



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2004426**

**du 31 janvier 2013**

**Opposant :** **CLL Centres de Langues à Louvain-la-Neuve et -en- Woluwe asbl**

Place de l'Université 25  
1348 Louvain-la-Neuve  
Belgique

**Mandataire :** **Office Kirkpatrick S.A.**

32, Avenue Wolfers  
1310 La Hulpe  
Belgique

**Marque invoquée :** enregistrement Benelux 712247



*contre*

**Défendeur :** **GROUP MORARU S.à.r.l., Société à responsabilité limitée**

6, rue Marguerite de Brabant  
1254 Luxembourg  
Luxembourg

**Mandataire :** **OFFICE FREYLINGER S.A.**

234 route d'Arlon, Boîte Postale 48  
8001 Strassen  
Luxembourg

**Marque contestée :** enregistrement Benelux 865513



## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 25 juin 2009, le défendeur a introduit une demande d'enregistrement de la marque semi-figurative  pour distinguer des produits et services en classes 9, 16 et 41. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »), le défendeur a demandé d'enregistrer la demande sans délai (dit enregistrement accéléré). Cet enregistrement accéléré a été traité sous le numéro 865513 et publié en date du 7 juillet 2007.

2. Le 3 août 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt.



L'opposition est basée sur la marque semi-figurative antérieure  (enregistrement Benelux 712247), déposée le 6 mai 2002 pour des produits et services en classes 9, 16 et 41.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre une partie des produits et services en classes 9, 16 et 41 du signe contesté et basée sur tous les produits et services du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 4 août 2009, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé à l'opposant la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 octobre 2009. Le 6 octobre 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 6 décembre 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 22 novembre 2009, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 15 décembre 2009, un délai jusqu'au 15 février 2010 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le défendeur a introduit sa réaction le 11 février 2010. Le défendeur a, par ailleurs, demandé à l'opposant de fournir des preuves d'usage. Cette demande a été transmise à l'opposant le 16 février 2010, un délai étant imparti à l'opposant jusqu'au 16 avril 2010 inclus pour introduire ces preuves.

11. Suite à une erreur administrative, les preuves d'usage, reçues le 16 avril 2010, n'ont été envoyées au défendeur que le 27 janvier 2011, lui accordant un délai jusqu'au 27 mars 2011 pour répondre aux preuves introduites par l'opposant.

12. Le 25 mars 2011, le défendeur a introduit sa réaction. Celle-ci a été envoyée à l'opposant par l'Office en date du 6 avril 2011.

13. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

14. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

15. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services des marques en question.

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

16. L'opposant expose tout d'abord les faits antérieurs à la procédure d'opposition en question, concernant son désaccord et ses négociations avec le défendeur. De plus, l'opposant signale qu'une procédure a été ouverte au Luxembourg contre le défendeur avec pour objet la violation du droit d'auteur de l'opposant.

17. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant commence par limiter la liste des produits et services contre laquelle l'opposition a été introduite initialement. Pour les produits et les services restants, l'opposant est d'avis qu'ils sont identiques ou similaires.

18. Selon l'opposant, les cours de langues et les activités de formation ne sont généralement pas présentés au public de manière visuelle. C'est pourquoi, selon l'opposant, l'appréciation globale de la ressemblance entre les signes doit se concentrer davantage sur les ressemblances phonétique et conceptuelle que sur la ressemblance visuelle.

19. Sur le plan phonétique, il n'existe, selon l'opposant, aucune différence entre les signes. Dans ce cadre, l'opposant remarque qu'étant donné le caractère essentiellement descriptif des termes « langues » et « langages », c'est le terme « plus » qui détermine le caractère distinctif des marques en présence.

20. L'opposant est d'avis que les signes se ressemblent également fortement sur les plans conceptuel et visuel.

21. L'opposant conclut que la marque invoquée possède un pouvoir distinctif fort sur le marché Benelux.

22. Au vu de ce qui précède, l'opposant demande à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté pour tous les produits et services concernés et demande qu'un montant de 1000 euros soit accordé à l'opposant.

23. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage.

#### **B. Réaction du défendeur**

24. Tout d'abord, le défendeur a demandé des preuves d'usage.

25. Le défendeur remarque que les arguments de l'opposant quant aux modes de communication et de publicité des cours de langues, ne correspondent en rien à la réalité puisque l'un des modes essentiels de promotion et de communication au public des offres de cours de langues est constitué par les brochures et autres feuillets imprimés et que dès lors, l'aspect visuel de la comparaison ne peut être écarté ni même considéré comme annexe ou secondaire dans l'appréciation.

26. Selon le défendeur, les éléments verbaux du signe invoqué sont totalement descriptifs.

27. Sur le plan visuel, le défendeur estime qu'il n'existe aucun point commun entre les signes en cause puisque les seuls éléments identiques sont génériques ou descriptifs, et représentés de façon totalement différente dans les deux signes.

28. Au vu de l'absence de caractère distinctif des termes « langues plus », la comparaison des signes en cause perd, selon le défendeur, grandement de sa pertinence puisque le public concerné n'entendra que des termes descriptifs et/ou génériques pour les produits et services en cause. Le défendeur considère que, même si une comparaison est faite entre les signes, il existe des différences notables, d'un point de vue phonétique, entre les signes en cause.

29. Selon le défendeur, la comparaison conceptuelle ne pourra rien révéler au public concerné, puisqu'il n'aura pas imaginé que les termes « langues plus » puissent constituer une marque.

30. En réponse aux preuves d'usage, le défendeur conclut que l'usage réel sur le territoire Benelux du droit invoqué n'a pas été démontré.

