

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DÉCISION en matière d'OPPOSITION**  
**N° 2017457**  
**du 22 novembre 2022**

**Opposant :** **Trans Europa Express Holding AG**

Oechsli 7  
8808 Freienbach  
Suisse

**Mandataire :** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**

Professor Dr. Dorgelolaan 30  
5613 AM Eindhoven  
Pays-Bas

**Marque invoquée :** **Marque de l'Union européenne 18153543**

TEX RAIL SPECIALISTS

*contre*

**Défendeur :** **Opérateur de Transport de Wallonie, société anonyme de  
droit public**

Avenue Gouverneur Bovesse 96  
5100 Namur  
Belgique

**Mandataire :** **deprevernet SC-SCRL**


Place Flagey 7  
1050 Bruxelles  
Belgique

**Marque contestée :** **Demande Benelux 1438460**



## **I. FAITS ET PROCÉDURE**

### **A. Faits**

1. Le 17 mars 2021, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 39, 41 et 45, la demande Benelux de la marque semi-figurative . Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1438460 et a été publiée le 22 septembre 2021.
2. Le 18 octobre 2021, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur la marque de l'Union européenne 18153543 de la marque verbale TEX RAIL SPECIALISTS, introduite le 15 novembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour des services en classes 35, 37, 39, 41 et 42.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de la marque invoquée.
4. L'opposition est dirigée contre tous les produits et services de la marque contestée et est fondée sur tous les services de la marque invoquée.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux 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 19 octobre 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 20 avril 2022.

## **II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES**

8. 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, 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 services en question.

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

9. Selon l'opposant, dans la marque invoquée, le premier mot TEX est l'élément le plus distinctif et dominant, les mots suivants étant des indications descriptives et n'ajoutant rien à la force distinctive de la marque. Ces mots sont en outre placés à la fin de la marque, là où d'ordinaire le public ne fait pas porter son attention.
10. Les signes coïncident au niveau du mot dominant TEX de la marque antérieure ; ils ne divergent qu'au niveau de la dernière lettre, X/C, au niveau des mots supplémentaires dans la marque invoquée, ainsi qu'au niveau de l'élément figuratif et des couleurs dans le signe contesté. À ce sujet, l'opposant fait remarquer que le consommateur est habitué à la stylisation d'éléments verbaux dans des marques et, par conséquent, percevra la stylisation du signe attaqué comme étant une simple décoration de l'élément verbal. L'opposant en conclut que les signes sont moyennement comparables sur le plan visuel.

11. La prononciation des signes coïncide au niveau du son des lettres d'attaque identiques « TE ». La prononciation diverge au niveau du son des dernières lettres, « X/C », ces lettres étant cependant prononcées de la même façon, à savoir respectivement « ks » et « k ». L'opposant en conclut que les signes coïncident dans une mesure élevée sur le plan phonétique.

12. Selon l'opposant, l'élément verbal commun TEX, respectivement TEC n'a pas de signification, soit renvoie à une abréviation avec de nombreuses significations possibles. Les signes n'ayant pas de signification établie, il en conclut qu'une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

13. D'après l'opposant, tous les services contestés dans les classes 35, 37, 39 et 41 sont inclus dans les larges catégories des services de la marque invoquée et sont par conséquent identiques.

14. Les produits contestés dans les classes 9 et 16 sont comparables dans une mesure modérée aux services spécifiques en lien avec « le transport des biens, le transport de personnes, la gestion de projets, les formations, les services de consulting, les prestations de conseil en matière de chemins de fer et de trains » mentionnés dans toutes les classes de services de la marque invoquée. Bien que la nature, l'objectif et le mode d'utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont comparables car ils sont complémentaires. De plus, ces produits sont habituellement proposés aux mêmes endroits où les services sont délivrés et ces produits et services visent le même public. L'opposant en conclut que les produits du signe contesté sont comparables aux services de la marque invoquée.

15. Les services contestés dans la classe 36 sont des services spécifiques en lien avec l'achat et la vente de biens immobiliers dans le voisinage de chemins de fer ainsi que les financements correspondants dans le voisinage de chemins de fer, et sont comparables dans une mesure modérée aux services spécifiques de la marque invoquée. Bien que la nature, l'objectif et le mode d'utilisation de ces services ne soient pas les mêmes, ils sont comparables car ils sont complémentaires. En outre, les services sont habituellement proposés par les mêmes canaux et aux mêmes endroits où les services de l'opposant sont délivrés et ils visent le même public.

16. Il en va de même pour les services contestés dans la classe 45, lesquels sont eux aussi indissociablement liés aux services de l'opposant et complémentaires de ceux-ci.

17. Selon l'opposant, les produits et services sont destinés au grand public car il s'agit de produits de consommation quotidienne. Il en conclut que le degré d'attention se situe entre moyen et inférieur.

