

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2017804
du 24 avril 2023

Opposant : **VINCI ENERGIES (société anonyme)**
280 rue du 8 mai 1945
78360 Montesson
France

Mandataire : **De Clercq & Partners**
Edgard Gevaertdreef 10
9830 Sint-Martens-Latem
Belgique

Marque invoquée 1 : **Marque de l'Union européenne 2534469**



Marque invoquée 2 : **Marque internationale 545139**

CEGELEC

contre

Défendeur : **Charles Prieto Pantoja faisant commerce sous la
dénomination CP. Elec**
rue de Mignault 14
7062 Naast
Belgique

Signe contesté : **Demande de marque Benelux 1456646**


CP Elec

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 28 décembre 2021, le défendeur a introduit, pour distinguer des services en classe 37, la demande Benelux de la marque verbale CP Elec. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1456646 et a été publiée le 3 janvier 2022.

2. Le 3 février 2022, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement de marque de l'Union européenne 2534469, de la marque semi-figurative  demandée le 14 janvier 2002 et enregistrée le 10 novembre 2004 pour des produits et services en classes 6, 7, 9, 11, 17, 19, 35, 37, 38, 39, 40 et 42 ;
- Enregistrement de marque internationale 545139, désignant entre autres le Benelux, de la marque verbale CEGELEC demandée et enregistrée le 11 octobre 1989 pour des services en classes 37 et 42.

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

4. L'opposition est dirigée contre tous les services du signe contesté et est basée sur tous les services en classe 37 des marques invoquées.

5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 7 février 2022. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI ») et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 22 juillet 2022.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. 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 services en question.

A. Arguments de l'opposant

8. Concernant la comparaison des services couverts par les marques concernées, l'opposant, suite à une analyse détaillée de ceux-ci, les considère en partie identiques et en partie pour le moins fortement similaires. Il établit que les services contestés sont identiques, car compris dans une spécification plus large des services en classe 37 des marques invoquées, et explique qu'à tout le moins, les services en cause doivent être considérés comme étant similaires car ils peuvent avoir le même objectif et qu'ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises, être destinés aux mêmes consommateurs et distribués par les mêmes canaux du marché.

9. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant établit tout d'abord que les éléments verbaux qui les composent n'ont aucune signification pour le public pertinent et sur l'ensemble du territoire Benelux. Il reconnaît cependant que les marques puissent être scindée par la majorité du public en « CP » et « ELEC » pour le signe contesté et en « CEG » et « ELEC » pour les marques invoquées. Il met en avant que les premiers éléments des signes en cause, à savoir « CP » pour le signe contesté et « CEG » pour les marques invoquées, débutent par la même lettre « C », ont le même nombre de syllabes et les mêmes sons. Par anticipation, l'opposant souligne que même si le défendeur venait à faire valoir que les lettres « CP » correspondent aux initiales du déposant, cela n'affecterait pas la similitude visuelle et phonétique des deux éléments. L'opposant poursuit en indiquant que la deuxième partie des signes en cause, à savoir « ELEC », est identique. Il retient donc que les signes en cause sont composés de sept lettres (espace compris) et que cinq d'entre elles sont identiques et placées au même endroit. L'opposant s'appuie sur la jurisprudence pour énoncer que l'attention du consommateur moyen attentif est davantage attirée par le début et la fin de la marque plutôt que son milieu.

10. Visuellement, l'opposant établit donc que les signes présentent un degré de similitude élevé en raison de leur lettres communes « C..ELEC ». Il précise que les seules différences résident dans les midfixes « EG » pour les marques invoquées et « P » pour le signe contesté. L'opposant considère que l'élément figuratif contenu dans la première marque invoquée est une simple figure géométrique, présente à la fin du signe, et qu'il a donc peu de caractère distinctif.

11. Phonétiquement, l'opposant établit que la prononciation des signes en cause coïncide dans le son des lettres « C..ELEC » et ce, indépendamment des différentes règles de prononciation sur le territoire Benelux. Il poursuit en rappelant que les premiers éléments des signes commencent par la même lettre, « C », et ont le même nombre de syllabe et les mêmes sons. L'opposant conclut donc que les signes en cause sont phonétiquement très similaires.

12. Conceptuellement, l'opposant évoque le contenu sémantique véhiculé par l'élément « ELEC ». Il rappelle que les signes n'ont aucune signification pour le public pertinent et conclut qu'une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

13. L'opposant procède ensuite à une analyse des éléments distinctifs et dominants des signes en cause. A nouveau, il met en avant le contenu sémantique véhiculé par l'élément commun aux signes « ELEC »s. L'opposant considère que les marques invoquées et le signe contesté, pris dans leur ensemble, possèdent un caractère distinctif normal.