31. Le défendeur demande de déclarer l'opposition non fondée, de maintenir l'enregistrement du signe contesté et de voir accorder une somme de 1000 euros au déposant.

### **III. DECISION**

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

32. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

33. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « *Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à: a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* ».

34. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après: « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; voyez aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

**Comparaison des signes**

35. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « *il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

36. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

37. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (arrêts Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précités).

38. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des

autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, *Matratzen*, T-6/01, 23 octobre 2002 et *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 décembre 2007).

39. Il convient 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 (TUE, arrêts *BUDMEN*, T-129/01, 3 juillet 2003 et *ACTIVY Media Gateway*, T-434/05, 27 novembre 2007).

40. Egalement selon une jurisprudence constante, le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Donc, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir CJUE, arrêts *Canon*, *Sabel* et *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, déjà précités).

41. Le droit invoqué est une marque semi-figurative composée de deux éléments verbaux en lettres bleues. Placé en bas à droite de l'élément « LANGUES » (en majuscules), l'élément « plus » (en minuscules plus petites) décrit un quart de cercle. Les quarts de cercle inférieur gauche et supérieur droit, composés chacun de 3 traits verts, se font face (de part et d'autre de l'élément *Langues*) et peuvent évoquer des ondes sonores.

42. Le signe contesté est également une marque semi-figurative, constituée des éléments verbaux « *languages* » et « plus » en lettres grises. Devant ces éléments verbaux est placé un élément figuratif de couleur grise composé de 2 visages stylisés et symétriques vus de profil, ayant chacun un grand oeil et la bouche ouverte, se faisant face et en contact au niveau du nez et du menton. Ces 2 visages forment ensemble un visage vu de face, la bouche ouverte.

43. Dans le cas précis, le signe invoqué contient les éléments verbaux « *languages* » et « plus », et le signe contesté les éléments verbaux « *languages* » et « plus ». La signification des mots « *languages* » et « *lang(u)ages* » est identique, à savoir « système d'expression et de communication » (Le nouveau *Petit Robert de la langue française*, 2009). Ce sont des indications appartenant au langage courant, décrivant des produits et services concernés ayant tous trait à l'apprentissage de langues. L'élément « plus » est un élément banal et également descriptif décrivant la qualité supérieure des produits et services concernés. Le consommateur moyen percevra donc les éléments verbaux des signes comme des termes descriptifs.

44. Sur le plan visuel les signes sont différents de manière significative. En effet, dans le cas de la marque antérieure, les éléments graphiques utilisés n'ont rien en commun avec les éléments graphiques du signe contesté : la forme, la couleur ainsi que la conception de ces éléments (à savoir des ondes sonores pour le droit invoqué et deux visages face à face pour le signe contesté), différent.

45. Compte-tenu du manque de caractère distinctif des éléments verbaux, les différences entre la marque et le signe suffisent pour neutraliser les points de ressemblance. L'Office est d'avis qu'en ce qui concerne leur impression d'ensemble, la marque de l'opposant et le signe du défendeur ne se ressemblent pas, ou tout au moins pas suffisamment pour qu'il y soit question de risque de confusion.

**Comparaison des produits et services**

46. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance des signes, il ne procédera pas - pour des raisons d'économie procédurale - à une comparaison des produits et services.

47. A titre d'information, la liste des produits et services des droits invoqués et celle du signe contesté sont reprises ci-dessous, en tenant compte de la limitation apportée par l'opposant (voir point 17).

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
<p>Cl 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques; équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs.</p>	<p>Cl 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques et optiques ; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; périphériques pour ordinateurs; publications électroniques [téléchargeables] ; tableaux d'affichage électroniques ; appareils d'enseignement audiovisuel ; cassettes vidéo ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques magnétiques ; disques optiques ; supports d'enregistrements sonores.</p>
<p>Cl 16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).</p>	<p>Cl 16 produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); publications; livres; brochures; stylos et crayons; affiches; plaquettes [brochures]; livrets; manuels; circulaires [bulletins d'information].</p>
<p>Cl 41 Education; formation; cours de langues; activités sportives, ludiques et de découverte.</p>	<p>Cl 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; camps [stages] de perfectionnement linguistique ; cours par correspondance, enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs et organisation de concours</p>

	(éducation ou divertissement) ; publication de livres; publication de journaux; publication de magazines; publication de textes (autres que textes publicitaires); informations en matière d'éducation et de formation; exploitation de publications électroniques en ligne; publication électronique de textes, de livres et de périodiques en ligne; publication de textes [autres que textes publicitaires]; publication électronique de textes ; services de traduction.
--	--

**B. Autres facteurs**

48. En ce qui concerne les différents faits mentionnés par l'opposant (voir point 16), l'Office remarque que, dans la procédure d'opposition, aucun droit autre que les marques faisant partie du différent ne peut être invoqué (voir article 2.14, alinéa 1 CBPI et règle 1.16, alinéa 1, sous c du règlement d'exécution (« RE ») qui prévoient formellement les cas dans lesquels une opposition peut être introduite). L'opposant devra donc s'adresser au juge en ce qui concerne ces griefs.

49. Par rapport à l'argument de l'opposant que sa marque dispose d'un caractère distinctif fort (voir point 21), il convient de relever qu'il n'a introduit aucun élément en support de cette thèse. Cet argument doit donc être écarté.

**C. Conclusion**

50. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance suffisante des signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits et services, ni apprécié la valeur probante des preuves d'usage. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit, là, de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

**IV. CONSÉQUENCE**

51. L'opposition portant le numéro 2004426 n'est pas justifiée.

52. L'enregistrement Benelux 865513 est maintenu.

53. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 31 janvier 2013

Cocky Vermeulen  
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Etienne Colsoul