18. L'opposant conclut que le public peut facilement penser que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement et que, par conséquence, le risque de confusion directe ou indirecte est très élevé.

19. Sur la base de ce qui précède, l'opposant sollicite le rejet en bloc du signe contesté ainsi que la condamnation du défendeur aux frais de la présente opposition.

## **B. Réaction du défendeur**

20. À titre préliminaire, le défendeur fait observer que l'opposant indique, à plusieurs reprises, que le signe contesté serait une marque verbale ce qui est inexact ; ce signe est une marque semi-figurative avec des éléments verbaux. Le défendeur estime que cette précision est, en l'espèce, loin d'être anecdotique puisque le signe contesté avec sa composante figurative (TEC en rouge traversé par une ligne jaune) est utilisé par lui, de façon intensive et inchangée, depuis plus de 30 ans (1991). Par conséquent, ce logo est bien ancré dans l'esprit du public belge et tant l'élément verbal que sa déclinaison semi-figurative (incluant

les couleurs rouges et jaunes) jouissent d'un caractère distinctif fort auprès du public belge, et même d'une renommée.

21. Le défendeur explique qu'il est une société anonyme de droit public belge constituée en 1989, anciennement connue sous le nom de SRWT (Société Régionale Wallonne du Transport, le changement de nom étant intervenu en juin 2018). Il est actif dans le transport de voyageurs au sens large (incluant également du transport scolaire, des transports spécialisés, comme le transport de personnes handicapées et/ou de personnes âgées, etcétera). Il exploite (au sens large), en Belgique, un réseau de transport public, composé notamment de bus (autobus standards, autobus articulés, minibus, etcétera), de métros et de trams.

22. Dans le cadre de toutes ses activités, le défendeur exploite le signe contesté et ce depuis 1991. Cette exploitation a été, et est encore aujourd'hui, intensive, dans la mesure où ce signe est apposé partout : sur les véhicules, sur les uniformes des chauffeurs, des contrôleurs et des autres membres du personnel, sur les titres de transports, sur les abonnements, sur les poteaux d'arrêts de bus, sur les bornes de vente de tickets, etcétera. Le défendeur donne plusieurs exemples de cet usage.

23. Afin de donner un ordre d'idées chiffré de ses activités et de leur ampleur, le défendeur considère, par exemple, l'année 2019 (les années 2020 et 2021 étant peu représentatives, vu l'impact du COVID) : 151,5 millions de voyageurs, plus de 119 millions de km parcouru, plus de 5.100 employés, dont plus de 3.000 conducteurs de véhicules, plus de 1.800 véhicules dans sa propre flotte (dont plus de 1.600 autobus, standards et articulés), plus de 590 véhicules additionnels (appartenant à des sociétés privées, mais roulant, en sous-traitance, pour le défendeur, sous le signe contesté), soit un total cumulé de plus de 2.400 véhicules, 49 dépôts pour les véhicules, dont 10 avec atelier et de 18 avec centre d'entretien, 767 lignes et 25.648 arrêts (de bus, de métro, de tram, etcétera), le chiffre d'affaires 2019 s'élève à plus de 118 millions, avec un bénéfice de 33 millions. Ces chiffres montrent que le défendeur est un acteur majeur du transport de personnes en Belgique.

24. Selon le défendeur, il découle des éléments qui précèdent que même s'il n'a déposé son signe semi-figuratif « TEC » comme marque Benelux qu'en 2021, ce signe est utilisé, sous une forme inchangée, depuis plus de 30 ans et ce de façon intensive, et est largement connu du public belge qui y voit de facto une marque en raison de ce long usage intensif.

25. Le défendeur rappelle que la comparaison des signes doit toujours se baser sur les marques considérées dans leur entièreté et non sur le seul élément « TEX » de la marque invoqué et l'élément purement verbal « TEC » du signe contesté, comme le fait à tort l'opposant.

26. Selon le défendeur, la marque invoquée et le signe contesté n'ont visuellement rien en commun, ni sur le plan verbal ni sur le plan figuratif, si ce n'est deux lettres « TE », ce qui n'est pas significatif et ne permet donc pas de retenir une similitude des signes, pas même à un faible degré.

27. L'impression phonétique d'ensemble est également différente, dans la mesure où le nombre de syllabes et la séquence des syllabes n'ont absolument rien en commun entre la marque invoquée et le signe contesté (trois mots, cinq syllabes contre un mot et une seule syllabe). Selon le défendeur, l'approche de l'opposant est erronée, puisqu'il se limite à comparer la prononciation de « TEX » et de « TEC », ce qui ne se peut légalement, puisqu'il s'agirait, sinon, d'une dissection artificielle de la marque complexe telle qu'enregistrée par l'opposant. Le défendeur en conclut que les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique, pas même à un faible degré.

28. Sur le plan conceptuel, l'opposant reconnaît qu'aucune ressemblance ne peut être retenue. Bien que le défendeur conteste une partie de la motivation de l'opposant (notamment le fait que les mots « RAIL SPECIALISTS » ne devraient pas être pris en compte ; alors même que c'est la marque complexe dans son entier qui doit être considérée aux fins de comparaison, même pour la comparaison conceptuelle), il partage la conclusion de l'opposant, à savoir qu'il n'y a rien de commun sur le plan conceptuel entre les signes en cause, pas même à un faible degré.

29. Il faut donc en conclure que les signes ne sont similaires sur aucun plan. Il s'ensuit que l'opposition n'est pas fondée et doit déjà être rejetée pour ce motif, de sorte qu'il n'est pas utile de passer aux étapes suivantes du raisonnement (identité ou similarité des produits et services, examen du risque de confusion).

30. À la lecture de produits et services couverts par la marque invoquée, il est selon le défendeur très clair que le public visé par l'opposant est un public de professionnels, et en particulier à des professionnels actifs dans le domaine ferroviaire. De son côté, le défendeur vise deux types de publics distincts. Avant tout, un public non spécialisé, s'agissant de voyageurs ou d'usagers qui prennent des transports comme le bus, le tram ou le métro (transport de personnes). Mais le défendeur vise également un public de professionnels, davantage spécialisé (par exemple pour les services en classe 37).

31. Selon le défendeur, il s'ensuit que, même si certains produits et services dans les deux marques en litige sont (partiellement) identiques et similaires, tout risque de confusion est exclu, vu que ces produits et services s'adressent à des professionnels hautement spécialisés, qui sont particulièrement attentifs quand ils doivent choisir un prestataire ou un fournisseur, qui connaissent le marché de façon approfondie, qui connaissent l'opposant et le défendeur, leurs activités, leurs compétences, etcétera, et qui savent nécessairement que ces deux entreprises ne sont pas liées.

32. Quant au grand public, il ne confondra pas non plus les signes, étant donné que l'opposant, avec sa marque invoquée, n'offre pas de produits ou de services destinés au grand public (et en particulier, aucun service de transport directement aux usagers, voyageurs, personnes âgées, etcétera).

33. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion. Pour cette raison, il demande à l'Office de déclarer l'opposition non fondée, de la rejeter entièrement et de procéder à l'enregistrement du signe contesté.

### **III. DÉCISION**

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

34. 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.

35. 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".*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 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

36. 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.<sup>2</sup>

37. 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.<sup>3</sup>


**Comparaison des signes**

38. Afin d'évaluer le degré de similitude entre les signes, il faut déterminer leur similitude visuelle, auditive et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l'impression générale créée par ces signes. La perception des signes par le consommateur moyen joue un rôle décisif dans l'évaluation. Le consommateur moyen perçoit généralement un signe comme un tout et ne prête pas attention à ses différents détails.<sup>4</sup>

39. Si la comparaison doit se fonder sur l'impression globale produite par les signes dans l'esprit du public pertinent, elle doit néanmoins être effectuée à la lumière des qualités intrinsèques des signes en cause.<sup>5</sup> L'impression générale créée par un signe composé sur le public concerné peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Pour apprécier si tel est le cas, il convient notamment de tenir compte des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant avec les qualités des autres éléments. En outre, on peut examiner la relation entre les divers éléments de la configuration du signe composé.<sup>6</sup>

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

41. Les signes à comparer sont les suivants :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
TEX RAIL SPECIALISTS	

*Comparaison conceptuelle*

42. Les parties conviennent que les éléments TEX et TEC n'ont pas de signification établie (voir points 12 et 28). Or, le défendeur fait valoir (à juste titre) que les signes doivent être pris en considération dans

---

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.

<sup>2</sup> CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).

<sup>3</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

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

<sup>5</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

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

leur ensemble (voir point 28). Les éléments RAIL SPECIALISTS dans la marque invoquée peuvent être traduits en français comme « spécialistes du rail » ou « spécialistes ferroviaires ». Il faut donc signaler que ces éléments sont descriptifs pour les services concernés, comme l'a fait l'opposant (voir point 9).

43. En tout état de cause, il faut constater que cette signification descriptive ne donne pas une signification établie à la marque invoquée.

44. Étant donné que les signes n'ont pas de signification établie, une comparaison conceptuelle n'est pas appropriée.

#### *Comparaison visuelle*

45. La marque invoquée est une marque purement verbale, consistant en trois mots de trois, quatre et onze lettres respectivement. Le signe contesté est une marque semi-figurative, consistant en un mot de trois lettres rouges parcourues d'une ligne jaune/orange.

46. Lorsqu'un signe est composé d'éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et/ou services en cause en citant le nom qu'en décrivant les éléments figuratifs du signe.<sup>7</sup> Ce raisonnement général pourrait s'appliquer raisonnablement en l'espèce. Il est raisonnable de considérer que le consommateur moyen percevra l'élément verbal comme la marque et les éléments figuratifs (couleurs, lettres stylisées, ligne) comme des éléments décoratifs. En tout état de cause, l'élément TEC ne pourra pas échapper à l'attention du consommateur, étant donné sa taille et sa position centrale dans le signe.

47. Cet élément verbal est à peu près identique à la première partie de la marque invoquée : TEC envers TEX, où seulement la toute dernière lettre est différente. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le consommateur attache en général plus d'importance à la première partie d'une marque, comme il ressort d'une jurisprudence constante.<sup>8</sup>

48. Les signes se ressemblent dans un certain degré du point de vue visuel.

#### *Comparaison phonétique*

49. 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.<sup>9</sup>

50. La marque invoquée peut être prononcée en cinq syllabes : [teks-re :l-spe-cia-list], le signe contesté en une seule syllabe : [tek]. Il convient toutefois d'observer que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci.<sup>10</sup> Pour cette raison, il existe de fortes probabilités que les mots descriptifs « rail specialists » seront omis lors de la prononciation de la marque invoquée et que, partant, la référence à la marque se fera par le mot TEX.<sup>11</sup> D'ailleurs, une marque qui

<sup>7</sup> Voir en ce sens TUE 14 juillet, TUE, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, point 37 (SELENIUM-ACE).

<sup>8</sup> Tribunal UE 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

<sup>9</sup> Voir 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).

<sup>10</sup> Tribunal UE 3 juillet 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, point 53 (Budmen).

<sup>11</sup> Tribunal UE 11 novembre 2009, T-162/08, ECLI:EU:T:2009:432, point 49 (Green by Missako).

comprend plusieurs termes sera, en effet, généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer.<sup>12</sup>

51. En tout cas, les signes sont phonétiquement similaires dans leurs éléments respectifs TEX (prononcé [teks]) et TEC (prononcé [tek]).

52. Les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

*Conclusion*

53. Les signes se ressemblent dans un certain degré sur le plan visuel, il se ressemblent phonétiquement et une comparaison conceptuelle ne s'applique pas.

**Comparaison des produits et services**

54. 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.<sup>13</sup>

55. 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 services tels que formulés au registre et les produits et services repris dans la demande de marque.<sup>14</sup>

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre
	Classe 9 Publications électroniques téléchargeables; publications électroniques sous la forme de magazines ou de revues; publications électroniques [téléchargeables] disponibles à partir de bases de données ou d'Internet; applications logicielles informatiques téléchargeables; cartes à puce électronique.
	Classe 16 Produits d'imprimerie, notamment titres de transport, prospectus et autres imprimés publicitaires.
Classe 35 Conseils économiques, organisationnels et en matière d'exploitation ferroviaire, en particulier en rapport avec la prise de contrôle de la gestion commerciale; Gestion organisationnelle de projets dans le domaine de la surveillance de flux de circulation, comprise dans la classe 35; Services administratifs relatifs aux affaires commerciales; Placement d'employés; Mise à disposition de travailleurs (location de personnel); Services de gestion informatisée de fichiers; Recrutement de personnel, placement et recrutement de personnel.	Classe 35 Services de publicité notamment distribution de prospectus et organisation de campagnes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail de magazines, de livres, de journaux, de vêtements, de souvenirs en rapport avec le transport urbain; présentation de produits à l'aide de tout moyen de communication, à buts commerciaux ou publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; relations publiques; organisation d'expositions, de foires et d'événements à buts commerciaux ou de publicité.

<sup>12</sup> Tribunal UE 30 novembre 2006, T-43/05, ECLI:EU:T:2006:370, point 75 (Brothers by Camper).

<sup>13</sup> CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

<sup>14</sup> Tribunal UE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).



	<p>Classe 36 Affaires immobilières; gérance de biens immobiliers, également en rapport avec des concessions d'espaces immobiliers; services de paiement automatisé; services de traitement de paiements, notamment de paiements électroniques.</p>
<p>Classe 37 Services aux véhicules, à savoir réparation, maintenance et entretien; Services de réparation en cas de pannes de véhicules; Location de machines de chantier; Installation, maintenance et réparation d'appareils et d'instruments de signalisation ainsi que des techniques de conduite et de sécurité dans le domaine de la circulation ferroviaire; Installation, réparation ou maintenance de rails et d'accessoires ferroviaires, en particulier d'aiguillages et de fermetures d'aiguillages, dans le domaine de la circulation ferroviaire; Rectification d'aiguillages [infrastructure ferroviaire] et soudage de rails; Construction d'infrastructures dans le domaine de la circulation ferroviaire; Réparation, montage et mise en service de techniques de conduite et de sûreté pour la circulation ferroviaire; Services de construction sur des installations d'infrastructure, dans le domaine de la circulation ferroviaire, concernant en particulier les chauffages d'aiguillages pour les installations électriques de chauffage d'aiguillages, en particulier dans le domaine de la basse tension; Activités dans la construction, En particulier activités d'accompagnement de construction terrestre telles que le montage et le démontage, le montage, les modifications et les mises à l'arrêt d'aiguillages, dans le domaine de la circulation ferroviaire; Installation, maintenance et réparation d'installations et de dispositifs électriques de liaison à la terre ainsi que travaux de maillage dans le domaine de la circulation ferroviaire; Services de construction concernant les modifications de dispositifs de réglage et travaux afférents de techniques de signalisation, dans le domaine de la circulation ferroviaire; Supervision de la construction dans le domaine des infrastructures ferroviaires.</p>	<p>Classe 37 Services de construction, de réparation, d'installation et d'entretien relatifs au réseau de bus, de tram et de métro, notamment de voies ferrées, de quais, d'escaliers roulants et d'ascenseurs; services d'entretien, de nettoyage, de maintenance et de réparation de véhicules; mise à disposition d'informations en matière de services de construction, de réparation, d'installation et d'entretien relatifs au réseau de bus, de tram et de métro, d'entretien, de nettoyage, de maintenance et de réparation de véhicules; installations, entretien ou réparation de matériel informatique; installation, réparation et entretien de réseaux informatiques (matériel) dans le cadre de leur gestion.</p>
<p>Classe 39 Location de véhicules, en particulier véhicules ferroviaires, remorquage de véhicules; Services de manœuvres dans des gares; Services en relation avec le contrôle de véhicules ou marchandises dans le cadre du transport de biens dangereux ou de valeur.</p>	<p>Classe 39 Transport de personnes, notamment par le biais de réseau de bus, de tram et de métro; services de transports en commun; accompagnement de voyageurs; services de transport pour personnes handicapées; offre de moyens de transport à des personnes âgées [services caritatifs]; mise à disposition d'informations aux voyageurs en matière de tarifs, d'horaires et de transport public; suivi de véhicules de transport par ordinateur [informations en matière de transport]; informations et conseils en matières de transport; informations sur les horaires de transport le biais d'Internet, par voie électronique et téléphonique; informations en matière de trafic; location de véhicules.</p>
<p>Classe 41 Conduite de cours de formation continue; Services d'un formateur de personnel, à savoir réalisation de formations; Formation et</p>	<p>Classe 41 Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite d'expositions et de foires à buts</p>

<p>formation continue dans des métiers ferroviaires, en particulier pour conducteurs de locomotives et visiteurs; Formation, éducation et services d'enseignement, en particulier pour métiers du chemin de fer, métiers de l'exploitation ferroviaire, en particulier machinistes et contrôleurs ou pour des métiers dans l'infrastructure et la logistique ferroviaire, services d'établissements de formation, publication de livres d'instruction, tenue de formations et séminaires pour la formation et la formation complémentaire, réalisation de formations pour le personnel, en particulier via l'apprentissage électronique.</p>	<p>culturels, éducatifs ou récréatifs; organisation et conduite de colloques, de conférences, de concerts et d'autres évènements sportifs, culturels, éducatifs ou récréatifs; informations et conseils concernant les services précités; services de loisirs; services de musées (y compris présentations et expositions); publication de brochures, de calendriers, de guides, périodiques; publication de produits imprimés [également sous forme électronique], autre qu'à des fins publicitaires.</p>
<p>Classe 42 Conseil technique, également des techniques de sécurité; Services par des ingénieurs, physiciens, techniciens et métrologues; Examens d'accidents d'un point de vue technique et/ou scientifique; Travaux d'ingénieurs (expertise); Études de projet technique; Gestion technique de projets dans le domaine de la surveillance de flux de circulation, comprise dans la classe 42; Surveillance de postes d'aiguillage et installations de signalisation d'un point de vue technique; Surveillance de transports de biens dangereux ou de valeur d'un point de vue technique; Réalisation de tests et contrôles techniques dans le cadre de marches d'essai; Contrôle de qualité, À savoir exécution de marches d'essai; Octroi de certificats pour des services ou produits contrôlés; Développement de logiciels de réalité virtuelle, Préparation de rapports techniques, Conception de logiciels de réalité virtuelle, Conseils techniques; Conseils techniques en matière de sécurité; Services de techniques de sécurité en relation avec les appareils et instruments de signalisation dans le domaine de la circulation ferroviaire, en particulier services d'incidents et d'astreinte pour les techniques de conduite et de sécurité, dans le domaine de la circulation ferroviaire; Prestations de services techniques dans le domaine des infrastructures d'entreprises ferroviaires publiques et privées; Inspection d'appareils et d'instruments de signalisation ainsi que de techniques de conduite et de sécurité dans le domaine de la circulation ferroviaire.</p>	
	<p>Classe 45 Services d'agents de sécurité; services de gardiennage de sécurité d'installations; contrôle de systèmes d'accès et de sécurité aux abords de bâtiments; mise à disposition d'informations, prestation de conseils et services de conseillers en matière de services de sécurité pour la protection des biens et des individus.</p>

*Remarques préliminaires*

57. En général, les produits et les services sont par nature différents. Alors que les produits sont des marchandises tangibles/matérielles (pouvant être transmises d'une personne à l'autre), les services sont des activités exercées par des professionnels. Par ailleurs, l'utilisation des produits et services diffère

également. Cependant, les produits et les services peuvent tout à fait être complémentaires : certains services ne peuvent en effet pas être exécutés sans faire usage de certains produits.

58. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits ou services complémentaires sont ceux pour lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits ou services incombe à la même entreprise.<sup>15</sup>

#### *Classes 9 et 16*

59. Les produits du signe contesté dans ces classes ne sont pas similaires aux services de la marque invoquée. Ils sont différents par leur nature, leur destination, leur usage, le public cible, leurs canaux de distribution et leurs fabricants ou fournisseurs. Le public ne pensera donc pas à la légère que ces produits et services ont la même origine (économique).

#### *Classe 35*

60. Les services *gestion des affaires commerciales* du signe contesté sont similaires aux services *conseils économiques et organisationnels, en particulier en rapport avec la prise de contrôle de la gestion commerciale* de la marque invoquée. Tous ces services visent la gestion des affaires commerciales, ils visent dès lors un même public cible et ils sont fournis par les mêmes organisations, de sorte que le public peut penser que ces services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

61. Les services *administration commerciale* et *travaux de bureau* du signe contesté sont similaires aux services *administratifs relatifs aux affaires commerciales* de la marque invoquée. Il s'agit de services administratifs destinés à une entreprise ou une organisation. Ces services visent donc le même public et sont généralement fournis par les mêmes prestataires de services.

62. Les services restant du signe contesté ne sont pas similaires aux services de la marque invoquée. Il s'agit des services suivants : *services de publicité notamment distribution de prospectus et organisation de campagnes publicitaires ; services de vente au détail de magazines, de livres, de journaux, de vêtements, de souvenirs en rapport avec le transport urbain ; présentation de produits à l'aide de tout moyen de communication, à buts commerciaux ou publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; relations publiques ; organisation d'expositions, de foires et d'événements à buts commerciaux ou de publicité*. Il s'agit de services de publicité et de promotion destinés à la vente de produits, alors que les services de la marque invoquée sont destinés à la gestion de l'entreprise, au recrutement et au placement du personnel.

#### *Classe 36*

63. Les services du signe contesté dans cette classe ne sont pas similaires aux services de la marque invoquée. Il s'agit d'affaires immobilières et de services de paiement. Ces services sont différents des services de la marque invoquée par leur nature, leur public cible et leurs fournisseurs.

#### *Classe 37*

64. Les services de construction relatifs au réseau de bus, de tram et de métro, notamment de voies ferrées, de quais, d'escaliers roulants et d'ascenseurs du signe contesté sont similaires aux services

---

<sup>15</sup> Tribunal UE 1<sup>er</sup> mars 2005, T-169/03, ECLI:EU:T:2005:72 (Sissi Rossi), 22 mars 2007, T-364/05, ECLI:EU:T:2007:96 (Pam Pluvial) et 11 juillet 2007, T-443/05, ECLI:EU:T:2007:219 (Pirañam).

*construction d'infrastructures dans le domaine de la circulation ferroviaire ; Services de construction sur des installations d'infrastructure, dans le domaine de la circulation ferroviaire, concernant en particulier les chauffages d'aiguillages pour les installations électriques de chauffage d'aiguillages, en particulier dans le domaine de la basse tension ; Activités dans la construction, En particulier activités d'accompagnement de construction terrestre telles que le montage et le démontage, le montage, les modifications et les mises à l'arrêt d'aiguillages, dans le domaine de la circulation ferroviaire ; Services de construction concernant les modifications de dispositifs de réglage et travaux afférents de techniques de signalisation, dans le domaine de la circulation ferroviaire et supervision de la construction dans le domaine des infrastructures ferroviaires de la marque invoquée. Il s'agit de services liés à la construction et, dans les deux cas, plus spécifiquement à des travaux d'infrastructure destinés au réseau de transport en commun.*

65. Les services de réparation relatifs au réseau de bus, de tram et de métro, notamment de voies ferrées, de quais, d'escaliers roulants et d'ascenseurs du signe contesté sont identiques ou au moins similaires aux services réparation de rails et d'accessoires ferroviaires, en particulier d'aiguillages et de fermetures d'aiguillages, dans le domaine de la circulation ferroviaire et réparation de techniques de conduite et de sûreté pour la circulation ferroviaire de la marque invoquée. Il s'agit de services liés à la réparation et, dans les deux cas, plus spécifiquement à des travaux d'infrastructure destinés au réseau de transport en commun.

66. Les services d'installation relatifs au réseau de bus, de tram et de métro, notamment de voies ferrées, de quais, d'escaliers roulants et d'ascenseurs du signe contesté sont similaires aux services installation de rails et d'accessoires ferroviaires, en particulier d'aiguillages et de fermetures d'aiguillages, dans le domaine de la circulation ferroviaire et installation d'installations et de dispositifs électriques de liaison à la terre ainsi que travaux de maillage dans le domaine de la circulation ferroviaire de la marque invoquée. Il s'agit de services liés à l'installation et, dans les deux cas, plus spécifiquement à des travaux d'infrastructure destinés au réseau de transport en commun.

67. Les services d'entretien relatifs au réseau de bus, de tram et de métro, notamment de voies ferrées, de quais, d'escaliers roulants et d'ascenseurs du signe contestée sont similaires aux services maintenance de rails et d'accessoires ferroviaires, en particulier d'aiguillages et de fermetures d'aiguillages, dans le domaine de la circulation ferroviaire et maintenance d'installations et de dispositifs électriques de liaison à la terre ainsi que travaux de maillage dans le domaine de la circulation ferroviaire de la marque invoquée. Il s'agit de services liés à l'entretien ou la maintenance et, dans les deux cas, plus spécifiquement à des travaux d'infrastructure destinés au réseau de transport en commun.

68. Les services d'entretien, de nettoyage, de maintenance et de réparation de véhicules du signe contesté sont identiques aux services aux véhicules, à savoir réparation, maintenance et entretien de la marque invoquée.

69. Les services mise à disposition d'informations en matière de services de construction, de réparation, d'installation et d'entretien relatifs au réseau de bus, de tram et de métro, d'entretien, de nettoyage, de maintenance et de réparation de véhicules du signe contesté sont si étroitement liés aux services eux-mêmes que la même similarité que celle déjà démontrée ci-dessus s'applique ici. En effet, il va de soi que les prestataires de services fournissent également les informations nécessaires sur ces services.

70. Les services installations, entretien ou réparation de matériel informatique et installation, réparation et entretien de réseaux informatiques (matériel) dans le cadre de leur gestion du signe contesté ne sont pas similaires aux services de la marque invoquée. Il s'agit ici très spécifiquement des services du

secteur informatique, qui ont une portée et un savoir-faire très différents des services de la marque invoquée.

#### *Classe 39*

71. Les services *location de véhicules* du signe contesté incluent les services *location de véhicules, en particulier véhicules ferroviaires* de la marque invoquée et sont donc identiques à ces derniers. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les services visés par la demande de marque incluent ceux de la marque antérieure, ces services sont considérés comme identiques.<sup>16</sup>

72. Les autres services du signe contesté dans cette classe concernent diverses formes de transport de passagers, tandis que les services de la marque invoquée concernent des services de manœuvres dans des gares et des services en relation avec le contrôle de véhicules ou marchandises. Ces services sont différents selon leur nature, leur destination, leur public cible et leurs fournisseurs.

#### *Classe 41*

73. Les services *éducation et formation* du signe contesté comprennent les services d'éducation et de formation plus spécifiquement définis de la marque invoquée et sont donc identiques à ceux-ci.

74. Les autres services du signe contesté dans cette classe ne sont pas similaires aux services de la marque invoquée. Les premiers sont des services de divertissement, de sport et de culture, tandis que les services de la marque invoquée sont axés sur la formation du personnel, plus précisément dans les métiers de l'exploitation ferroviaire.

#### *Classe 45*

75. Les services du signe contestée dans cette classe sont axés sur la sécurité. Ces services se distinguent des services de la marque invoquée par leur nature, leur objet, leur public cible et les fournisseurs de ces services. Ces services ne sont donc pas similaires.

#### *Conclusion*

76. Les services du signe contesté sont en partie identiques ou similaires à ceux de la marque invoquée et partiellement dissimilaires.

### **A.2 Appréciation globale**

77. 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.

78. 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 ressemblance entre les marques, et inversement.<sup>17</sup>

79. 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

---

<sup>16</sup> Tribunal UE, 11 juin 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440, (Metabiomax).

<sup>17</sup> Arrêt Canon, déjà cité et CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire.<sup>18</sup> En l'espèce, il s'agit de produits et services destinés au grand public, pour lesquels il n'est pas établi qu'il existe un niveau d'attention plus élevé.

80. 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.<sup>19</sup> L'Office considère que la marque invoquée a un caractère distinctif normal car elle ne décrit pas les caractéristiques des services en question.

81. Les signes se ressemblent visuellement dans un certain degré, phonétiquement ils sont similaires et une comparaison conceptuelle ne s'applique pas. Une partie des services concernés est identique, une partie est similaire et une partie ne l'est pas. Pour ces raisons, et en tenant compte de tous les facteurs à prendre en considération, l'Office conclut que le public concerné peut croire que les services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée et qu'il existe donc un risque de confusion pour ces services.

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

82. Le défendeur invoque la notoriété du signe contesté en raison d'un usage intensif depuis plus de trente ans en Belgique, ce qui, selon lui, exclut tout risque de confusion. Toutefois, dès lors qu'il est établi que le signe contesté est de date postérieure à la marque invoquée, la renommée de ce signe ne peut être invoquée dans le cadre d'une procédure d'opposition pour établir l'absence du risque de confusion.<sup>20</sup>

83. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus. Seul est prévu un renvoi aux frais fixé au montant établi de la taxe d'opposition au cas-où l'opposition est totalement justifiée (ou refusée).

#### **C. Conclusion**

84. Vu ce qui précède, l'Office estime qu'il existe un risque de confusion pour les services identiques et similaires.

### **IV. CONSÉQUENCES**

85. L'opposition numéro 2017457 est justifiée partiellement.

86. La demande Benelux 1438460 n'est pas enregistrée pour les services suivants :

Classe 35 Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.

Classe 37 Services de construction, de réparation, d'installation et d'entretien relatifs au réseau de bus, de tram et de métro, notamment de voies ferrées, de quais, d'escaliers roulants et d'ascenseurs ; services d'entretien, de nettoyage, de maintenance et de réparation de véhicules ; mise à disposition d'informations en matière de services de construction, de réparation,

---

<sup>18</sup> Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité.

<sup>19</sup> Voir arrêt Canon, déjà cité.

<sup>20</sup> CJUE 3 septembre 2009, C-498/07 P, ECLI:EU:C:2013:302 (La Española).

d'installation et d'entretien relatifs au réseau de bus, de tram et de métro, d'entretien, de nettoyage, de maintenance et de réparation de véhicules.

Classe 39 Location de véhicules.

Classe 41 Éducation ; formation.

87. La demande Benelux 1438460 est enregistrée pour les produits et services suivants, lesquels ne sont pas similaires :

Classe 9 Tous les produits.

Classe 16 Tous les produits.

Classe 35 Services de publicité notamment distribution de prospectus et organisation de campagnes publicitaires ; services de vente au détail de magazines, de livres, de journaux, de vêtements, de souvenirs en rapport avec le transport urbain ; présentation de produits à l'aide de tout moyen de communication, à buts commerciaux ou publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; relations publiques ; organisation d'expositions, de foires et d'événements à buts commerciaux ou de publicité.

Classe 36 Tous les services.

Classe 37 Installations, entretien ou réparation de matériel informatique ; installation, réparation et entretien de réseaux informatiques (matériel) dans le cadre de leur gestion.

Classe 39 Transport de personnes, notamment par le biais de réseau de bus, de tram et de métro ; services de transports en commun ; accompagnement de voyageurs ; services de transport pour personnes handicapées ; offre de moyens de transport à des personnes âgées [services caritatifs] ; mise à disposition d'informations aux voyageurs en matière de tarifs, d'horaires et de transport public ; suivi de véhicules de transport par ordinateur [informations en matière de transport] ; informations et conseils en matières de transport ; informations sur les horaires de transport le biais d'Internet, par voie électronique et téléphonique ; informations en matière de trafic.

Classe 41 Divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite d'expositions et de foires à buts culturels, éducatifs ou récréatifs ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de concerts et d'autres évènements sportifs, culturels, éducatifs ou récréatifs ; informations et conseils concernant les services précités ; services de loisirs ; services de musées (y compris présentations et expositions) ; publication de brochures, de calendriers, de guides, périodiques ; publication de produits imprimés [également sous forme électronique], autre qu'à des fins publicitaires.

Classe 45 Tous les services.

88. Aucune partie n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.28, alinéa 3 du RE vu que l'opposition est partiellement justifiée.

La Haye, le 22 novembre 2022



Willy Neys  
*rapporteur*

Camille Janssen

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard