

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

2018230

du 27 juillet 2023

Opposant : **AXA, Société Anonyme**

Avenue Matignon 25
75008 Paris
France

Mandataire : **WIPLAW SPRL**

Avenue Louise 231
1050 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée 1 : Enregistrement de marque de l'Union européenne 8772766

AXA

Marque invoquée 2 : Enregistrement de marque de l'Union européenne 373894



contre

Défendeur : **AX HOME IMMO SARL**

Rue du Château d'Eau 12
3364 Leudelange
Luxembourg

Mandataire : **Etude de me Karine Bicard**

Rue du fossé 51
4123 Esch-sur-Alzette
Luxembourg

Marque contestée : Enregistrement Benelux accéléré 1466062



I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 16 juin 2022, le défendeur a introduit, pour distinguer des services en classe 36, la demande



Benelux de la marque semi-figurative . Conformément à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), le défendeur a requis l'enregistrement sans délai de cette demande (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis en examen sous le numéro 1466062 et a été publié le 17 juin 2022.

2. Le 8 août 2022, l'opposant a fait opposition à cet enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement de marque de l'Union européenne 8772766, demandé le 21 décembre 2009 et enregistré le 7 septembre 2012 pour des services en classes 35 et 36 de la marque verbale AXA ;
- Enregistrement de marque de l'Union européenne 373894, demandé le 28 août 1996 et enregistré



le 29 juillet 1998 pour des services en classes 35 et 36 de la marque semi-figurative .

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

4. L'opposition est dirigée contre tous les services du signe contesté et est basée initialement sur tous les services en classe 36 des marques invoquées, puis fut limitée à une partie seulement des services en classe 36 lors de l'introduction des arguments.

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 11 août 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 CBPI et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 13 février 2023.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. En application de l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

8. L'opposant fait remarquer que le signe contesté ne peut pas être enregistré sur base des motifs suivants :

- Article 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b CBPI : « 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. »

- Article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI : « *Par ailleurs, une marque faisant l'objet d'une opposition est également refusée à l'enregistrement [...] : a. si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice. »*

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant explique qu'il est l'un des leaders mondiaux de l'assurance et de la gestion d'actifs, y compris immobiliers, présent dans 50 pays, dont ceux du Benelux. Il fait référence à des sites internet pour plus de détails sur son historique et ses activités. L'opposant considère qu'il a acquis une position d'acteur majeur sur le marché mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, notamment en matière immobilière, en particulier en France et dans l'ensemble de l'Union européenne, incluant le Benelux. Depuis longtemps, AXA est classée parmi les marques les plus attractives et renommées dans les domaines cités.

10. L'opposant est d'avis qu'il existe un risque de confusion entre les signes. En outre, l'opposant estime que l'usage du signe contesté sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques invoquées ou leur porterait préjudice.

11. En ce qui concerne la comparaison des services, l'opposant précise d'abord la partie des services des marques antérieures en classe 36 sur lesquels l'opposition est basée. Il fait observer que les services sont similaires, à tout le moins par complémentarité. Tous les services d'agences immobilières du signe contesté sont fortement similaires aux divers services en matière d'assurances et de finances des marques invoquées, en ce que tous ces services de même nature sont étroitement liés, les uns étant indispensables à la prestation des autres. Ces services s'adressent au même public, soucieux de la gestion de son patrimoine et sont souvent prestés par les mêmes entités. L'opposant fait référence à des décisions de l'EUIPO (Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle) confirmant l'existence de cette similarité. Cette similarité se vérifie également en pratique, selon l'opposant. Il introduit des exemples d'entreprises du Benelux combinant tout ou une partie de ces différents services.

12. Si les services financiers et d'assurance des marques invoquées étaient considérés comme dissimilaires des services immobiliers, la proximité entre ces différents services amènera, selon l'opposant, le public pertinent à établir un lien entre les signes.

13. Les services étant largement destinés aux consommateurs de services immobiliers et aux professionnels de ce secteur, le niveau d'attention du public pertinent sera tout au plus moyen.

14. L'opposant fait observer que les signes présentent un degré de similitude visuel, phonétique et conceptuel hautement élevé. Les éléments distinctifs et dominants, à savoir AXA pour les marques antérieures et AX pour le signe contesté, sont extrêmement proches. Si la deuxième marque invoquée et le signe contesté comprennent outre leurs éléments verbaux des éléments figuratifs, l'opposant rappelle

qu'il existe en principe une prééminence des éléments verbaux sur les éléments figuratifs. Il souligne que les autres éléments verbaux de la marque contestée, HOME suivi de IMMO, sont des termes banals et descriptifs, et partant dépourvu de caractère distinctif en relation avec les services immobiliers, financiers, et d'assurance, comme illustré par des pages de recherches Google.be sur ces mots. Le terme HOME est un mot anglais basique signifiant la « maison », le « domicile », « l'habitation ». Le terme IMMO est l'abréviation usuelle du mot « immobilier » en français ou « immobilier » en luxembourgeois. La comparaison des signes doit donc être axée sur leurs éléments distinctifs et dominants : AXA et AX.

15. Visuellement, les signes partagent de manière identique la séquence verbale AX en attaque. Le signe contesté n'en diffère que par l'absence de la lettre finale A. L'élément graphique figurant dans le signe contesté, ne joue qu'un rôle illustratif et descriptif des produits et services concernés, dans la mesure où il représente de manière stylisée une maison avec un toit en pente, symbole classique du secteur immobilier. En outre, cet élément graphique se rapproche très fortement de celui de la marque antérieure semi-figurative, en ce qu'il fait apparaître un carré dans lequel s'inscrit plusieurs ligne(s) diagonales qui cassent l'impression visuelle uniforme du carré. Les signes sont donc très fortement similaires.

16. Phonétiquement, les signes sont très proches. Le public pertinent ne prononcera dans le signe contesté que le terme dominant AX, très proche à celui commun aux marques invoquées AXA, s'agissant pareillement de signes courts marqués par des sonorités en A et en X : [a-ks-a] vs [a-ks]. En effet, les autres termes dans le signe contesté, HOME et IMMO, ne sont pas à prendre en compte, ceux-ci étant secondaire du fait de sa position au sein du signe et de son caractère descriptif.

17. Conceptuellement, les termes AXA et AX seront perçus comme des termes de fantaisie ne présentant pas de signification particulière. Tout au plus, ils pourraient évoquer la notion d'« axe » qui n'a pas de signification au regard des services en cause et est donc distinctif. Il en découle pour l'opposant que, soit, les signes n'appellent pas de comparaison conceptuelle pouvant atténuer leur forte similitude sur les plans visuel et phonétique, soit, ils coïncident sur le plan conceptuel en ce qu'ils évoquent l'idée d'un « axe », ce qui renforce la ressemblance entre les signes. Eu égard à la renommée de la marque antérieure, l'unique élément distinctif et dominant du signe contesté, AX, évoquera pour le public l'opposant et ses marques antérieures. L'adjonction des termes purement descriptifs HOME et IMMO, renvoyant tous deux au secteur immobilier, ainsi que du logo symbolisant une maison, ne fera que renforcer le lien avec les marques invoquées notoirement connues en Union européenne et au Benelux. Par conséquent, le signe contesté apparaîtra comme une déclinaison des marques invoquées. Si une comparaison conceptuelle est retenue, les signes présentent également d'importantes similitudes. A défaut, l'opposant considère que les similitudes visuelles et phonétiques suffisent à caractériser un risque de confusion entre les signes.

18. Les signes produiront une même impression d'ensemble, créant un risque de confusion. Ce risque de confusion est aggravé par le caractère distinctif accru et la haute renommée de la marque invoquée.

19. L'opposant explique que la marque AXA (verbale et semi-figurative) bénéficie d'une très grande renommée au Benelux pour les services en classe 36. Cette renommée constitue pour l'opposant un « fait notoire ». Cependant, il introduit aussi les pièces suivantes pour démontrer la renommée :

- Classements de marques et valorisation
- Ancrage géographique de la marque AXA, notamment au Benelux
- Sondages de notoriété
- Jurisprudence reconnaissant la renommée d'AXA
- Publicité et actions promotionnelles, notamment en Belgique

- Mécénat : actions sociales et culturelles, sponsoring

20. Il existe un risque de confusion et l'opposant sollicite donc le rejet total du signe contesté.

21. L'opposant établit qu'il existe également un risque que l'usage du signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque invoquée ou lui porte préjudice.

22. Les signes présentent une similitude élevée et la marque antérieure jouit d'une grande renommée pour les services en classe 36. En outre, l'opposant ne voit nullement que le défendeur aurait un juste motif pour justifier le profit indu tiré de et/ou le préjudice porté au caractère distinctif et/ou à la renommée de la marque AXA. Au contraire, le défendeur ne pouvait ignorer l'existence des marques AXA et l'atteinte qu'il porterait à ces marques en choisissant de déposer le signe contesté (et d'adopter la dénomination sociale AX HOME IMMO SARL et de réserver le nom de domaine « <https://www.axhome.lu/> »).

23. Afin de déterminer si l'usage du signe contesté peut porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d'en tirer un profit indu, il faut déterminer si un lien sera établi entre les signes. Compte tenu de la forte renommée et du caractère distinctif élevé des marques invoquées, de l'importante similitude entre les signes, de l'identité/similarité entre les services, les consommateurs pertinents établiront un « lien » entre les signes. Ce lien sera renforcé par les termes HOME et IMMO, la marque antérieure étant souvent accompagnée de références à des termes descriptifs (par exemple pour des assurances habitation, des crédits hypothécaires, ou des investissements et projets immobiliers).

24. L'opposant explique que la coexistence des signes engendrerait des conséquences défavorables à la marque invoquée (en particulier, en matière de parasitisme et de dilution). Les facteurs suivants doivent être pris en compte: la renommée d'AXA, la reprise dans le signe contesté de la séquence AX en tant qu'élément distinctif et dominant, le lien entre les services, ceux-ci étant hautement similaires, et l'attractivité et le prestige de la marque AXA. Ainsi, le défendeur profiterait indûment du fait que le public connaît la marque antérieure AXA pour introduire sur le même marché sa propre marque en se plaçant ainsi dans le sillage d'AXA, la commercialisation de ses produits et services étant effectivement facilitée.

25. La marque AXA (verbale et semi-figurative) est hautement distinctive, tant intrinsèquement qu'en raison de sa notoriété. Ladite marque est également unique pour les services en classe 36. L'usage du signe contesté affaiblirait et diminuerait le caractère distinctif de la marque AXA, puisque cet usage conduirait à la dispersion de l'identité de la marque réputée. Étant donné cette banalisation de la marque AXA, sa capacité à produire une association immédiate avec les activités de l'opposant serait diminuée. Selon l'opposant une première utilisation sur le marché d'un signe similaire à la marque AXA est susceptible de susciter des actes d'utilisation par d'autres opérateurs économiques, entraînant ainsi la dilution ou un préjudice à son caractère distinctif. Le signe contesté crée un risque de préjudice à la fonction publicitaire de la marque antérieure, en tant que moyen de constituer et fidéliser sa clientèle. De même, le risque de dégradation de la valeur économique de la marque antérieure est certain. Les consommateurs des produits pour lesquels la marque est connue seront moins enclins à l'associer à l'entreprise de l'opposant.

26. Il existe donc des risques sérieux que le signe contesté profiterait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure (parasitisme), ou leur porterait préjudice (dilution). Pour cette raison l'opposant sollicite donc également le rejet total du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

27. Le défendeur explique que le signe contesté n'est utilisé qu'au Luxembourg. Il s'occupe, en général, des affaires immobilières. Il n'exploite le signe contesté pas en tant qu'assureur, car la profession d'assureur au Luxembourg est soumise à un agrément. Le fait que l'opposant est un acteur majeur en matière d'assurance n'a donc pas d'importance vu que cela ne concerne pas le défendeur. En outre, l'opposant ne fait pas de promotion immobilière au Luxembourg et les parties ne sont pas concurrentes.

28. Le défendeur fait noter à titre préliminaire que n'étant pas assureur, il n'est pas concerné par les services assurances, respectivement assurances-finances en classe 36. Seulement les services liés aux agences immobilières en classe 36 doivent être étudiés.

29. En ce qui concerne l'existence d'un risque de confusion, le défendeur répète qu'il n'exerce pas la profession d'assureur au Luxembourg. L'argumentation de l'opposant relative à les services d'assurances et assurances-finances doit donc être rejetée, sinon déclarée non-fondée. Il faut uniquement analyser le risque de confusion dans le cadre des services immobiliers, et uniquement sur le territoire luxembourgeois car le défendeur est seulement actif au Luxembourg et n'a pas de filiale, ni de succursale ailleurs.

30. Le défendeur estime qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les signes vu qu'il n'y a pas de confusion pour le public concerné purement luxembourgeois. La clientèle du défendeur vient en raison de sa réputation antérieure d'agent immobilier, ils ne connaissent AXA qu'en tant qu'assureur. Selon le défendeur, il s'agit de signes différents avec des objets différents.

31. Les activités visées par les signes ne sont pas similaires. Le défendeur conteste que ces services soient interdépendants et qu'ils s'adressent au même public. Le défendeur n'est pas assureur et n'offre pas de services financiers, ainsi l'assurance et la finance ne l'intéressent pas. Les exemples de l'opposant d'entreprises combinant différents services correspondent à des banques assurances ou à des agents immobiliers qui offrent également des services d'assurances, ce qui n'est pas le cas pour le défendeur.

32. Le défendeur conteste que le public des services visés soit le même. Le public qui s'adresse à un agent immobilier veut vendre, acheter ou louer un bien immobilier. Il ne s'intéressera pas par exemple à du recouvrement de créances ou une assurance personne.

33. En ce qui concerne la similarité entre les signes, le défendeur établit que la marque AXA est traversée par un trait rouge alors que le logo AX HOME IMMO représente une maison et fait référence au secteur de l'immobilier et certainement pas à l'assurance et/ou des services financiers. Une recherche pour le logo AX HOME IMMO sur Google amènera automatiquement sur le site du défendeur, la dénomination du défendeur étant AX HOME IMMO SARL.

34. Visuellement, le défendeur conteste avoir voulu se rapprocher de la marque AXA. Les éléments verbaux du logo AX HOME IMMO sont les éléments les plus importants car ils reflètent le caractère immobilier dans lequel le défendeur exerce ses services. Le consommateur ne peut se tromper vu qu'il suffit de taper AX HOME IMMO sur Google pour tomber automatiquement sur le site du défendeur.

35. Phonétiquement, le consommateur ne se contentera pas de prononcer AX, qui en soi ne veut rien dire, mais bien le logo AX HOME IMMO qui reflète le secteur ou opère le défendeur. Il est incorrect pour le défendeur d'argumenter que le terme HOME serait secondaire puisqu'il reflète l'identité de sa société.

36. Conceptuellement, le défendeur est d'accord avec l'opposant qu'AX ne signifie rien, mais il s'agit en réalité d'un diminutif de bénéficiaire du défendeur qui a comme prénom Alexandre, réduit à Alex, d'où

Ax. Cependant, le défendeur conteste qu'AX revient à utiliser la renommée d'AXA car la marque est AX HOME IMMO visant les secteurs immobiliers luxembourgeois où AXA en tant qu'assureur n'intervient pas.

37. Le défendeur conclut qu'il n'y a pas de risque de confusion.

38. En ce qui concerne le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure, le défendeur rappelle que le signe contesté n'a rien à voir avec le secteur bancaire, ni avec le secteur des assurances mais uniquement avec le secteur immobilier sur le territoire luxembourgeois. La renommée d'AXA au Luxembourg concerne le secteur d'assurances, respectivement les services financiers, mais en aucun cas le secteur immobilier. En outre, la marque AXA étant référencée à des rangs très élevés n'y change rien les services fournis étant différents. Le signe contesté ne tire aucun profit de la renommée de la marque invoquée vu que le signe fait référence à l'établissement du défendeur active dans le secteur immobilier luxembourgeois. Les pièces démontrant l'ancrage géographique de la marque AXA, les sondages de notoriété, les publicités et actions promotionnelles et les actions de mécénat concernent un secteur et/ou un territoire dans lequel le défendeur n'est pas actif.

39. Les parties agissent dans des secteurs différents, sur des produits différents, sur des territoires différents. Les parties n'étant pas non plus concurrentes, le défendeur ne peut pas parasiter l'opposant.

40. Le défendeur explique qu'il ne tire aucun profit de la renommée d'AXA car elle ne lui sert à rien, en revanche il profite de l'expérience et de la réputation de son fondateur, agent immobilier depuis 10 ans au Luxembourg. L'usage par le défendeur du signe contesté est un juste motif. Le défendeur conteste que l'opposant soit actif dans le secteur immobilier au Luxembourg et ce dernier n'en présente pas de preuve.

41. En ce qui concerne l'existence d'un risque sérieux de préjudice, le défendeur conteste tout rapprochement entre les signes dans l'esprit du public et qu'il y ait un lien entre eux. Il n'y a aucune similitude entre les deux. Le fait qu'AXA ait une renommée antérieure en matière d'assurance/gestion du patrimoine sur les territoires comme la France n'a aucune incidence pour le défendeur, acteur uniquement sur le marché immobilier luxembourgeois. Il est faux de prétendre qu'AXA est incontournable sur le secteur immobilier luxembourgeois et qu'ainsi le consommateur pourrait confondre les signes alors qu'AXA n'est pas connue au Luxembourg sur le marché immobilier, mais uniquement comme assureur.

42. Les parties n'exercent pas leurs services dans les mêmes domaines, ni sur les mêmes territoires. Il n'y a aucun (tentative de) détournement de l'attractivité de l'opposant vu que les cibles des parties ne sont pas identiques. L'opposant n'a subi aucune atteinte et ne donne aucune preuve que son image, sa réputation ou sa renommée aient été atteintes sur le territoire luxembourgeois par les services du défendeur. Par ailleurs, le défendeur ne tire aucun profit de la marque AXA ce qui est compréhensible car il s'agit des acteurs dans des secteurs différents. Le risque futur est également à écarter vu que le défendeur entend rester dans son secteur de l'immobilier luxembourgeois. Il n'y aura donc aucune conséquence défavorable pour la marque de l'opposant que ce soit un profit indu (parasitisme), ou un préjudice porté au caractère distinctif (dilution).

43. Pour ces raisons le défendeur demande à l'Office de rejeter cette opposition et d'enregistrer le signe contesté et de mettre les frais de cette procédure à charge de l'opposant.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

44. 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.

45. L'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle : [...] b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».¹

46. 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

47. Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne (ci-après : « CJUE »), l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, notamment le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services concernés, le degré de notoriété de la marque antérieure et le degré de distinctivité - inhérent ou acquis par l'usage - de la marque antérieure.³

Comparaison des services

48. 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

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

50. L'Office fait d'abord une comparaison entre la première marque de l'Union européenne invoquée et le signe contesté. L'opposition est basée sur une partie seulement des services en classe 36 (voir point 4). Les services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
-------------------------------	------------------------------------

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, sous 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 (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).

<p>Cl 36 Assurances et finances; banque, recouvrement de créances, assurance de personnes; assurances-vie; assurances-décès; assurances incendie-accidents-risques divers; réassurances; courtage; caisses de prévoyance; affaires monétaires; placements de fonds; estimations et expertises financières, services de consultation en matière de placements financiers, analyses financières; gestion de portefeuilles, placements financiers; services de financement; investissement et constitution de capitaux; transactions financières; recouvrement de créances (Enregistrement de marque de l'Union européenne 8772766)</p>	<p>Cl 36 Agences immobilières; Services d'agences immobilières commerciales; Services d'agences immobilières; Services d'agence pour la location de propriétés immobilières; Services d'agences immobilières pour la location d'immeubles; Services d'agences pour la vente sur commission de propriétés immobilières; Services d'agence immobilière pour la vente et la location d'immeubles; Services d'agences immobilières en matière d'achat et de vente d'immeubles; Services d'agences immobilières en matière d'achat et de vente de terrains; Services d'agence immobilière pour la vente ou la location de locaux d'entreprises.</p>
--	--

51. Les services du signe contesté sont similaires au « *assurances et finances ; affaires monétaires* » de la marque invoquée. Les services du défendeur concernent en général des services immobiliers. Il existe un lien entre ces services et les services financiers et d'assurance du droit invoqué. Les services financiers comprennent l'octroi de prêts hypothécaires, qui sont généralement nécessaires à l'acquisition d'un bien immobilier. En outre, lors de l'achat d'un bien immobilier, un certain nombre de polices d'assurance sont souvent souscrites, telles que l'assurance des bâtiments et/ou l'assurance-vie, dans le cadre de l'hypothèque. En outre, il est courant qu'un courtier immobilier ou une agence immobilière, lors de l'achat et de la vente d'une maison à ses clients, serve également d'intermédiaire pour la souscription d'un prêt hypothécaire et des assurances requises ou souhaitées. Ces services sont donc similaires.

52. En outre, les services du défendeur sont également similaires aux services de courtage de l'opposant. Les services de courtage sont fournis par des sociétés de courtage ou des entreprises de courtage étant des intermédiaires qui mettent en relation des acheteurs et des vendeurs pour réaliser une transaction. Les services de courtage n'englobent pas seulement les transactions de clôture d'actions, d'obligations, d'options et d'autres instruments financiers, mais aussi un large éventail d'autres biens, tels que l'immobilier. Les courtiers en immobilier fournissent des ressources aux acheteurs et aux vendeurs de biens immobiliers, et donnent des conseils sur les négociations de prix, le financement et la possibilité de louer un bien. Par conséquent, ces services peuvent être rendus dans le même domaine (immobilier), ils s'adressent au même public (par exemple, les investisseurs) et sont en concurrence (soit les agents, soit les courtiers). Ainsi, il existe une similitude entre les « affaires immobilières » contestées, qui sont un terme général pour tous les types de services liés à l'immobilier, et les services de courtage de l'opposant, ces derniers englobant le courtage immobilier.

Conclusion

53. Les services du défendeur sont similaires aux services de l'opposant.

Comparaison des signes

54. 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

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

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

57. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
AXA	

Comparaison conceptuelle

58. La marque invoquée est un mot de fantaisie sans signification précise.

59. L'Office établit que le public ne percevra généralement pas l'élément descriptif d'une marque composée comme l'élément distinctif et dominant de l'impression générale créée par cette marque.⁹ Le mot HOME dans le signe contesté est un terme anglais de base signifiant « maison ». Le mot IMMO est une abréviation usuelle du mot « immobilier » en français ou « immobiliën » en néerlandais. Dans le contexte des services en question, les termes HOME et IMMO seront perçu comme désignant la nature, le

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

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, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).

⁹ TUE 3 juillet 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, point 53 (Budmen).

caractère ou la finalité des services en question, qui peuvent être fournis dans le but d'acheter ou d'assurer une maison, ou en d'autres mots qui concernent des affaires immobiliers. Par conséquent, les termes HOME et IMMO sont descriptifs par rapport aux services en question. L'élément dominant AX dans le signe contesté n'a pas de signification.

60. La marque invoquée n'ayant pas de signification, une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

Comparaison visuelle

61. La marque invoquée est une marque verbale composée d'un mot de trois lettres, AXA. Le signe contesté est une marque semi-figurative composée de trois mots de respectivement deux, quatre et quatre lettres, AX HOME IMMO. Les mots sont écrits l'un sous l'autre. Les mots AX et HOME sont en lettres capitales bleues et grasses et le mot IMMO est écrit en caractères plus petits, en lettres fines et étroites de couleur bleu clair. A gauche des mots se trouve un carré bleu contenant la représentation abstraite d'une maison composée de quatre quadrangles, trois en bleu clair et un en blanc.

62. En ce qui concerne les marques composées (éléments verbaux et figuratifs) telle que la marque invoquée, l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal.¹⁰ Dans le cas présent, bien que l'élément figuratif du signe contesté ne soit pas négligeable¹¹, l'attention du consommateur se verra également dirigée vers les éléments verbaux en raison de leur taille.

63. Il ressort d'une jurisprudence constante que le consommateur attache en général plus d'importance à la première partie d'une marque.¹² La marque invoquée et l'élément dominant du signe contesté AX partagent leurs deux premières lettres. Les signes diffèrent par le manque de la lettre A à la fin de l'élément dominant du signe contesté ainsi que l'ajout de deux mots et des éléments graphiques dans ledit signe.

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

Comparaison phonétique

65. 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.¹³

66. Les consommateurs ont également tendance à accorder plus d'importance au début d'une marque ou d'un signe sur le plan phonétique.¹⁴ Les deux premières lettres des signes AX seront prononcées de façon identique. La prononciation des signes diffère par l'omission d'une lettre A à la fin du premier mot dans le signe contesté et l'ajout des mots non dominants HOME et IMMO.

67. Phonétiquement, les signes sont similaires à un certain degré.

¹⁰ TUE 14 juillet 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, point 37 (SELENIUM-ACE).

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

¹² TUE 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

¹³ 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).

¹⁴ Tribunal UE 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

Conclusion

68. Conceptuellement une comparaison n'est pas possible. Visuellement et phonétiquement, les signes sont similaires à un certain degré.

A.2 Appréciation globale

69. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

70. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.¹⁵ Dans le cas d'espèce, le niveau d'attention du public concerné sera plus élevé pour les services en classe 36. En effet, l'acquisition d'un immeuble n'est pour la plupart des consommateurs pas des occupations quotidiennes et se feront avec beaucoup de soin.

71. 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.¹⁶ L'Office établit que la marque invoquée ne décrit pas une caractéristique des services concernés. L'opposant argumente que la marque invoquée AXA bénéficie d'une renommée dans l'ensemble de l'Union Européenne en relation avec les services de la classe 36 (voir point 19). Le défendeur ne conteste pas la renommée de la marque AXA dans le secteur d'assurances, respectivement les services financiers, mais seulement dans le secteur immobilier (voir point 41). Il en résulte que la marque invoquée AXA jouit d'un caractère distinctif accru pour les services d'assurances et les services financiers étant considérés similaires aux services du défendeur.

72. 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 similitude entre les marques, et inversement.¹⁷

73. Il convient également de noter qu'un risque de confusion dans l'esprit d'une partie du public est suffisant pour justifier l'opposition.¹⁸

74. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un certain degré. Une comparaison conceptuelle n'est pas possible. Les services sont similaires. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère, nonobstant un niveau d'attention plus élevé et tenant compte du caractère distinctif accru pour les services d'assurances et les services financiers, que le public concerné peut croire que les services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

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).

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

¹⁸ TUE 9 mars 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, point 39 (Hai/Shark).

B. Autres facteurs

75. L'usage effectif des marques en cause tel qu'allégué par le défendeur, à savoir uniquement sur le territoire luxembourgeois (voir point 29), 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. Le droit de marque au Benelux s'étend de plein droit à l'ensemble du territoire. En outre, l'usage effectif est un facteur qui peut être modifié.

C. Conclusion

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

77. L'opposition étant pleinement accueillie sur la base de la première marque invoquée, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre marque invoquée conformément à la règle 1.14, alinéa 1^{er}, sous i, du RE, ni d'examiner l'autre motif de l'opposition, à savoir l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI.

IV. CONSÉQUENCES

78. L'opposition numéro 2018230 est justifiée.

79. La demande de marque Benelux 1466062 n'est pas enregistrée.

80. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, 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 27 juillet 2023



Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gerard