14. Les services en cause sont destinés au grand public, composé de consommateurs attentifs à des propriétés et des marques spécifiques, de sorte que le niveau d'attention du public pertinent peut être considéré comme moyen selon l'opposant.

15. Pour finir, l'opposant indique qu'en raison du caractère distinctif normal des marques invoquées, du degré d'attention moyen du public pertinent et des similitudes établies entre les signes, les différences minimales entre les signes en cause ne suffisent pas à contrecarrer les similitudes résultant de l'élément commun « C..ELEC » et conclut donc un risque de confusion.

16. En conséquence, l'opposant demande à l'Office de faire droit à la présente opposition dans son intégralité, de rejeter le signe contesté dans son intégralité et enfin de décider d'une répartition des frais en sa faveur.

B. Réaction du défendeur

17. En ce qui concerne la comparaison des services, le défendeur considère qu'il y a lieu d'avoir égard à la présentation qui en est faite au public. Il s'appuie sur le contenu du site internet de l'opposant pour réaliser une comparaison des activités proposées, en pratique, par les marques en conflit. Le défendeur souligne ainsi que le signe contesté concerne des services classiques d'un électricien indépendant tandis que les marques invoquées concernent des installations HVAC, électriques, data et sanitaires ainsi que des techniques de la réfrigération industrielle et de la protection incendie, à destination des entreprises.

18. Dans le cadre de la comparaison des signes, le défendeur compare le signe de la première marque invoquée avec une représentation du signe contesté, contenant des éléments figuratifs. Il considère que le public normalement attentif n'associera pas les deux marques sur la base de ces visuels.

19. D'un point de vue phonétique le défendeur souligne que les lettres « CP », contenues dans le signe contesté, sont ses initiales et qu'elles seront prononcées « Cépé ». Il indique que la répétition du son « é » séparant les deux mots « Cépé » et « élec » n'induit pas le public en erreur et permet à quiconque de comprendre que la marque s'écrit en deux mots. Il indique également que la partie commune aux signes « ELEC » est banale et peu accrocheuse. Le public aura égard au début des signes en cause, respectivement « Cépé » et « Cèj ». Il conclut à l'absence totale de risque de confusion.

20. En ce qui concerne le public concerné, le défendeur s'appuie à nouveau sur les activités réalisées en pratique sous les marques en conflit. Il explique que les marques invoquées ne s'adressent pas aux particuliers ou aux PME et conclut ainsi que les marques invoquées ne s'adressent pas au consommateur moyen.

21. Le défendeur considère que le risque de confusion doit être écarté compte tenu de l'absence de similarité verbale, conceptuelle et visuelle entre les signes, et également en raison de l'absence de caractère distinctif élevé de la marque antérieure. Le public concerné, qu'il considère comme différent pour les marques en conflit, distinguera selon lui clairement les marques malgré l'élément commun « ELEC ». Le défendeur indique que les différences entre les marques empêchent le public pertinent de croire que les services en question émanent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

22. Par conséquent, le défendeur demande à l'Office de débouter l'opposant de sa demande en intégralité, de faire droit au signe contesté et de faire supporter l'ensemble des frais à l'opposant.

III. DÉCISION

A.1 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 2.2ter(1) CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] 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".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 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.⁴

28. Lorsque l'on compare les produits et services sur lesquels l'opposition est basée aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits et services tels que formulés au registre et ceux repris dans la demande de marque et non dans l'usage réel ou prévu.⁵

29. Les services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Cl 37 Construction, réparation, maintenance, entretien, installation et vérification d'appareils, matériels de systèmes et machines dans les domaines de l'électrotechnique, de l'électronique, la mécanique, de la robotique et des automatismes, de l'énergie hydrauliques, thermique, géothermique, éolienne, nucléaire, de la locomotion, du génie civil, du bâtiment, du forage, des réseaux de communication et télécommunication, du traitement de l'eau, de l'air et des déchets ; désamiantage.</p> <p>Marque de l'Union européenne 2534469</p>	<p>Cl 37 Services d'électriciens ; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation].</p>

¹ L'art. 2.2ter, alinéa 1^{er}, 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 européenne.

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 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

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).

<p>CI 37 Réparation, entretien, installation d'appareils, de matériels et de machines se rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de l'électronique, de la mécanique, du transport de l'énergie électrique, du nucléaire, de la locomotion, du génie civil, du bâtiment, du forage, de la prospection du sol et des fonds marins ; construction d'usines (clés en main) ; location d'appareils, de matériels et de machines se rapportant aux domaines de la mécanique, du génie civil et du bâtiment.</p> <p><i>Marque internationale 545139</i></p>	
---	--

30. Les services d'électriciens du défendeur sont identiques aux services de *réparation, entretien, installation d'appareils, de matériels et de machines se rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de l'électronique* de l'opposant. Les marques antérieures sont protégées, entre autres, pour les services de *réparation, entretien, installation d'appareils, de matériels et de machines se rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de l'électronique* qui sont des prestations effectuées par des électriciens. Les services du défendeur sont donc inclus dans la catégorie générale des services de l'opposant ou se chevauchent. Ces services sont identiques car ils partagent la même nature. Par conséquent, ces services peuvent être fournis par les mêmes entreprises, par le biais des mêmes canaux de distribution, aux mêmes clients et dans le même but.

31. Les services contestés d'installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation] concernent ou peuvent concerner des systèmes électroniques ou électriques qui ont pour objet l'ensemble des installations et canalisations domestiques et qui régulent la température intérieure et la qualité de l'air. Ces services sont similaires aux services précités de l'opposant en ce qu'ils peuvent être rendus par les mêmes entreprises (électriciens et entreprises spécialisées), aux mêmes clients et dans le même but. Le public étant fondé à percevoir les services en cause comme provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

Conclusion

32. Les services du défendeur sont soit identiques, soit similaires aux services de l'opposant.

Comparaison des signes


33. Afin de juger le degré de similitude entre les signes en conflit, il faut déterminer leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes. La perception des signes qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale de ce risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.⁶

34. Bien que la comparaison doive s'appuyer sur l'impression d'ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s'opérer eu égard aux qualités intrinsèques des

⁶ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

signes en conflit.⁷ L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe.⁸ 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.

35. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	<p>CP ELEC</p>

36. La première marque invoquée est une marque semi-figurative, composée de l'élément verbal « CEGELEC » représenté dans une police d'écriture légèrement stylisée et dont les deux dernières lettres sont inscrites dans un cercle rouge non fermé.

37. La deuxième marque invoquée est une marque verbale composée de l'élément verbale « CEGELEC ».

38. Le signe contesté est également une marque verbale, composée des éléments verbaux « CP ELEC ».

Comparaison conceptuelle

39. Sur le plan conceptuel, l'Office établit que si le consommateur moyen perçoit généralement une marque dans son ensemble et ne prête pas attention à ses différents détails⁹, un consommateur qui perçoit une marque verbale la décomposera néanmoins en éléments verbaux qui ont une signification concrète pour lui ou qui sont similaires à des mots qu'il connaît.¹⁰

40. Comme les parties le mentionnent, l'élément ELEC commun aux marques véhicule un contenu sémantique. En effet, cet élément peut être perçu par le public Benelux comme une référence au terme français « électricité », au terme anglais « electricity » et au terme néerlandais « electriciteit (elektriciteit) ».

⁷ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

⁸ TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) et TUE 13 décembre 2007, T242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).

⁹ CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 25 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁰ TUE 13 février 2007, T- 256/04, ECLI:EU:T:2007:46, point 57 (Respicur); TUE 13 février 2008, T-146/06, ECLI:EU:T:2008:33 point 58 (Aturion) et TUE 14 février 2008, T-189/05, ECLI:EU:T:2008:39, point 62 (Galvalloy).

41. L'Office observe qu'étant donné que les services couverts par les signes en cause sont tous liés au domaine d'électricité, et plus particulièrement à l'installation, la réparation et l'entretien d'appareils ou de machines permettant le stockage, la distribution et/ou la génération de courant électrique, l'élément verbal « ELEC » est à considérer comme faiblement distinctif et moins dominant en ce qu'il pourra être compris comme l'abréviation d'électricité. Par conséquent, le public se concentrera davantage sur le début des signes, à savoir « CEG » et « CP ».

42. En tout état de cause, il faut constater que cette signification ne donne pas une signification établie aux signes en cause dans leur ensemble. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas possible.

Comparaison phonétique

43. 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.

44. Les signes coïncident dans la sonorité des lettres « C**ELEC ». Les signes diffèrent par le son des lettres « EG » dans les marques invoquées et de la lettre « P » dans le signe contesté.

45. Ces différences de sonorité induisent un découpage distinct des marques invoquées qui seront prononcées en trois syllabes [CE-GE-LEC] tandis que le signe contesté sera prononcé en quatre syllabes [C-P-E-LEC].

46. Comme il a été expliqué ci-dessus, l'élément verbal « ELEC » n'a, en relation avec les services spécifiques concernés, qu'une capacité très limitée à indiquer l'origine commerciale des services en question en raison de son contenu sémantique qu'il peut véhiculer.

47. Il ressort d'une jurisprudence constante que le consommateur attache en général plus d'importance à la première partie d'une marque.¹¹

48. Les éléments dominants des signes, à savoir « CEG » et « CP » sont courts et, par conséquent, les différences entre eux n'échapperont pas à l'attention du consommateur pertinent, d'autant plus que les différences dans les signes courts sont plus facilement remarquées par les consommateurs¹² et que les différences se trouvent au début des signes.

49. Les signes sont similaires à un certain degré sur le plan phonétique.

Comparaison visuelle

50. Les marques invoquées sont composées d'un mot de sept lettres, CEGELEC. Le signe contesté est une marque verbale de deux mots composés respectivement de deux et quatre lettres, CP et ELEC.

51. 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 au produits et/ou services en cause en citant le nom qu'en décrivant les éléments figuratifs du signe.¹³ Concernant la première marque invoquée, il est raisonnable de considérer que l'attention du consommateur se portera en premier lieu sur l'élément verbal CEGELEC, étant donné sa taille et sa position

¹¹ TUE 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

¹² TUE 23 mai 2007, T-342/05, ECLI:EU:T:2007:152 (COR/DOR) ; TUE 23 septembre 2009, T-391/06, ECLI:EU:T:2009:348 (S-HE).

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

centrale dans le signe et ensuite sur les éléments figuratifs (couleurs, police d'écriture et cercle) qui seront perçus comme des éléments décoratifs.

52. Les signes coïncident dans la séquence de lettres « C**ELEC ». Toutefois, les signes se distinguent par leur structure (deux termes pour le signe contesté, une seule dénomination pour les marques invoquées), par les lettres « EG » dans les marques invoquées et « P » dans le signe contesté, ainsi que par l'ajout d'éléments figuratifs en ce qui concerne la première marque invoquée

53. Comme indiqué précédemment, l'influence de l'élément verbal « ELEC » est réduite par son moindre degré de distinctivité. Par conséquent, le public concerné se concentrera davantage sur le début des marques, à savoir « CEG » et « CP ». Ces éléments étant également relativement courts, l'Office estime que le consommateur pertinent est capable de percevoir les différences entre les deux marques, en termes de lettres et de longueurs.

54. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un certain degré.

Conclusion

55. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un certain degré et une comparaison conceptuelle n'est pas en cause.

56. Etant donné que les signes ne coïncident que dans leur deuxième partie qui est la moins distinctive et dominante, que le public concerné se concentrera davantage sur le début des marques, à savoir « CEG » et « CP » et que ces éléments sont courts, l'Office estime que l'impression d'ensemble des marques en cause ne conduit qu'à un faible degré de similarité.

A.2 Appréciation globale

57. 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.

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 mémoire¹⁴. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction du type de produits ou de services concernés.¹⁵ En l'espèce, les services similaires sont destinés à la fois au grand public (services liés à ces biens à usage domestique) et à des clients spécialisés (services liés à des machines et installations complexes pour les entreprises et l'industrie). Ces deux catégories de public feront preuve d'une attention plus élevée que la moyenne lors de l'achat des services en question, car ces services ont généralement un usage très spécifique, leur prix est élevé et ils ne sont achetés que rarement. Compte tenu de ce qui précède, l'Office retient un niveau d'attention supérieur à la normale du public concerné.

58. 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 moindre¹⁶. Puisque l'opposant ne prétend

¹⁴ CJUE 6 octobre 2005, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 25 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁵ CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁶ CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

pas explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison d'un usage intensif ou d'une réputation, le caractère distinctif des marques invoquées dans leur ensemble reposera sur leur distinctivité intrinsèque qui doit être considérée comme normale puisqu'elles ne décrivent pas directement une caractéristique des services concernés.

59. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre 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.¹⁷

60. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que les signes coïncident dans l'élément verbal le moins distinctif et dominant ELEC. Dès lors, sa présence dans les deux signes ne peut constituer une ressemblance déterminante pour l'établissement du risque de confusion et le consommateur percevra les différences entre les autres séquences. Les éléments dominants des signes, respectivement CEG et CP, ont seulement une lettre en commun et diffèrent pour le reste. Etant donné qu'il s'agit d'éléments courts les différences visuelles et phonétiques relevées précédemment seront d'autant plus fortes.

61. Par conséquent, et considérant que le degré d'attention du public est plus élevé que la moyenne, l'Office considère qu'ils produisent une impression d'ensemble distincte et conclut ainsi qu'il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public

C. Autres facteurs

62. L'usage effectif des marques en cause tel qu'allégué par le défendeur (voir point 17) ne peut être pris en compte dans la procédure d'opposition, la comparaison des marques se faisant uniquement sur la base des données du registre sauf lorsque la preuve de l'usage de la marque antérieure a été demandé tel que prévu à l'article 2.16bis CBPI.

63. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir points 16 et 22). 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 refusée).

D. Conclusion

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

¹⁷ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza).

IV. CONSÉQUENCES

65. L'opposition portant le numéro 2017804 n'est pas justifiée.

66. Le dépôt Benelux numéro 1456646 est enregistré.

67. 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 joint à 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 24 avril 2023.



Flavie Rougier
Rapporteur

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Monique Vrolijk