

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2004678

du 5 mars 2012

- Opposant :** **Deka Immobilien Investment GmbH**
Mainzer Landstr. 16
60325 Frankfurt am Main
Allemagne
- Mandataire :** **Knijff & Partners B.V.**
Postbus 5054
1380 GB Weesp
Pays-Bas
- Droit invoqué 1 :** Enregistrement communautaire 2175602
Deka Immobilien Investment
- Droit invoqué 2 :** Enregistrement communautaire 2175909



contre

- Défendeur :** **Groupe deca sprlu**
Avenue de Louise 475/15
1050 Bruxelles
Belgique
- Mandataire :** **Bureau Gevers**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique
- Marque contestée :** Dépôt Benelux 1186820



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 17 août 2009, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative suivante pour distinguer des services en classe 36 :



Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1186820 et a été publiée le 15 septembre 2009.

2. Le 20 novembre 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition est basée sur les droits antérieurs suivants :

- Enregistrement communautaire, numéro 2175602, de la marque verbale « Deka Immobilien Investment » déposée le 12 avril 2001, et enregistrée le 18 septembre 2002, pour des services en classes 36, 37 et 42 ;



- Enregistrement communautaire, numéro 2175909, de la marque semi-figurative déposée le 7 juin 2001, et enregistrée le 28 mai 2002, pour des services en classes 36, 37 et 42.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les services du dépôt contesté et basée sur tous les services revendiqués par les enregistrements antérieurs.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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. Le 26 novembre 2009, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition. L'opposant ayant marqué sa préférence pour l'usage du néerlandais comme langue de procédure et de l'anglais pour l'échange des arguments, le défendeur a été invité par l'Office à réagir à cette proposition pour le 26 décembre 2009, au plus tard. Le défendeur n'a pas accepté la proposition de l'opposant.

8. Par courrier du 21 janvier 2010, le défendeur a signalé l'intervention d'un mandataire en représentation de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'opposition. Par courrier du 25 janvier 2010, l'Office a informé les parties de cette intervention.

9. Suite à la demande conjointe des parties du 21 janvier 2010, la période de « cooling off » a été prolongée pour une nouvelle période de deux mois. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 27 mars 2010. Le 2 avril 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 2 juin 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

10. Le 23 avril 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ayant été déposés en néerlandais, l'Office a procédé à leur traduction. Les arguments de l'opposant et la traduction requise ont été envoyés par l'Office au défendeur le 23 juillet 2010, un délai jusqu'au 23 septembre 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 2 août 2010, le défendeur a requis l'introduction de preuves d'usage par l'opposant, sans argumenter sur le fond du dossier à ce stade. Par courrier du 6 août 2010, l'Office a invité l'opposant à déposer les preuves d'usage requises, pour le 6 octobre 2010, au plus tard.

12. Le 5 octobre 2010, l'opposant a introduit des preuves d'usage des droits invoqués. Le 29 novembre 2010, l'Office a adressé au défendeur un exemplaire des preuves d'usage fournies ainsi qu'une traduction française de la lettre introductive de l'opposant. Le défendeur a été invité à déposer ses arguments complets pour le 29 janvier 2011, au plus tard.

13. Le 31 janvier 2011, le défendeur a introduit sa réaction aux arguments de l'opposant et aux preuves d'usage produites par ce dernier. Celle-ci est réputée avoir été déposée dans le délai imparti par l'Office. En effet, conformément à l'article 3.9 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »), le délai du 29 janvier 2011, expirant un samedi, jour de fermeture de l'Office, est automatiquement étendu au premier jour ouvrable qui suit, soit en l'espèce, le 31 janvier 2011. Etant donné que cette réaction ne fut introduite qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé au défendeur par courrier du 21 février 2011 un second exemplaire de ses arguments et pièces à remettre au plus tard le 21 avril 2011. Un second exemplaire des arguments du défendeur a été réceptionné par l'Office le 2 mars 2011. L'opposant ayant manifesté son souhait d'obtenir une traduction néerlandaise des arguments du défendeur, l'Office a procédé à leur traduction. Le 7 juin 2011, l'Office a transmis la réaction du défendeur et la traduction requise à l'opposant.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

16. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 ou services des marques en question.

A. Argument de l'opposant

17. En ce qui concerne la comparaison des services, l'opposant considère que tous les services visés en classe 36 par le dépôt contesté sont identiques ou fortement similaires aux services repris en classe 36 par les droits invoqués.

18. Concernant la comparaison visuelle, l'opposant considère que les éléments figuratifs des signes en cause sont purement ornementaux et que le public portera davantage son attention sur les éléments verbaux des signes. En l'espèce, l'opposant considère que les éléments verbaux « Deka » et « DECA » constituent respectivement les éléments dominants des signes en cause. Il en déduit une forte ressemblance visuelle entre les signes.

19. Sur le plan phonétique et suivant le même raisonnement, l'opposant considère que les signes sont identiques étant donné la prononciation identique des termes « Deka » et « DECA ». L'opposant rappelle, en outre, que la seule ressemblance phonétique entre deux signes peut suffire pour que soit constaté un risque de confusion.

20. Conceptuellement, l'opposant estime que les termes « Deka » et « DECA » n'ont pas de signification au Benelux et qu'une comparaison conceptuelle n'est donc pas pertinente.

21. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre les droits invoqués et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition et de refuser l'enregistrement du dépôt contesté.

22. A la requête du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage des droits invoqués.

B. Réaction du défendeur

23. Le défendeur a demandé que l'opposant fournisse des preuves d'usage des droits invoqués. A leur lecture, le défendeur les considère comme insuffisantes. Plus particulièrement, le défendeur estime que certaines pièces ne sont pas datées ou ne relèvent pas de la période pertinente, il demande à l'Office de ne pas prendre ces pièces en considération. Ensuite, concernant les autres preuves, le défendeur relève que la plupart d'entre elles ne sont pas rédigées en français et que leur portée ne peut donc être appréciée. En tout état de cause, certains documents ne font pas apparaître les marques telles qu'enregistrées. Tout au plus, peut-il conclure à un usage de la dénomination sociale de l'opposant. Par ailleurs, le défendeur considère que certaines pièces ne permettent pas d'identifier les services qui seraient prodigués par l'opposant. Enfin, le défendeur considère que l'utilisation de la marque figurative, pour autant qu'elle soit démontrée, ne peut justifier de l'usage de la marque verbale invoquée par l'opposant.

24. Concernant la comparaison des services, le défendeur relève que l'opposant ne s'est pas prononcé sur la prétendue similitude existant entre, d'une part, les services des classes 37 et 42, ainsi que certains services de la classe 36, des droits invoqués et, d'autre part, les services visés en classe 36 par le dépôt contesté. Le défendeur en conclut que l'opposant partage donc l'opinion du défendeur relative à l'absence de similitude de ces services.

25. Concernant la comparaison des signes, le défendeur considère que ce sont les éléments figuratifs du dépôt contesté qui doivent être considérés comme dominants et plus particulièrement la représentation de la maison dont la taille est importante au regard des autres éléments. Dès lors, l'impression globale produite par le dépôt contesté serait différente de celle des droits antérieurs dominés, eux, par l'élément verbal « Deka ». A titre surabondant, le défendeur considère que les éléments verbaux « Deka » et « DECA » sont des signes courts et qu'une petite différence d'orthographe est suffisante pour conclure à l'absence de ressemblance de ceux-ci. Au vu de ces considérations, le défendeur conclut à l'absence de ressemblance visuelle entre les signes.

26. Sur le plan phonétique, le défendeur estime qu'il n'existe qu'une faible ressemblance entre les signes. La ressemblance phonétique entre les éléments verbaux « Deka » et « DECA » serait tempérée par la présence des autres éléments verbaux présents dans chacun des signes en cause.

27. Sur le plan conceptuel, le défendeur partage l'avis de l'opposant selon lequel une comparaison n'est pas pertinente en l'espèce.

28. S'agissant de l'appréciation du risque de confusion, le défendeur estime que la perception visuelle doit être considérée comme revêtant un aspect plus important et que cette prédominance influence en l'espèce l'appréciation d'un risque de confusion dans le chef du public pertinent. Il conteste l'argument de l'opposant concernant le prétendu caractère primordial de la comparaison phonétique en l'espèce.

29. Le défendeur conclut qu'au vu des différences entre les signes et de la prépondérance de la perception visuelle des signes dans le chef du public pertinent, il ne peut être question de risque de confusion en l'espèce.

30. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition dans son intégralité et de condamner l'opposant aux dépens de la procédure.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

31. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

32. En vertu de l'article 1.29 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

33. Le dépôt contesté a été publié le 15 septembre 2009. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 15 septembre 2004 au 15 septembre 2009. Etant donné que l'enregistrement des droits invoqués est antérieur au 15 septembre 2004, la demande de preuves d'usage est fondée.

Appréciation

34. L'opposant a communiqué les preuves d'usage reprises ci-dessous :
1. Une brochure en anglais et en allemand concernant la situation géographique des investissements et la stratégie commerciale de l'opposant ;
 2. Un article de presse en anglais du 8 novembre 2004 publié sur le site Internet www.deka-immobilier.de ;
 3. Une invitation en néerlandais pour un évènement du 11 novembre 2004 consistant en la visite d'un bâtiment (XL Jupiter) à Amsterdam ;
 4. Une invitation en français pour la visite, le 1^{er} février 2005, de l'immeuble « Opéra Victoire » à Paris ;
 5. Une copie d'un dépliant en anglais et en néerlandais du mois de mars 2005 relatif aux immeubles constituant des attractions architecturales à Amsterdam ;
 6. Un rapport annuel en anglais arrêté au 30 septembre 2005 ;
 7. Un courrier en anglais du 7 mars 2006 à l'en-tête de « Deka Immobilien Investment » et adressé à Michel Ernest Organisation ;
 8. Un article de presse en anglais du 29 mai 2006 publié sur le site Internet www.deka-immobilier.de ;
 9. Une copie d'une brochure en anglais concernant le portfolio immobilier de Deka Immobilien Investment à Bruxelles au troisième trimestre 2006 ;
 10. Une copie d'une brochure en anglais concernant le portfolio immobilier de Deka Immobilien Investment à Bruxelles au premier trimestre 2007 ;
 11. Un article de presse en anglais du 19 février 2007 publié sur le site Internet www.deka-immobilier.de ;
 12. Un courrier en anglais du 11 mai 2007 à l'en-tête de « Deka Immobilien Investment » et adressé à la société New PUBLI3 à Paris ;
 13. Un article de presse en anglais du 25 juillet 2007 publié sur le site Internet www.deka-immobilier.de ;
 14. Une copie d'une brochure de présentation de l'immeuble « Général Foy » situé à Paris, rédigée en anglais et en français, mentionnant la fin des travaux de rénovation dudit immeuble pour le mois d'octobre 2007 ;
 15. Un article de presse en anglais du 4 janvier 2008 publié sur le site Internet www.deka-immobilier.de ;
 16. Un article de presse en anglais du 19 juin 2008 publié sur le site www.deka-immobilier.de ;
 17. Une copie d'un document en allemand daté du 30 septembre 2009 et relatif aux activités de Deka Immobilien Investment.

Principe

35. Selon l'arrêt de la Cour du 11 mars 2003 (CJUE, arrêt Ansul, C-40/01, 11 mars 2003), une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Dès lors, il y

a lieu de considérer que la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir également TUE, arrêt Silk Cocoon, T- 174/01, 12 mars 2003 ; arrêt Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004 et arrêt Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007).

36. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (TUE, arrêt Hipoviton, T-334/01, 8 juillet 2004 ; arrêt Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008). La notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore, à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir TUE, arrêt Vitafruit, précité).

37. En outre, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 et arrêt Sonia Sonia Rykiel, précité).

Nature du signe utilisé sur les preuves d'usage

38. Le défendeur relève que le signe utilisé sur les preuves d'usage n'est pas un usage de la marque figurative invoquée mais uniquement de la dénomination sociale de l'opposant. A cet égard, l'Office rappelle qu'une dénomination sociale n'est en principe pas constituée d'un élément figuratif mais uniquement d'éléments verbaux. Au surplus, la plupart des pièces fournies ne font pas référence à la forme juridique de l'entreprise, à savoir « GmbH », ce qui peut constituer un indice d'usage à titre de dénomination sociale. Au contraire, les pièces fournies présentent clairement le logo « Deka Immobilien Investment » (à l'exception de la pièce 6, voir infra) tel que repris dans l'enregistrement du second droit invoqué. Les preuves d'usage fournies présentent donc bien un usage du second droit invoqué à titre de marque.

39. En ce qui concerne la pièce 6, l'Office constate l'usage du logo « Deka investmentfonds ». Le terme « Deka » est représenté de manière totalement identique au terme « Deka » du second droit invoqué. Les termes « Immobilien Investment » et « Investmentfonds » sont écrits en petits caractères et peuvent être considérés comme descriptifs des services couverts par les droits antérieurs. Par conséquent, l'usage du signe « Deka Investmentfonds » n'est pas de nature à affecter le caractère distinctif du second droit invoqué dans le cadre de la présente procédure. La pièce 6 peut donc valablement être prise en considération.

Langue utilisée

40. Le défendeur relève que seules les pièces 4 et 14 sont rédigées en français et que partant, seules ces pièces seraient recevables pour prouver l'usage sérieux des droits invoqués. A cet égard, l'Office rappelle qu'en vertu de la règle 1.24 RE, les dispositions aux règles 1.20 à 1.23 RE ne font pas obstacle à ce que les pièces qui servent à étayer les arguments ou à prouver l'usage d'une marque puissent être déposées dans leur langue originale. Les pièces ne sont prises en considération par l'Office que si celui-ci les considère comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif pour lequel elles ont été introduites.

41. En l'espèce, l'Office considère que l'ensemble des pièces rédigées en anglais, présentées par l'opposant sont compréhensibles s'agissant de démontrer l'usage sérieux des droits antérieurs pour des activités liées au commerce de biens immobiliers. Ces pièces sont rédigées dans un anglais courant, comprennent des tableaux et des chiffres aisément compréhensibles ainsi que des références géographiques clairement identifiables. En outre, de nombreuses images de constructions immobilières sont représentées et illustrent sans équivoque la nature des activités conduites par l'opposant. Au surplus, l'Office rappelle que dans le contexte international dans lequel s'inscrivent les activités de l'opposant, il est courant de recourir à l'usage de l'anglais comme langue véhiculaire. Au vu de ces considérations, l'Office considère que les pièces rédigées en anglais fournies par l'opposant peuvent servir à étayer la démonstration de l'usage sérieux du second droit invoqué.

42. S'agissant de la seule pièce rédigée exclusivement en allemand (pièce 17), l'Office relève qu'elle comprend également de nombreux tableaux chiffrés dont les données explicatives font clairement apparaître qu'ils se réfèrent à la situation des investissements immobiliers de l'opposant, notamment en Europe. Dès lors, même sans examen précis du contenu textuel, l'Office considère que les documents sont suffisamment compréhensibles pour en juger la force probante.

Sur la pertinence du contenu des pièces fournies

43. Les pièces 1, 6 et 17 constituent des rapports relatifs à l'activité de l'opposant, notamment la part de marché dans le secteur immobilier ainsi que des données chiffrées précises concernant le capital immobilier de l'opposant. Le rayonnement géographique est clairement défini et démontre une forte activité dans les pays de l'Union européenne, et notamment au Benelux. Ces pièces mentionnent également la nature des activités de l'opposant à savoir l'acquisition de biens immobiliers et leur gestion, en ce compris la location et l'expertise immobilières. Bien que la pièce 6 présente une situation au 30 août 2004, soit quelques jours avant le début de la période pertinente et que la pièce 17 présente une situation au 30 septembre 2009, soit quelques jours après la période pertinente, l'Office considère que ces pièces peuvent soutenir le contenu de la pièce 6 datée du 30 septembre 2005 ainsi que les autres pièces fournies couvrant la période pertinente (voir infra, points 44, 45 et 46). En effet, conformément à la Jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, l'appréciation du caractère sérieux de l'usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d'éventuelles circonstances (antérieures ou)¹ postérieures à ladite période. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (en ce sens, CJUE, ordonnance La Mer Technology, C-259/02, 27 janvier 2004).

44. Les pièces 3 et 4 sont des invitations à visiter des bâtiments situés respectivement à Amsterdam et à Paris. Ces invitations s'inscrivent dans le cadre de l'activité développée par l'opposant qui soumet à la vente et à la location ses acquisitions immobilières. Ces preuves concernent la période pertinente et peuvent, en l'espèce, servir à démontrer l'usage du second droit invoqué.

45. Les pièces 5, 9, 10 et 14 sont des documents publicitaires présentant certains des immeubles détenus par l'opposant à Amsterdam, Bruxelles et Paris et comprenant un détail technique de certains

¹ Nous ajoutons.

de ces immeubles. Sans équivoque possible, ceux-ci révèlent une activité dans le domaine immobilier durant la période pertinente. Ces pièces doivent être considérées comme probantes également.

46. En ce qui concerne les articles de presse diffusés sur le site Internet de l'opposant (pièces 2, 8, 11, 13, 15 et 16), l'Office rappelle que le simple fait que des pièces fournies ne viennent pas d'une source indépendante mais de l'opposant lui-même, n'implique pas automatiquement que ces pièces doivent être écartées. En effet, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (TUE, arrêt *Salvita*, T-303/03, 7 juin 2005). Or en l'espèce, un nombre de ces communiqués de presse ont trait à des opérations dans différentes parties du territoire de l'Union européenne. Au vu des autres pièces fournies par l'opposant, l'Office ne peut douter de la véracité de leur contenu et ne peut donc concevoir qu'elles aient été établies pour les besoins de la cause uniquement. L'Office considère donc que ces preuves ayant trait à la période pertinente et détaillant certaines opérations immobilières menées par l'opposant doivent également être prises en considération.

47. Enfin, les pièces 7 et 12 sont des courriers adressés par l'opposant à des prestataires de services. Ces documents relatifs à la période pertinente ne constituent pas des preuves sérieuses de l'usage du second droit invoqué pour les services qu'elles couvrent mais témoignent uniquement d'une activité développée par l'opposant, toutefois non suffisamment identifiée. L'Office note toutefois que la pièce 12 est directement liée à la pièce 14 présentant l'immeuble « Opéra Victoire » situé à Paris.

Conclusion

48. En conclusion, l'Office estime, sur base des preuves d'usage fournies, que l'opposant a démontré l'usage sérieux du second droit invoqué pour les services d'« affaires immobilières » repris au registre.

A.2. Risque de confusion

49. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

50. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « *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* ».

51. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « 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 ; voir 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



52. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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 (CJUE, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, et arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité).

53. 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 (arrêt Sabel, précité).

54. 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, arrêt 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, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

- *Concernant le second droit invoqué (enregistrement communautaire n°2175909)*

55. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
 <p>„Deka Immobilien Investment</p>	 <p>DECA IMMOBILIER</p>

Comparaison visuelle

56. Le droit invoqué est un signe complexe constitué de trois éléments verbaux « Deka » (quatre lettres), « Immobilien » (dix lettres) et « Investment » (dix lettres). L'élément verbal « Deka » est écrit en grands caractères rouges et précédé de deux petits traits rouges verticaux, de hauteurs différentes et croissantes de gauche à droite. Les termes « Immobilien » et « Investment » sont superposés l'un à l'autre et placés sous le terme « Deka ». Ils sont rédigés en caractères d'imprimerie de couleur noire. Leur taille est fortement réduite comparée à celle de l'élément verbal « Deka ».

57. Le dépôt contesté est un signe complexe constitué de deux mots « DECA » (quatre lettres) et « IMMOBILIER » (dix lettres). Le terme « DECA » est écrit en grands caractères bleus. Le terme « IMMOBILIER » est placé sous le terme « DECA » en petits caractères bleus également. Au dessus du terme « DECA », se trouve une représentation d'une maison verte sur fond trapézoïdal bleu. Une ligne verte horizontale et dépassant les limites du fond bleu, simule l'accotement situé devant la maison.

58. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. En l'espèce, concernant le dépôt contesté, l'Office est d'avis que le public concerné percevra la représentation de la maison comme un élément purement descriptif des activités immobilières développées sous ce signe ainsi que le rappelle également l'élément verbal « IMMOBILIER » repris en bas du signe. En ce qui concerne le droit invoqué, les deux traits verticaux rouges situés en début de signe doivent être considérés comme purement ornementaux et partant, secondaires.

59. Par ailleurs, il convient d'observer qu'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, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 et arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006). En l'espèce, les éléments verbaux « Immobilien Investment » du droit invoqué ne seront pas perçus par le public pertinent comme des éléments distinctifs de ce droit vu les services désignés en classe 36 par celui-ci. Le même raisonnement peut être appliqué au terme « IMMOBILIER » du dépôt contesté.

60. Au surplus et de manière générale, l'Office relève que les termes « Immobilien Investment » et « IMMOBILIER » apparaîtront comme secondaires par rapport aux termes « Deka » et « DECA » étant donné leur petite dimension et leur placement très discret dans la composition graphique globale. L'Office en conclut que c'est l'élément verbal « Deka » qui est dominant au sein du droit invoqué et sur lequel se portera l'attention du public pertinent. En ce qui concerne le dépôt contesté, c'est l'élément verbal « DECA » qui doit être considéré comme dominant.

61. L'élément verbal du dépôt contesté « DECA » et l'élément verbal du droit invoqué « Deka » partagent trois lettres identiques placées dans le même ordre. En outre, les lettres « K » et « C » sont des lettres qui peuvent aisément être substituées l'une par l'autre à des fins purement fantaisistes, sans dénaturer l'effet phonétique, conceptuel, ou visuel d'une marque. En outre, la reprise dans les

signes en cause des termes « IMMOBILIER » / « Immobilien » imprime à l'ensemble et malgré leur caractère descriptif, un élément de convergence supplémentaire.

62. Par conséquent, en dépit des différences graphiques existant entre les signes, l'Office estime que les signes se ressemblent sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

63. Lorsque les consommateurs nomment des signes complexes composés d'éléments verbaux et figuratifs, ils ont généralement recours aux seuls éléments verbaux, négligeant par conséquent normalement les éléments figuratifs qui ne peuvent donc intervenir dans le cadre de l'appréciation phonétique (TUE, arrêt O Orsay, T-39/04, 14 février 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt BROTHERS by CAMPER, T-43/05, 30 novembre 2006).

64. En outre, le consommateur moyen aura tendance à abréger oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer (TUE, arrêt GREEN by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009 ; en ce sens également : arrêt BROTHERS by CAMPER, précité). En l'espèce, vu le caractère dominant du terme « Deka », et le caractère descriptif des termes « Immobilien Investment », l'Office considère que le droit invoqué sera désigné par l'élément verbal « Deka » exclusivement. Le même raisonnement doit être tenu pour le dépôt contesté qui sera prononcé « DECA ». Or, au Benelux, les éléments verbaux « Deka » et « DECA » sont prononcés de manière identique.

65. Si le public pertinent devait toutefois prononcer les termes « Immobilien Investment » et « IMMOBILIER », l'Office constate que la ressemblance phonétique des termes « Immobilien » et « Immobilier » ne peut qu'introduire un élément de convergence complémentaire que ne vient pas perturber la présence du terme « Investment ».

66. Par conséquent, l'Office conclut que, sur le plan phonétique, les signes se ressemblent fortement.

Comparaison conceptuelle

67. L'élément dominant du dépôt contesté « DECA » renvoie au radical grec « DECA- » signifiant « dix ». Il n'est cependant pas certain que le public Benelux comprenne immédiatement cette signification. Les termes « Immobilien Investment », descriptifs et secondaires, renvoient aux notions d'« immobilier » et d'« investissement ». Le même raisonnement peut être tenu pour le droit invoqué s'agissant du radical « deka » et du terme « IMMOBILIER ».

68. Sur base de ces considérations, l'Office considère qu'au niveau conceptuel, les signes sont fortement ressemblants, voire que la comparaison à ce niveau n'est pas pertinente.

Conclusion

69. Les signes se ressemblent sur le plan visuel ; au niveau phonétique ils se ressemblent fortement. Sur le plan conceptuel il est question de forte ressemblance, à condition que la signification de l'élément dominant soit comprise. Si tel n'est pas le cas, cet aspect n'est pas pertinent.

Comparaison des services

70. Pour apprécier la similitude entre les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, précité).

71. Lors de la comparaison des services du droit invoqué avec les services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les services tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

72. Sur base des constatations relatives à l'usage sérieux du second droit invoqué (voir point 48), les services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 36 Affaires immobilières.	CI 36 Courtage en biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; évaluation (estimation) de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; location de bureaux (immobilier).

Classe 36

73. Les services de « *courtage en biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; évaluation (estimation) de biens immobiliers ; location de bureaux (immobilier)* » font partie de la catégorie plus générale des « *affaires immobilières* » visées par le droit invoqué. Ces services sont donc identiques.

74. Les services d'« *estimations financières (assurances, banques, immobilier)* » sont des services qui peuvent être fournis de manière complémentaire aux activités développées par l'opposant. Ainsi qu'il ressort de la classification choisie par le défendeur lui-même, ces services peuvent concerner des biens immobiliers et sont, par conséquent, similaires aux activités générales d'« *affaires immobilières* » visées par le droit invoqué et plus particulièrement les activités d'expertise immobilière produites par l'opposant. Ces services doivent donc être considérés comme similaires.

A.3. Appréciation globale

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

76. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris 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 (arrêts Canon et Lloyd, précités).

77. 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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). En ce qui concerne les services repris en classe 36 par les signes en cause, l'Office relève qu'il s'agit d'opérations occasionnelles pour lesquelles le public pertinent aura donc un niveau d'attention plus élevé que la normale. En effet, avant d'effectuer des opérations de nature immobilière, le public pertinent aura majoritairement tendance à demander un avis circonstancié à un spécialiste (en ce sens : OBPI, décision d'opposition 2004304, VKG/VKG, 7 avril 2011).

78. 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 (voir arrêt Canon, précité). En l'espèce, le droit invoqué n'a aucune signification en relation avec les services revendiqués, l'Office conclut que celui-ci jouit, au minimum, d'un pouvoir distinctif normal.

79. Au vu du degré de ressemblance des signes, l'Office est d'avis que le public pourra croire que les services identiques et similaires couverts par les signes en cause, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement et ce, même si le niveau d'attention du public est plus élevé que la normale.

B. Conclusion

80. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des services identiques ou similaires en classe 36.

81. Etant donné que l'opposition a abouti sur base du second droit invoqué, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion en rapport avec le premier droit invoqué. L'examen des preuves d'usage relatives à ce droit n'est donc pas non plus effectué.

IV. CONSÉQUENCE

82. L'opposition numéro 2004678 est justifiée.

83. Le dépôt Benelux 1186820 n'est pas enregistré.

84. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant 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 5 mars 2012

Lionel Duez
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn