

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DECISION en matière d'OPPOSITION**  
**2016814**  
**du 15 avril 2022**

- Opposant :**                   **Digicert, Inc. UT**  
2801 North Thanksgiving Way Suite 500  
84043 Lehi  
Etats-Unis
- Mandataire :**               **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendseweg 12  
1382 LX Weesp  
Pays-Bas
- Marque invoquée :**       **Enregistrement de marque de l'Union européenne 16812191**  
  
DIGICERT  
  
*contre*
- Défendeur :**               **gas.be, ASBL**  
Place Masui 15  
1000 Bruxelles  
Belgique
- Mandataire :**               **GEVERS**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
Belgique
- Marque contestée :**      **Demande de marque Benelux 1432305**

## **I. FAITS ET PROCEDURE**

### **A. Faits**

1. Le 23 décembre 2020, le défendeur a procédé à la demande Benelux pour distinguer des produits et services en classes 9, 35, 38 et 42, mise à l'examen sous le numéro 1432305 et publiée le 19 janvier



2021 de la marque semi-figurative .

2. Le 18 mars 2021 l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de l'enregistrement de l'Union européenne 16812191, déposé le 8 juin 2017 et enregistré le 12 décembre 2017 pour des produits et services en classes 9, 42 et 45 de la marque verbale « DIGICERT ».

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services de la marque contestée et basée sur tous les produits de la marque invoquée.

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 la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 22 mars 2021. 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 octobre 2021.

## **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 signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits en question.

### **A. Arguments de l'opposant**

9. L'opposant entame son argumentaire par la comparaison des marques en cause. Concernant la comparaison visuelle, l'opposant estime que les éléments figuratifs de la marque contestée seront perçus comme étant des éléments ornementaux par le consommateur. Ainsi la coche verte dans la marque contestée constitue un élément communément utilisé et la flemme bleue une référence aux activités du

défendeur dans le domaine du gaz. En conséquence, l'attention du consommateur sera principalement portée sur les éléments verbaux des marques en cause qui sont identiques dans 7 des 8 lettres qui les constituent et donc visuellement similaires.

10. Phonétiquement l'opposant considère que les marques en cause sont quasiment identiques différant uniquement dans une lettre située au milieu des marques. Il en déduit que les marques sont phonétiquement très similaires.

11. Sur le plan conceptuel, l'opposant considère que les marques en cause n'ont pas de signification établie. Or même si une signification était établie, celle-ci ne pourrait contrebalancer les fortes similarités précédemment établies.

12. Comparant les produits et services en cause, l'opposant note que les marques en cause concernent la délivrance de certificats numériques. En conséquence les produits et services couverts dans les classes 9 et 42 sont identiques ou pour le moins similaires.

13. Concernant les services couverts par la marque contestée dans les classes 35 et 38, l'opposant estime que ceux-ci sont complémentaires aux produits et services couverts en classes 9 et 42 de la marque invoquée en ce qu'ils touchent au cœur du service. L'opposant estime donc que ces services sont similaires.

14. En raison des similitudes entre les marques en cause ainsi qu'entre les produits et services couverts, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur. Vu ce qui précède, l'opposant demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté et de décréter que les frais soient à charge du défendeur.

## **B. Réaction du défendeur**

15. Le défendeur entame son argumentaire par la comparaison des marques et note que les marques en cause comprennent la terminaison « CERT » descriptive pour les produits et services couverts liés à la certification.

16. Concernant la comparaison visuelle, le défendeur estime que étant donné les autres éléments verbaux présents dans la marque contestée, il ne peut être conclu que l'élément verbal « DIGACERT » constituerait à lui seul l'élément dominant de celle-ci. Ainsi le défendeur estime que malgré le fait que les éléments verbaux « DIGICERT » et « DIGACERT » partageraient une certaine similitude, du fait que la marque contestée consiste de plusieurs éléments figuratifs et verbaux les signes sont à considérer visuellement dissimilaires. Cette conclusion est selon le défendeur renforcée par le fait que le consommateur attache en général plus d'attention à la partie initiale d'une marque et que les signes en cause diffèrent précisément dans leurs premières parties respectives.

17. Sur le plan phonétique le défendeur note que les marques diffèrent dans leur première partie, que la partie qui coïncide est descriptive et que la marque contestée comprend aussi l'élément verbal « gas.be » non présent dans la marque invoquée. En conséquence le défendeur estime que les marques sont phonétiquement que faiblement similaires.

18. Conceptuellement le défendeur estime que la marque invoquée est composée de la particule « DIGI » renvoyant au mot « DIGITAL » et « CERT » renvoyant au mot « CERTIFICAT ». Ainsi les marques coïncident uniquement dans leur particule qui, selon le défendeur, est descriptif: « CERT ». Les marques sont donc, selon le défendeur, conceptuellement dissimilaires.

19. Concernant la comparaison des produits et services, le défendeur conteste la similarité retenue par l'opposant concernant les services en classe 35. Selon le défendeur, le seul fait que ces services font usage d'outils informatiques ne les rend pas pour autant complémentaires ou similaires à ceux-ci.

20. En conséquent le défendeur estime que, en particulier étant donné que les marques en cause sont dissimilaires, il n'existe pas de risque de confusion dans le cas présent et demande à l'Office de rejeter l'opposition.

### **III. DECISION**

#### **A.1. Risque de confusion**

21. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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.

22. 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 ».

23. 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 produits et services**

24. 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 ces 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).

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

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

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
<p>CI 9 Logiciels d'intégration de services de sécurité gérés, à savoir, de services d'infrastructures à clé publique (ICP), émission et vérification de certificats numériques, gestion et intégration de logiciels d'entreprises, à des réseaux, logiciels et services de communications existants; Logiciels de sécurité de l'identité; Logiciels d'authentification et de sécurité des informations en matière de gestion d'identités; Logiciels pour l'accès à des données et informations numériques; Logiciels pour surveiller des ordinateurs à des fins de sécurité; Publications électroniques téléchargeables sous forme de manuels, papiers blancs, articles et manuels de documentation technique dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, télécommunications numériques, produits électroniques de consommation et technologies de l'information.</p>	<p>CI 9 Logiciels; logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; logiciels d'applications; logiciels de communication de données; logiciels de gestion de contenus; logiciels d'accès à des contenus; logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données; logiciels pour la surveillance, l'analyse, le contrôle et la mise en œuvre d'opérations dans le monde physique.</p>
	<p>CI 35 Traitement, systématisation et gestion de données; traitement électronique de données; traitement des données administratives; systématisation des données dans des bases de données informatiques; compilation de données pour des tiers; services de support administratif et de traitement de données; services de gestions d'archives, à savoir classement de documents pour le compte de tiers.</p>
	<p>CI 38 Fourniture d'accès à des plates-formes et des portails sur Internet; transmissions électroniques de données et de documents via ordinateurs; envoi de données et transfert de documents par voie télématique; transmission électronique de messages, données et documents; transmission de données et d'informations par le biais d'ordinateurs et de moyens de communication électronique; services d'accès à des données ou à des documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance;</p>

	<p>fourniture d'accès à des données sur des réseaux informatiques.</p>
<p>CI 42 Services de consultation informatique en matière d'intégration de sécurité, de sécurité de réseaux, de sécurité de l'internet, de sécurité d'ordinateurs, d'architecture de réseaux, de technologie de cryptage, de sécurité informatique et de certificats de sécurité; Chiffrement et déchiffrement de données et de communications; Fourniture de services d'assistance technique et à la clientèle, à savoir cryptage d'une communication numérique et assistance technique sous forme de services de centre d'assistance informatique pour l'émission et la gestion de certificats numériques à des fins de communication numérique, signatures numériques, et authentification et cryptage de codes informatiques numériques; Services d'infrastructure à clé publique gérée, à savoir authentification, émission et validation de certificats numériques; Services de sécurité informatique sous forme de la fourniture d'un centre de sécurité sur l'internet, à savoir, assurance et administration sécuritaires informatiques de clés numériques et de certificats numériques; Surveillance de systèmes et réseaux informatiques à des fins de sécurité; Authentification des utilisateurs dans des transactions de commerce électronique; Consultation en matière de sécurité concernant la création et la mise en place de procédures et de pratiques pour l'émission et la gestion de certificats numériques; Services d'authentification pour codes informatiques et documents numériques.</p>	<p>CI 42 Logiciel-service [SaaS]; services d'hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; mise à disposition de services d'utilisation limitée dans le temps de logiciels en ligne non téléchargeables; fourniture de services d'authentification d'utilisateurs au moyen d'une technologie d'ouverture de session unique pour des applications logicielles en ligne; plateforme en tant que service (Paas) proposant des plates-formes logicielles pour la transmission d'images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; plateforme en tant que service [Paas]; développement de plateformes informatiques; création de plates-formes informatiques pour des tiers; hébergement de plates-formes sur Internet; stockage électronique de fichiers et documents; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables permettant de délivrer des certificats digitaux.</p>
<p>CI 45 Services de vérification de l'identité, à savoir authentification d'informations d'identification personnelle et transmission de ces informations par le biais de l'internet pour entreprises, particuliers et vendeurs.</p>	

27. Selon la règle 1.21, sous e RE, le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 voire la similitude des produits et services couverts dans les classes 9, 38 et 42 de la marque contestée. La similitude voire l'identité entre ces produits et services étant ainsi établie entre les parties, l'Office ne procédera pas à une comparaison de ceux-ci.

### Classe 35

28. En général, les produits et les services sont de nature différente, en raison du caractère fongible des premiers et non fongible des seconds. En outre, ils n'ont pas davantage la même utilisation. Toutefois, les produits et les services peuvent être complémentaires : après tout, certains services ne peuvent pas être rendus sans utiliser certains produits.

29. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la complémentarité n'existe que lorsque les produits et/ou les services sont tellement liés entre eux que l'un est indispensable ou important pour l'utilisation de l'autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir en ce sens TUE, O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

30. Dans le cas présent, les services « *Traitement, systématisation et gestion de données; traitement électronique de données; traitement des données administratives; systématisation des données dans des bases de données informatiques; compilation de données pour des tiers; services de support administratif et de traitement de données; services de gestions d'archives, à savoir classement de documents pour le compte de tiers.* » couverts par la marque contestée concernent le traitement de bases de données. Les produits couverts en classe 9 de l'opposant, tels que les « *Logiciels pour l'accès à des données et informations numériques* » ont eux aussi trait à des bases de données et sont complémentaires en ce que le traitement de données nécessite leur accession et à l'inverse, il est commun en particulier pour le traitement de données sensibles, que le traitement de ceux-ci soit soumis à un outil pouvant garantir un accès sécurisé. De plus, il est commun et le consommateur peut penser que ces produits et services soient originaires de la même entité économique. En conséquent ces services sont à considérer similaires aux produits nommés de la marque invoquée.

31. De même les services couverts par la marque invoquée en classe 42, tels que les services de « *Chiffrement et déchiffrement de données et de communications* » peuvent constituer une forme de traitement de données tels que couvert en classe 35 par la marque contestée est donc à considérer similaires à ceux-ci.

### Conclusion

32. Les produits couverts par les marques en cause sont similaires.


### 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, 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).

36. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
DIGICERT	

*Comparaison visuelle*

37. La marque invoquée est une marque verbale « DIGICERT » composée de 8 caractères.

38. La demande de marque contestée est une marque semi-figurative composée des mots « DIGACERT » et « GAS.BE » de 8 et 6 caractères respectivement. La particule « DIGA » est représentée de couleur bleu foncé et la particule « CERT » de couleur bleu clair. L'élément verbal « GAS.BE » est représenté de taille plus petite, de couleur verte et en dessous des lettres « ERT » de « DIGACERT ». À la gauche de l'élément « DIGACERT » est placé un élément figuratif composée d'une coche de couleur verte dans le creux de laquelle est placé une forme elliptique aux extrémités pointues de couleur bleue.

39. Concernant les marques composées (éléments verbal et figuratif) tels que la marque contestée, 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, bien que les éléments figuratifs de la marque contestée ne sont pas négligeables (voir dans ce sens aussi Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 septembre 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), l'attention du consommateur se verra surtout dirigée vers les éléments verbaux de celle-ci. En particulier, l'élément verbal « DIGACERT » est mis en avant de par sa taille et son placement central dans la marque



concernée comparé à l'élément figuratif et l'élément verbal gas.be, écrit de taille plus petite et prenant une place moins centrale. Il s'en suit que l'élément verbal « DIGACERT » sera en perçu comme l'élément dominant de la marque contestée.

40. Comparant la marque invoquée et l'élément dominant de la marque contestée, notamment « DIGICERT » et « DIGACERT », ceux-ci coïncident dans 7 des 8 caractères qui les composent et diffèrent uniquement en une lettre, située au milieu des marques en cause. En conséquent, nonobstant les différences émanant des autres éléments présents dans la marque contestée n'ayant pas d'équivalent dans la marque invoquée, les marques sont visuellement similaires.

41. Les marques en cause sont visuellement similaires.

#### *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). Toutefois, la jurisprudence a précisé que, en raison de l'économie de langage, il se peut que certains éléments verbaux d'une marque seront prononcés par le consommateur, tandis que d'autres ne le seront pas (voir TUE, interdit de me gronder IDMG, T-568/11, 11 janvier 2013, ECLI:EU:T:2013:5). Ainsi dans le cas présent, le consommateur ne prononcera probablement pas l'élément « gas.be » en ce qu'il ne constitue pas l'élément dominant de la marque contestée (paragraphe 39).

43. En conséquent les éléments verbaux des marques à comparer sont « DIGICERT » pour la marque invoquée et « DIGACERT » pour la marque contestée. La marque invoquée est constituée de trois syllabes [DI] [GA] [CERT]. La marque contestée est, elle aussi, constituée de trois syllabes [DI] [GI] [CERT].

44. Suite à une jurisprudence européenne établie, il convient de soulever 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). Or, les marques en cause coïncident aussi bien dans leur première que leur dernière syllabe et diffèrent uniquement dans la voyelle de la syllabe située au milieu des marques en cause. En conséquent les marques sont similaires à un haut degré sur le plan phonétique.

45. Les marques en cause sont phonétiquement similaires à un haut degré.

#### *Comparaison conceptuelle*

46. Même si, comme le soulève le défendeur (paragraphe 18), le préfixe « DIGI » peut faire référence au mot « DIGITAL » et le suffixe « CERT » peut constituer une abréviation du mot « CERTIFICAT », le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l'analyse de ses différents détails. En effet, la marque invoquée, « DIGICERT » prise dans son ensemble n'a pas de signification et sera perçue comme un mot fantaisiste par la plupart des consommateurs moyens du Benelux.

47. Il en va de même pour la marque contestée qui dans son ensemble n'a pas de signification pour le consommateur du Benelux.

48. En conséquence, les marques étant dépourvues d'une signification conceptuelle pour le consommateur du Benelux, une comparaison conceptuelle n'est donc pas pertinente.

#### *Conclusion*

49. Les marques en question sont visuellement similaires, phonétiquement similaires à un haut degré et une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

### **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 produits et services sont susceptibles de s'adresser en partie à des professionnels, en partie à l'ensemble des consommateurs. Aucune des parties invoque que le niveau d'attention des consommateurs pour les produits et services concernés serait plus élevé. Il y a donc lieu de prendre en considération le consommateur moyen ayant le niveau d'attention le moins élevé. Il en résulte que, pour les produits et services concernés le niveau d'attention à considérer est un niveau moyen.

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. Bien que les différentes particules de la marque invoquée peuvent être comprises comme renvoyant aux mots « DIGITAL » et « CERTIFICAT », la marque, dans son ensemble n'a toutefois pas de signification évidente et n'est donc pas descriptive pour les produits et services couverts. De plus, 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. 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).

54. Considérant la similitude entre les produits et services couverts ainsi que le haut degré de similitude phonétique, la similitude visuelle et le fait qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente, l'Office conclut que le public concerné peut croire que les produits et services en cause puissent provenir de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée (voir article 2.2ter, alinéa 1 CBPI).

#### **B. Autres facteurs**

55. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir paragraphe 14). Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement justifiée (ou rejetée).

#### **C. Conclusion**

56. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

#### **IV. CONSEQUENCE**

57. L'opposition portant le numéro 2016814 est justifiée.

58. La demande Benelux numéro 1432305 n'est pas enregistrée.

59. 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 15 avril 2022



Francois Châtellier  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Agent chargé du suivi administratif: Guy Abrams