins non-distinctif. Il fait référence à une caractéristique des services en ce qu'ils sont tous liés à l'aménagement d'intérieur. Le terme CONCEPT signifie « idée générale, projet ». Ainsi ce terme, en relation avec les services désignés est générique. Les termes INSIDE CONCEPT

font donc conjointement références à la notion de « projet d'intérieur » / « concept d'intérieur », qui renvoie aux services liés à l'aménagement d'intérieur protégés par les marques antérieures. C'est notamment ce qu'a conclu l'Office lors de l'examen de la demande de marque verbale n°1172874 « INSIDE CONCEPT » déposée par l'opposant le 17 décembre 2008 pour les mêmes services désignés par les marques antérieures. L'extrait du registre indique que cette demande de marque a été refusée pour motifs absolus, à savoir : « Descriptif / Indication usuelle / Défaut de caractère distinctif (art. 2.11, alinéa 1^{er}, sous b, c ou d CBPI) ». Le défendeur explique que l'opposant a ensuite déposé les marques antérieures avec des éléments distinctifs supplémentaires permettant leur enregistrement. Ces enregistrements ne permettent aucunement prétendre à une protection des termes INSIDE et CONCEPT, et donc également le terme INSIDE seul, pour les services en cause, contrairement à ce qu'invoque l'opposant.

18. Le signe contesté n'ayant fait l'objet d'aucun refus est présumé distinctif pour les produits et services en cause, d'après le défendeur. Bien que faiblement distinctif, le terme INSIDE du signe contesté n'est pas directement descriptif des produits et services en cause mais uniquement allusif à leur égard.

19. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur explique que les éléments distinctifs



et dominants des marques antérieures sont respectivement les éléments *Arcade & Autrement dit* et



, tandis que le seul élément du signe contesté est le mot INSIDE. D'un point de vue visuel, phonétique et conceptuel, les signes ne partagent aucune similitude en ce qui concerne leurs éléments distinctifs et dominants. Le défendeur conclut que les signes présentent des coïncidences uniquement dans l'élément verbal INSIDE, étant descriptif pour les services des marques antérieures et seulement allusif pour les produits et services du signe contesté. Les marques antérieures étant composées d'éléments distinctifs capables de les différencier, les signes sont différents. Le défendeur renvoie encore à une décision du Tribunal de l'Union européenne (« TUE ») qu'il estime similaire.

20. Le défendeur considère que les signes sont différents. Il n'est donc pas pertinent de s'arrêter sur la comparaison des produits et services. Les différences entre les signes sont telles qu'il n'est pas possible de faire application du principe d'interdépendance des facteurs. Il n'existe pas de risque de confusion entre les signes. En tout état de cause, les marques antérieures étant soumises à l'obligation d'usage, la comparaison des produits et services ne saurait être pertinente que lorsqu'il aura été prouvé un usage sérieux des services couverts par ces marques. Le défendeur se réserve donc la possibilité de soumettre des arguments complémentaires à réception des éventuelles preuves d'usage fournies par l'opposant.


21. L'absence de similitude entre les éléments distinctifs et dominants des signes est suffisante pour écarter un potentiel risque de confusion dans la perception du public ciblé. Le défendeur considère qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes et demande ainsi à l'Office de déclarer l'opposition non

fondée et procéder à l'enregistrement du signe contesté pour tous les produits et services désignés. Les dépens en relation avec la procédure d'opposition devront être mis à charge de l'opposant.

22. En ce qui concerne les preuves d'usage introduites, le défendeur rappelle d'abord les principes juridiques et que l'usage des marques antérieures doit être prouvé au Benelux dans la période du 7 juillet 2015 au 7 juillet 2020, et pour les services en classes 35, 37 et 42.

23. Le défendeur établit que plusieurs documents ne contiennent pas les marques antérieures telles



que déposées mais le signe . Il conteste que l'usage dudit signe puisse justifier l'usage des marques antérieures. Ce signe est composé des éléments descriptifs/non-distinctifs INSIDE CONCEPT et d'un carré noir. Le signe utilisé diffère des marques antérieures déposées puisque les éléments distinctifs ARCADE & AUTREMENT DIT n'y sont pas repris. Si l'Office considère que le carré noir apporte un quelconque caractère distinctif, le défendeur fait observer qu'aucun document ne démontre l'usage de la deuxième marque invoquée. Les signes dans les preuves altèrent le caractère distinctif des marques antérieures. Le défendeur renvoie encore à des décisions qu'il estime similaires.

24. Le défendeur est d'avis que les marques antérieures déposées n'apparaissent pas dans certaines pièces et celles-ci ne peuvent donc pas être prises en compte. En outre, aucune des preuves ne comporte la deuxième marque antérieure. De plus, il suit d'une analyse détaillée des pièces que les extraits du site internet de l'opposant sont datés après la période pertinente et aucune information relative à l'importance de l'usage n'a été fournie. En ce qui concerne les photos introduites, le défendeur établit que l'absence de données vérifiables relatives au lieu et à la date ne permet pas de définir l'étendue de l'usage au travers desdites photos. La photo d'un flyer publicitaire avec la première marque invoquée ne suffit pas pour démontrer un usage sérieux de la seconde marque antérieure et des informations concernant la quantité de flyers distribués manquent. Les factures ne montrent pas l'identité des destinataires, de sorte qu'il est possible que ces factures attestent seulement un usage purement interne. Les publications dans la presse belge ne donnent aucune information quant à la quantité et la destination des documents distribués. Les publications datant hors de la période pertinente ne sont pas pertinentes pour établir un usage sérieux. Finalement, l'attestation comptable concerne le chiffre d'affaires réalisé entre 2015 et 2021 par l'opposant « sous la marque INSIDE CONCEPT ». Comme l'opposant ne dispose d'aucune marque verbale INSIDE CONCEPT, cette attestation n'est pas pertinente pour prouver l'usage sérieux des marques antérieures.

25. Un grand nombre de preuves soumises est inexploitable et non pertinent pour démontrer l'usage des marques antérieures. Le défendeur souligne l'absence de la deuxième marque antérieure telle que déposée et l'absence partielle de la première marque antérieure, sauf sur les factures qui ne suffisent pas à justifier un usage sérieux de ladite marque. Comme l'opposant n'a pas prouvé l'usage sérieux des marques antérieures, il n'existe aucun risque de confusion. Le défendeur renvoie à ses premières observations en réponse concernant la comparaison des marques et il demande de rejeter l'opposition.

III. DÉCISION

A. Preuves d'usage

26. En application de l'article 2.16bis, alinéa 1^{er} CBPI l'opposant doit, à la demande du défendeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis,

alinéa 1^{er} CBPI ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. La preuve doit montrer l'usage au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

27. Le signe contesté a été déposé le 4 mai 2020. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 4 mai 2015 au 4 mai 2020. Etant donné que l'enregistrement des marques invoquées est antérieur au 4 mai 2015, la demande de preuves d'usage pour les marques invoquées est fondée.

28. Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque.¹ L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque.² De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur.³

29. Le Tribunal de l'UE a précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux.⁴ Dans l'interprétation de la notion d'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.⁵

30. En outre, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.⁶

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

Appréciation des preuves d'usage

32. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

¹ CJUE 3 juillet 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, point 38 (Viridis) et CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 43 (Ansul).

² CJUE 31 janvier 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, point 83 (Pandalis) et CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 43 (Ansul).

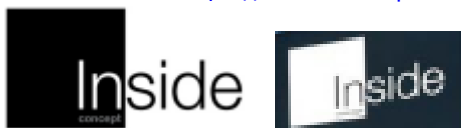
³ TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 29 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

⁴ TUE 8 juillet 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, point 36 (Hipoviton) et Tribunal UE 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, point 41 (Sonia Rykiel).

⁵ TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 28 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

⁶ TUE 8 juillet 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, point 35 (GNC LIVE WELL).

1. Extraits du site <https://insideconcept.eu> du 22 novembre 2021. Il y est fait référence à des signes



et INSIDE CONCEPT, mais non aux marques invoquées telles que déposées.

2. Photos du showroom et de son entrée. Les marques invoquées soit n'y apparaissent pas, soit dans



une forme altérée

3. Photo d'un flyer publicitaire montrant la deuxième marque invoquée.



4. Photo d'un sac montrant le signe
5. 41 Factures dont les dates vont de 2015 à 2020 et reprenant chacune la première marque invoquée. Ces factures concernent la fourniture de mobilier pour des montants allant de 430 euros à 39.800 euros. Elles sont adressées à plusieurs destinataires en Belgique et 6 au Luxembourg.
6. 8 Factures datant de 2016, 2016, 2017, 2019 et 2020 et reprenant chacune la première marque invoquée. Elles concernent la fourniture et le placement de mobilier, ainsi que de produits électroménagers pour des montants allant de 1.100 euros à 16.300 euros. Elles sont adressées à plusieurs destinataires en Belgique et une au Luxembourg.
7. 25 Factures dont les dates vont de 2015 à 2021 et reprenant la première marque invoquée. Elles concernent diverses réparations dans la maison, le démontage et remontage de meubles et déplacement, ainsi que la réalisation de mobilier sur mesure. Elles sont adressées à plusieurs destinataires en Belgique et une au Luxembourg et concernent des montants allant de 54 euros à 19.000 euros.
8. 7 Factures datant de 2017, 2018, 2020 et 2021 et reprenant la première marque invoquée. Elles concernent des études d'aménagement intérieur, ainsi que le suivi de chantier pour des montants de 1.000 euros à 14.500 euros. Elles sont adressées à plusieurs destinataires en Belgique.
9. Plusieurs exemples de publications dans la presse belge de 2009, 2011, 2014, 2016-2017, 2018-2019. Les publications qui datent de la période pertinente ne montrent pas les marques invoquées comme enregistrées mais dans une forme altérée.
10. Attestation comptable du 29 novembre 2021 reprenant le chiffre d'affaires réalisé entre 2015 et 2021 sous la marque « INSIDE CONCEPT ».

33. L'Office établit que l'opposant produit au total 81 factures, chacune reprenant la première marque invoquée, pour des services de vente de mobilier (pièce 5), mais également des services qui concernent l'installation, l'entretien et la réparation de mobilier (pièces 6 et 7) et des services d'études d'aménagement et de décoration (pièce 8). Elles concernent des montants allant de 54 euros à 39.800 euros et sont adressées à plusieurs clients qui se trouvent pour la plupart en Belgique, mais également au Luxembourg. Bien que le nom et la rue dans l'adresse du destinataire aient été cachés, l'Office établit que le nom du lieu est resté visible, ce qui permet de constater qu'il ne s'agit pas de documents destinés uniquement à un usage interne. Ces factures démontrent qu'il y a eu un usage effectif et sérieux de la première marque invoquée sur le marché Benelux pendant la période pertinente.

34. En ce qui concerne l'usage de la deuxième marque invoquée, l'Office constate que dans l'ensemble des pièces, il n'y a pas de pièces permettant d'établir la réalité de l'exploitation commerciale de la deuxième marque invoquée. Cependant, la question se pose de savoir si l'usage de la première marque invoquée ne peut pas également être considéré comme un usage de la seconde marque invoquée étant donné que la seconde marque invoquée pourrait être considérée comme une version modifiée de la première marque invoquée qui n'affecte pas son caractère distinctif.⁷ Quoiqu'il en soit, pour des raisons de procédure l'Office ne se prononcera pas sur ce point. Les services de la deuxième marque invoquée étant identiques aux services de la première marque invoquée, l'analyse de l'usage sérieux de la deuxième marque invoquée peut être supprimée ici vu qu'elle n'affectera pas le résultat de cette procédure.

Conclusion

35. L'ensemble des pièces fournies démontre un usage sérieux de la première marque invoquée au Benelux pour tous les services en classes 35, 37 et 42. L'Office examinera uniquement l'existence d'un risque de confusion par rapport à la première marque invoquée.

B. Risque de confusion

36. Conformément à l'article 2.14 CBPI, le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, former une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

37. L'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : « 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 ».

38. Un risque de confusion au sens de cette disposition existe si le public peut croire que les produits ou services désignés par cette marque et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées.

39. Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne (ci-après : « CJUE »), l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, notamment le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services concernés, le degré de notoriété de la marque antérieure et le degré de distinctivité - inhérent ou acquis par l'usage - de la marque antérieure.

Comparaison des produits et services

40. Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.⁸

⁷ TUE 18 juillet 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, point 31 (Specsavers) et CJUE 13 septembre 2007, C-123/06, ECLI:EU:C:2007:514, point 86 (Bainbridge).

⁸ CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

41. Lorsque l'on compare les services sur lesquels l'opposition est basée aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits et services tels que formulés au registre, pour lesquels un usage sérieux a été démontré, et ceux repris dans la demande de marque.⁹

42. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre
	CI 20 Meubles; articles d'ameublement en bois; bureaux (meubles); cartothèques (meubles); coffrets (meubles); fichiers (meubles); meubles de bureau et de conférences; meubles de chambres à coucher; meubles de cuisine; meubles de salle de bain; paravents (meubles); portes de meubles; rayons de meubles; secrétaires (meubles); meubles de bureau; meubles de cuisine vendus complets, tables de cuisine, meubles de cuisines d'exposition, armoires de cuisine; meubles pour l'intérieur; tables; dessertes; bancs; bois de lit; rayons de bibliothèques; buffets; rayons de meubles.
CI 35 Services de vente au détail et en gros en magasins ou par l'intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par l'intermédiaire de moyens électroniques tels que sites WEB et émissions de télé-achat de mobilier de standing.	CI 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion d'annonces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; services de gestion administrative, de consultation et de conseils en matière commerciale; projets (aide à la direction des affaires); aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises) et services de sous-traitance (assistance commerciale), notamment dans le cadre de l'élaboration de projets de construction, de rénovation et d'aménagement de locaux, pour des tiers; démonstration de produits; services de vente au détail et d'aide à la commercialisation pour la vente en gros de meubles, d'ouvrages de menuiserie, d'escaliers, de parties de meubles, de cuisines et salles de bain équipées, de bureaux aménagés, de parquets, de portes, de fenêtres, de volets, de matériaux de construction, de matériaux pour le revêtement de murs et de sols, et d'articles de décoration; décoration de vitrines; présentation

⁹ TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).

	de produits sur tous moyens de communication, pour la vente au détail; gestion administrative de projets de design; gestion administrative de licences de produits et de services de tiers; recueil et systématisation de données dans un fichier central; gérance administrative de magasins, de bureaux d'architecture, d'agences de décoration intérieure et d'aménagement, ainsi que de menuiseries; traitement administratif de commandes d'achat; facturation; établissement de relevés de comptes; informations et conseils aux consommateurs.
Cl 37 Services de construction, d'installation, d'entretien et de réparation de mobilier de standing.	
	Cl 40 Traitement de matériaux, à savoir, traitement du bois, travaux de menuiserie et d'ébénisterie, et plus particulièrement fabrication spécifique aux clients et fabrication sur mesure; décapage; abrasion; informations en matière de traitement de matériaux; travaux sur bois; rabotage, fraisage; polissage (abrasion); meulage; sérigraphie; sciage; services de fabrication et d'assemblage pour des tiers, notamment dans le cadre de la fabrication de meubles, de l'aménagement d'espaces intérieurs ou extérieurs, et de la décoration intérieure; assemblage de matériaux sur commande, pour des tiers.
Cl 42 Services de recherche et de conception de mobilier; services d'architectes et de décorateurs d'intérieur.	

43. Le défendeur n'a pas procédé à une comparaison des produits et services. En l'absence d'une argumentation de sa part sur ce point, l'Office juge que le défendeur ne conteste pas l'identité, soit la similarité entre les produits et services, comme le prétend l'opposant (voir points 11-12). L'Office rappelle que le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1^{er} CBPI implique notamment que les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés (voir la règle 1.21, sous d RE).³ L'identité, soit la similarité entre les produits et services est donc *in confesso*.

Comparaison des signes


44. Afin de juger le degré de similitude entre les signes en conflit, il faut déterminer leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes. La perception des signes qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en

cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale de ce risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.¹⁰

45. Bien que la comparaison doive s'appuyer sur l'impression d'ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s'opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit.¹¹ L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. 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.¹²

46. En résumé, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, l'appréciation de la similitude des signes doit se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs composantes distinctives et dominantes.

47. Les signes à comparer sont les suivants :

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

Comparaison visuelle

48. La marque invoquée est une marque semi-figurative composée de cinq mots : Inside, concept, Arcade, Autrement et dit. Le mot « Inside » se trouve en partie dans un carré noir en ce qui concerne les lettres « In » écrites en blanc et en partie en dehors en ce qui concerne les lettres « side » écrites en noir. Le mot « concept » se trouve également dans le carré noir en dessous des lettres « In » et est écrit dans une police de caractère grise beaucoup plus petite. La phrase « Arcade & Autrement dit » est représentée en-dessous du carré noir en lettres grises.

49. Le signe contesté est une marque verbale composée d'un mot, INSIDE.

50. En ce qui concerne les marques composées (éléments verbaux et figuratifs) telle que la marque invoquée, l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En

¹⁰ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

¹¹ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

¹² TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) et TUE 13 décembre 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).

effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal.¹³ Dans le cas présent, bien que l'élément figuratif de la marque invoquée ne soit pas négligeable¹⁴, l'attention du consommateur se verra également dirigée vers les éléments verbaux.

51. Le caractère distinctif faible d'un élément d'une marque complexe n'implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s'imposer à la perception du consommateur et d'être gardé en mémoire par celui-ci. Même si l'élément « Inside » dans la marque invoquée peut faire référence à la destination des services visés, l'Office juge que le public se souviendra de l'élément verbal « Inside » lorsqu'il apercevra la marque en raison de sa position au début de la marque et sa taille beaucoup plus grande que les autres mots « concept » et « Arcade & Autrement dit » qui apparaissent plutôt secondaires.

52. Il y a lieu de rappeler que le consommateur attache en général plus d'importance à la première partie d'une marque, cela ressort d'une jurisprudence constante.¹⁵ Le premier élément, étant également l'élément dominant de la marque invoquée, « Inside » est identique au signe contesté. En outre, le signe contesté diffère de la marque invoquée par l'absence des mots « concept Arcade & Autrement dit » et d'un élément figuratif.

53. Visuellement, les signes sont similaires à un certain degré.

Comparaison phonétique

54. 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.¹⁶

55. Une marque qui comprend plusieurs termes sera, en effet, généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer.¹⁷ Pour cette raison, il existe de fortes probabilités que les mots « concept Arcade & Autrement dit » dans la marque invoquée ne soient pas prononcés.

56. Le premier élément de la marque invoquée est identique au signe contesté et sera donc prononcé de façon identique. En général, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque.¹⁸ Le premier élément des signes étant identique les signes auront une prononciation similaire.

57. Phonétiquement, les signes sont similaires.

Comparaison conceptuelle

58. L'élément INSIDE dans les signes est un mot anglais signifiant « à l'intérieur ; dedans ».¹⁹ Le mot « concept » dans la marque invoquée est un terme anglais, français et néerlandais faisant référence à

¹³ TUE 14 juillet 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, point 37 (SELENIUM-ACE).

¹⁴ Gerechtshof 's-Gravenhage 11 septembre 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (MOOVE4MOVE).

¹⁵ TUE 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

¹⁶ TUE 25 mai 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, point 42 (PC Works) et 21 avril 2010, T- 361/08, ECLI:EU:T:2010:152, point 58 (Thai Silk).

¹⁷ TUE 30 novembre 2006, T-43/05, ECLI:EU:T:2006:370, point 75 (Brothers by Camper) et TUE 11 novembre 2009, T-162/08, ECLI:EU:T:2009:432, point 49 (Green by Missako).

¹⁸ TUE 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

¹⁹ Voir <https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/inside>.

« une idée générale ». ²⁰ En outre, l'élément « Arcade » signifie « ouverture en arc » ²¹ et « & Autrement dit » signifie « et communiqué différemment ».

59. Conceptuellement, les signes sont similaires à un certain degré étant donné qu'ils font tous deux référence au mot « Inside ».

Conclusion

60. Visuellement et conceptuellement, les signes sont similaires à un certain degré. Phonétiquement, les signes sont similaires.

B.2 Appréciation globale

61. Aux fins de l'appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance 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. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. ²² En ce qui concerne les produits en classe 20, l'Office constate que l'achat de meubles n'est pas un achat banal et implique une préparation sérieuse. Ces produits doivent répondre à certaines exigences. Par exemple, les meubles doivent être assortis à l'intérieur. Ces produits ne sont généralement pas bon marché, c'est pourquoi le niveau d'attention pour ces biens sera plus élevé que normal. Les services en classes 35 et 40 sont susceptibles de s'adresser en partie à des professionnels, en partie à l'ensemble des consommateurs. Il faut donc prendre en considération le consommateur moyen ayant le niveau d'attention le moins élevé. ²³

62. 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. ²⁴ L'Office établit que la marque invoquée possède un caractère distinctif normal, étant donné qu'il ne décrit pas une caractéristique des services concernés.

63. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. ²⁵

64. Le fait que le consommateur moyen ne garde en mémoire qu'une image imparfaite de la marque confère une importance majeure à l'élément dominant de ladite marque. Ainsi, l'élément verbal dominant « Inside » de la marque antérieure a une importance majeure dans l'analyse d'ensemble de ladite marque, puisque le consommateur observant le signe pour les services visés prend en considération et retient

²⁰ Voir <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/concept>.

²¹ Voir <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/arcade>.

²² CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²³ Cour de Justice Benelux (Deuxième Chambre) 18 avril 2023, C-2021/19, point 26 (ZM Zo mooi).

²⁴ CJEU 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

²⁵ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

l'élément dénominatif dominant de la marque qui lui permet, lors d'une acquisition ultérieure, de répéter l'expérience. Or, étant donné que le consommateur moyen gardera notamment à l'esprit l'élément dénominatif dominant de la marque antérieure, à savoir le terme « Inside », lorsqu'il trouvera des produits et services identiques, soit similaires désignés par le signe contesté INSIDE, il pourra attribuer la même origine commerciale aux produits et services en question. Par conséquent, même si le consommateur moyen est capable d'appréhender certaines différences visuelles ou phonétiques entre les signes en conflit, le risque d'établir un lien entre ces derniers est très réel.

65. Il convient également de noter qu'un risque de confusion dans l'esprit d'une partie du public est suffisant pour justifier l'opposition.²⁶

66. Visuellement et conceptuellement, les signes sont similaires à un certain degré. Phonétiquement, les signes sont similaires. L'identité, soit la similarité entre les produits et services est *in confesso*. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère que le public concerné, même la partie ayant un niveau d'attention élevé, peut croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

C. Autres facteurs

67. L'Office ne suit pas l'affirmation du défendeur selon laquelle l'opposant n'a pas indiqué suffisamment clairement sur quels motifs l'opposition était fondée (voir point 16). L'Office est d'avis qu'il ressort suffisamment clairement des arguments de l'opposant qu'il se fonde sur l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI en liaison avec l'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI.

68. En ce qui concerne le renvoi du défendeur à la jurisprudence d'autres instances (voir points 19 et 23), l'Office rappelle qu'il prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne lient l'Office.²⁷

D. Conclusion

69. Vu ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

²⁶ TUE 9 mars 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, point 39 (Hai/Shark).

²⁷ TUE 3 mai 2007, T-353/04, ECLI:EU:T:2007:47, point 77 (Curon).

IV. CONSÉQUENCES

70. L'opposition numéro 2016199 est justifiée.

71. La demande de marque Benelux 1416110 n'est pas enregistrée.

72. 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 20 février 2024



Tineke Van Hoey
rapporteur

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier