OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

Nº 2016872

du 15 septembre 2022

Opposant :	**CALYSTA, naamloze vennootschap** Lambroekstraat 5A 1831 Diegem Belgique
Mandataire :	**CALYSTA NV** Lambroekstraat 5 1831 Diegem Belgique
Marque invoquée 1 :	**Marque de l'Union européenne 17523581** CALYSTA
Marque invoquée 2 :	**Marque de l'Union européenne 17880457** CALYSTA
Marque invoquée 3 :	**Marque de l'Union européenne 18002552** CALYSTA
	contre
Défendeur :	**Analisko Capital (Société à responsabilité limitée)** Rue Siggy vu Lëtzebuerg 2 1933 Luxembourg Luxembourg
Mandataire :	**Office Freylinger S.A.** Route d'Arlon 234 8010 Strassen Luxembourg
Marque contestée :	**Demande Benelux 1432723** CALISTA

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 31 décembre 2020, le défendeur a introduit, pour distinguer des services en classes 35, 36 et 45, la demande Benelux de la marque verbale CALISTA. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1432723 et a été publiée le 1er février 2021. Au cours de la procédure, le défendeur a limité la liste des services par certaines spécifications en classe 35 et par la suppression de la classe 45.

2. Le 1er avril 2021, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- marque de l'Union européenne 17523581 de la marque verbale CALYSTA, introduite le 27 novembre 2017 et enregistrée le 27 mars 2018 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 41, 42 et 45 ;

- marque de l'Union européenne 17880457 de la marque semi-figurative CALYSTA, introduite le 28 mars 2018 et enregistrée le 31 juillet 2018 pour de produits et services en classes 9, 16, 35, 41, 42, 45 ;

- marque de l'Union européenne 18002552 de la marque semi-figurative CALYSTA, introduite le 19 décembre 2018 et enregistrée le 7 mai 2019 pour de produits et services en classes 9, 16, 35, 41, 42 et 45.

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

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

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux en matière de 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 8 avril 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 s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 4 novembre 2021.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES 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. Selon l'opposant, la marque verbale antérieure CALYSTA et la marque contestée CALISTA diffèrent visuellement d'une seule lettre uniquement, la lettre Y / I, ce qui leur confère une apparence très proche, presque identique. Les marques semi-figuratives invoquées sont aussi très similaires à la marque demandée parce-que le mot CALYSTA reste très visible dans ces marques.

10. Phonétiquement, les signes seront prononcés de manière identique, vu que la lettre Y et la lettre I, positionnées entre deux consonnes, se prononcent toutes deux comme un son I en français et en néerlandais.

11. Conceptuellement, les signes n'ont pas, dans leur ensemble, de signification en français ou en néerlandais. Selon l'opposant, la comparaison conceptuelle n'affecte donc pas le niveau de similarité des signes.

12. Selon l'opposant, les limitations dans la classe 35 ne sont pas de nature à écarter la similitude avec les services de la classe 35 des marques antérieures ; les services restent similaires. Les services de l'opposant dans cette classe sont tous liés à l'offre de conseil et d'assistance stratégiques aux entreprises, ainsi qu'à la mise à disposition d'informations commerciales. Ces services ne sont pas limités à un domaine d'activité spécifique et pourraient donc également être fournis à des investisseurs financiers et/ou dans le domaine des investissements financiers, tout comme les services du signe contesté.

13. L'opposant estime que tous les services financiers, fiscaux et d'investissement de la marque contestée en classe 36 sont similaires aux services des marques invoquées en classe 35, particulièrement *analyses stratégiques d'affaires*. De plus, les services de la classe 36 du signe contesté, en particulier les *services d'expertise, de consultation, d'information et d'analyse*, sont similaires, dans une certaine mesure, aux *services juridiques ; médiation [services juridiques] ; assistance juridique pour la négociation et la rédaction de contrats* en classe 45 des marques invoquées. En effet, les entreprises qui offrent des services de capital-investissement ou des services financiers, en complément de ces services financiers, offrent également souvent des conseils juridiques à leurs clients. À l'appui de ces affirmations, l'opposant se réfère à diverses décisions de l'Office, de l'EUIPO et du TUE. Par ailleurs, la pratique montre également que les cabinets spécialisés en propriété intellectuelle offrent souvent aussi des services visant à l'optimisation financière et à la fiscalité.

14. L'opposant y ajoute que les services en question sont destinés à un type de public similaire, à savoir les professionnels et que les marques visent le même marché géographique du Benelux et le même public professionnel.

15. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et pour cette raison il demande à l'office d'accepter l'opposition et de rejeter la demande de marque.

B. Réaction du défendeur

16. Selon le défendeur, les services repris en classe 35 de la marque contestée et ceux des marques invoquées ont des natures et des finalités différentes. Ils sont fournis par des sociétés différentes, visent un public pertinent différent et sont distribués par des canaux différents. Ils répondent également à des besoins différents. Par conséquent, ils ne sont pas similaires.

17. Le défendeur fait valoir que tous les services de la marque contestée en classe 36 sont des services réalisés sur un marché réglementé. Cette contrainte réglementaire implique que seules des entreprises

contrôlées par les organismes de surveillance des marchés financiers (organismes « prudentiels ») sont autorisées à rendre les dits services, et que ces entreprises doivent disposer d'un agrément spécifique délivré par ces organismes prudentiels.

18. Ces services sont également soumis à un cadre législatif très encadré dépendant des lois étatiques et institutionnelles. Ces services sont associés au milieu bancaire et financier et répondent à un besoin de gestion d'un patrimoine financier, ils sont rendus par des banquiers. Ces services couvrent la gestion des finances et s'adressent à un public particulièrement attentif en raison des enjeux financiers qui en découlent.

19. Le défendeur conclut que les services de la marque contestée repris en classe 36 sont clairement différents par leur nature, leur public et leur finalité, de ceux couverts par les marques antérieures en classes 35 et 45. Les services en cause seront offerts par des entreprises différentes et dans un cadre réglementaire et prudentiel totalement différent.

20. Les services en cause n'étant pas similaires, le défendeur estime qu'une comparaison des signes en présence ne s'avère pas nécessaire au cas d'espèce. Selon lui, les différences retenues entre les services sont telles qu'il n'est pas possible de faire application du principe d'interdépendance des facteurs ici et il convient dès lors de conclure qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en présences.

21. Néanmoins, si l'Office venait à considérer qu'il existe un faible degré de similarité entre les services, le défendeur l'invite à se référer à la comparaison des signes faite par lui. En conclusion, l'opposant fait valoir que la différence entre les signes en cause, due à l'existence de la lettre Y et I, respectivement, permet de créer une différence nettement perceptible entre les signes. Il tient à souligner que le Y est une des lettres les moins utilisée alors que le I est l'une des plus utilisées. Dès lors le consommateur retiendra d'avantage cette différence car il est peu usuel d'avoir un élément verbal composé d'un Y. Le défendeur se réfère à différents tableaux de fréquences des caractères sur le corpus de Wikipédia en français, néerlandais, anglais et allemand, tous les trois étant des langues officielles ou au moins parlées fréquemment au Benelux.

22. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en présence et demande ainsi à l'Office de déclarer l'opposition non fondée et de procéder à l'enregistrement de la marque contestée pour l'ensemble des services désignés.

III. DÉCISION

A. Risque de confusion

23. 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.

24. L'article 2.2b(1) CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : *"Une marque n'est pas enregistrée si une opposition est formée contre elle [...] si : [...] elle est identique ou similaire à une marque antérieure et se rapporte à des produits ou services identiques ou similaires et il existe donc*

un risque de confusion dans l'esprit du public, même si cette confusion est causée par l'association avec la marque antérieure".[1]

25. 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.[2]

26. Selon la jurisprudence constante de la 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.[3]

Comparaison des produits et services

27. 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 (CJUE arrêt Canon, déjà cité).[4]

28. Lorsque l'on compare les produits et services sur lesquels l'opposition est basée aux services contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits et services tels que formulés au registre, pour autant que leur usage a été démontré (ou est incontesté) et ceux repris dans la demande de marque.[5]

29. Les listes des produits et services des trois marques invoquées sont les mêmes et peuvent donc être traitées ensemble. Dans ce qui suit, les marques invoquées seront désignées au singulier. Les produits et services à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
Classe 9 Logiciels de gestion de base de données; logiciels de gestion de documents; logiciels de protection de la vie privée; logiciels pour la gestion, l'exploitation et la valorisation de droits de propriété intellectuelle; publications électroniques téléchargeables.	
Classe 16 Publications imprimées, brochures, livres, dépliants et autre documentation en matière de propriété intellectuelle; supports d'instruction, d'éducation ou d'enseignement imprimés.	
Classe 35 Services de conseils stratégiques et d'assistance aux entreprises en matière d'organisation et de direction des affaires dans le domaine de la propriété intellectuelle; analyses stratégiques d'affaires; services de stratégie de	Classe 35 Expertises en affaires commerciales au profit d'investisseurs financiers, dans le domaine des investissements financiers; renseignements, investigations et recherches pour affaires à destination des investisseurs

[1] L'art. 2.2ter, paragraphe 1 sous b CBPI met en œuvre l'art. 5, paragraphe 1 sous b Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Une disposition comparable figure à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union.
[2] CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).
[3] CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.
[4] CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).
[5] TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).

marques; systématisation de données dans un fichier central en matière de propriété intellectuelle; mise à disposition d'informations commerciales à partir de bases de données en ligne; services de création, de développement, d'évaluation commerciale de marques.	financier; établissement de déclarations fiscales; établissement de relevés de comptes; recueil et systématisation de données dans un fichier central dans le domaine des investissements financiers; tenue de livres; gérance administrative de sociétés d'investissement et de fonds d'investissements; gestion administrative de sociétés [pour des tiers] dans le domaine des investissements financiers, gestion administrative de fonds d'investissement [pour des tiers]; services administratifs de domiciliation de sociétés à destination des investisseurs; projets [aide à la direction des affaires] en matière d’investissements financiers, à destination des investisseurs.
	Classe 36 gestion financière d'avoirs et de capitaux; gérance de fortune; services de financement; courtage; cote en bourse; courtage en bourse; estimations et expertises fiscales; services fiduciaires; services financiers en matière de domiciliation de sociétés; collectes de bienfaisance.; Affaires financières; affaires monétaires; consultations et informations en matière bancaire, financière et monétaire; consultations et informations en matière d'investissement, notamment d'investissements financiers; transactions financières; opérations financières; opérations monétaires; transfert électronique de fonds; parrainage financier; affaires bancaires; banque directe [home-banking]; services de cartes de crédits et de débits; émission de cartes de crédit et de débits; opérations de change; opérations de compensation [change]; analyse financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; épargne; services de fonds d'investissement; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; fonds de pension; services de caisses de paiement de retraites; caisses de prévoyance.
Classe 41 Organisation de formations, de séminaires, de colloques, de conférences et d'ateliers de formation en matière de propriété intellectuelle; rédaction de textes autres que publicitaire en matière de propriété intellectuelle; publication, y compris publication électronique, de brochures, et de périodiques; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de traduction.	
Classe 42 Conception et développement de logiciels de base de données, de logiciels de gestion de documents, de logiciels de protection de la vie privée, de logiciels pour la gestion, l'exploitation et la valorisation de droits de propriété intellectuelle.	
Classe 45 Services juridiques; médiation [services juridiques]; assistance juridique pour la négociation et la rédaction de contrats; Services d'assistance et d'expertise juridique en matière d'identification, de protection, de défense, d'exploitation et de valorisation de droits de propriété intellectuelle notamment de brevets, de dessins et modèles, de	

marques, de noms de domaine et de droit d'auteur; protection, administration et gestion de droits de propriété intellectuelle; fourniture d'informations dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseils juridiques; services de recherche en matière de propriété intellectuelle; enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; services juridiques dans le domaine des lois, réglementations et prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité.	

30. À titre liminaire, il convient de noter que des produits et des services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et des services ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.[6]

Classe 35

31. Les services du signe contesté repris en classe 35 sont tous destinés à des investisseurs et/ou investissements financiers, ceci ressortant du libellé tel qu'adapté par le défendeur lors de la limitation de cette liste (voir point 1).

32. Une partie des services de la marque invoquée dans la même classe sont, selon la description, spécifiquement liés à la propriété intellectuelle et/ou aux marques (*services de conseils stratégiques et d'assistance aux entreprises en matière d'organisation et de direction des affaires dans le domaine de la propriété intellectuelle ; services de stratégie de marques ; systématisation de données dans un fichier central en matière de propriété intellectuelle ; services de création, de développement, d'évaluation commerciale de marques*). Ces services sont donc de nature différente, s'adressent à un public cible différent et sont généralement fournis par des spécialistes professionnels différents. Les services concernés sont régis par un cadre législatif propre à ce domaine : le droit des marques, le droit des brevets et les droits d'auteurs notamment. Ainsi, il s'agit d'un secteur complétement différent du milieu financier, régi par un cadre législatif complètement distinct : droit fiscal, directives de l'Union Européenne encadrant les placements financiers, droit boursier. Ces services ne sont donc pas similaires.

33. Les services du signe contesté ne sont pas non plus similaires aux services *analyses stratégiques d'affaires* de la marque invoquée. L'analyse stratégique d'affaires a pour but de réfléchir sur l'atteinte des objectifs d'une entreprise et les actions nécessaires pour les établir. Ces services s'adressent aux sociétés commerciales et à leurs dirigeants et sont fournis par des conseillers spécialisés (analystes stratégiques) dont le savoir-faire est très différent de celui des conseillers financiers de la marque contestée. Ces services ont également un public cible différent, car ils ne s'adressent pas principalement aux investisseurs institutionnels. Les objectifs poursuivis des services sont également différents. En effet, les clients des services revendiqués par le signe contesté, donc les investisseurs, ont vocation à acheter des parts sociales ou des actions d'une entreprise, et s'attachent donc à des éléments financiers, alors que les clients des services protégés par la marque invoquée, les gérants et gestionnaires de sociétés, souhaitent obtenir des services permettant de définir des plans stratégiques, donc des plans opérationnels.

34. Les services du signe contesté ne sont pas non plus similaires aux service *mise à disposition d'informations commerciales à partir de bases de données en ligne* de la marque invoquée. La nature de

[6] Art. 5bis, paragraphe 7 CBPI.

ces services est différente, puisque le service de l'opposant concerne des informations commerciales, alors que les services du défendeur concernent très spécifiquement les investisseurs institutionnels et/ou les investissements et leurs aspects financiers. En outre, ces services sont différents dans la mesure où le service de l'opposant est fourni au moyen d'une base de données en ligne.

Classe 36

35. Comme déjà indiqué ci-dessus, une bonne partie des services de la marque invoquée en classe 35 se rapporte explicitement au domaine de la propriété intellectuelle et/ou des marques. Par conséquent, les *services de conseils stratégiques et d'assistance aux entreprises en matière d'organisation et de direction des affaires dans le domaine de la propriété intellectuelle ; services de stratégie de marques ; systématisation de données dans un fichier central en matière de propriété intellectuelle ; services de création, de développement, d'évaluation commerciale de marques* sont de nature différente, s'adressent à un public cible différent et sont généralement fournis par des spécialistes professionnels différents. Les services concernés sont régis par un cadre législatif propre à ce domaine : le droit des marques, le droit des brevets et les droits d'auteurs notamment. Ainsi, il s'agit d'un secteur complétement différent du milieu financier, régi par un cadre législatif complètement distinct : droit fiscal, directives de l'Union Européenne encadrant les placements financiers, droit boursier. Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, ce n'est pas parce que les start-ups ont besoin d'informations tant sur la propriété intellectuelle que sur la gestion et le financement des entreprises que les services de conseil dans tous ces domaines sont similaires, comme semble l'affirmer l'opposant. S'il est vrai que les sociétés de PI offrent souvent aussi des services visant l'optimisation financière et la fiscalité, comme le prétend l'opposant (voir point 13), il appartient à ces sociétés de protéger leurs marques pour ces services également.

36. Les services du signe contesté ne sont pas non plus similaires aux services *analyses stratégiques d'affaires* de la marque invoquée. Comme expliqué ci-dessus, ces services comprennent un processus analytique axé sur des objectifs à moyen et long terme d'une entreprise et s'agit-il d'une évaluation des meilleures stratégies à suivre pour atteindre ces dits objectifs de développement. Le résultat recherché lors d'une analyse stratégique d'affaire est le développement, le bon fonctionnement et l'efficience d'une entreprise. Les services couverts par la marque contestée visent en revanche exclusivement des investisseurs financiers, donc des personnes très spécifiques, qui ont des besoins et surtout des attentes très spécifiques, qui n'ont rien en commun avec une analyse destinée à fixer des objectifs pour le développement d'une entreprise, mais qui visent à très précisément améliorer la situation pécuniaire. Les objectifs poursuivis, la nature des prestations, le public concerné sont donc différents. En effet, les clients des services revendiqués par la marque contestée, donc les investisseurs, ont vocation à acheter des parts sociales ou des actions d'une entreprise, et s'attachent donc à des éléments financiers, alors que les clients des services protégés par la marque invoquée, les gérants et gestionnaires de sociétés, souhaitent obtenir des services permettant de définir des plans stratégiques, donc des plans opérationnels.

37. Les services du signe contesté ne sont pas non plus similaires aux service *mise à disposition d'informations commerciales à partir de bases de données en ligne* de la marque invoquée. Il s'agit d'un service généralement rendu par des entreprises spécialisées dans ce domaine comme les consultants et les conseils en affaires, en se servant de bases de données en ligne. La mise à disposition d'informations commerciales permet la mise en œuvre d'un plan opérationnel et est généralement fournie entre autres par des sociétés d'audits ou de sondages. Ce service consiste à organiser efficacement les personnes et les ressources afin de diriger les activités vers un but et un objectif commun : l'efficacité commerciale. Les services du signe contesté en revanche sont fournis par ou à destination des institutions financières dans le but de gérer les fonds de leurs clients et d'augmenter leur valeur. Ces services ne répondent donc pas à un besoin d'amélioration du fonctionnement d'une entreprise, mais sont destinés à accroitre la valeur

des investissements de ses investisseurs. Ce sont des services destinés à l'investissement financier et dont le but est la croissance d'un capital.

38. Contrairement à l'avis de l'opposant, les services du signe contesté ne sont pas non plus similaires aux *services juridiques, médiation [services juridiques], assistance juridique pour la négociation et la rédaction de contrats* en classe 45 de la marque invoquée. Le fait que ces services (de la marque contestée) présentent également des aspects juridiques ne signifie pas qu'ils sont similaires à des services juridiques. Après tout, toute transaction (commerciale ou autre) de biens ou de services comporte des aspects juridiques. De plus, la défenderesse a explicitement renoncé à la protection de sa marque pour ces services (voir point 1).

Conclusion

39. Les produits et services concernés ne sont pas similaires. Il est donc déjà établi qu'il n'y a pas de risque de confusion, de sorte qu'il n'est plus nécessaire pour l'Office de comparer les marques. Il ne peut y avoir de risque de confusion si les produits et services ne sont pas similaires, même si les marques sont similaires.[7]

B. Conclusion

40. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il n'existe pas de risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCES

41. L'opposition numéro 2016872 n'est pas justifiée.

42. La demande Benelux 1432723 est enregistrée pour tous les services demandés.

43. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.28, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 15 septembre 2021

BOIP

Willy Neys
rapporteur

Saskia Smits

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn

[7] Vvoir en ce sens : GEU 22 janvier 2009, T-316/07, ECLI:EU:T:2009:14 (easyHotel) et 13 avril 2010, T-103/06, ECLI:EU:T:2010:137 (YOKANA).