



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2005325

du 27 février 2012

Opposant :

Eneco B.V.

Wilhelminakade 955
3072 AP Rotterdam
Pays-Bas

Mandataire :

Novagraaf Nederland B.V.

Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Pays-Bas

Droit invoqué 1 :

ENECO

(enregistrement Benelux 543290)

Droit invoqué 2 :



(enregistrement Benelux 561887)

Droit invoqué 3 :



(enregistrement Benelux 842298)

Droit invoqué 4 :

ENECO

(selon l'opposant : marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris)

contre

Défendeur :

Enerco Conseil en Energie Sàrl

72, route d'Esch
3340 Huncherange
Luxembourg

Mandataire :

Decker Braun + Poos, Cabinet d'Avocats

Avenue Marie-Thérèse 16, B.P. 335
2013 Luxembourg
Luxembourg

Marque contestée :

ENERCO

(dépôt Benelux 1200270)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 13 avril 2010 le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale ENERCO, pour distinguer des services en classes 35, 37 et 42. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1200270 et publié le 27 avril 2010.

2. Le 29 juin 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement Benelux 543290 de la marque verbale ENECO, introduite le 20 janvier 1994, pour distinguer des services en classes 35, 37, 38, 39, 40 en 42 ;
- Enregistrement Benelux 561887 de la marque complexe



, introduite le 6 décembre 1994 pour des services en classes 35, 37, 38, 39, 40 et 42;

- Enregistrement Benelux 842298 de la marque complexe , introduite le 20 février 2008 et enregistrée le 22 avril 2008, pour des services en classes 35, 37, 38, 39, 40 et 42;
- Le marque verbale ENECO, qui selon les dires de l'opposant est une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués enregistrés.

4. L'opposition est introduite contre tous les services du dépôt contesté et est basée sur tous les services des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et a été communiquée aux parties le 1^{er} juillet 2010.

8. En date du 27 juillet 2010, Decker Braun + Poos, Cabinet d'Avocats, s'est constitué mandataire du défendeur dans cette procédure d'opposition. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a communiqué ce fait à l'opposant par une lettre du 28 juillet 2010.

9. La phase contradictoire de la procédure a commencé le 2 septembre 2010. Le 3 septembre 2010, l'Office a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 3 novembre 2010 inclus étant imparti à l'opposant pour étayer l'opposition avec des arguments et pièces éventuelles les soutenant.

10. Le 3 novembre 2010, l'opposant a introduit des arguments et des pièces. Le 23 novembre 2010, l'Office a envoyé ces arguments – accompagnés d'une traduction – et pièces au défendeur, lui accordant un délai jusqu'au 23 janvier 2011 inclus pour y réagir.

11. Le 22 janvier 2011, le défendeur a réagi aux arguments et pièces de l'opposant. Cette réaction, accompagnée d'une traduction, a été transmise par l'Office à l'opposant en date du 3 mars 2011.

12. Chaque partie a introduit ses remarques dans les délais impartis par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

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

A. Arguments de l'opposant

15. L'opposant remarque que ni les droits invoqués, ni le dépôt contesté n'ont de signification spécifique et qu'ils ne sont pas non plus des indications génériques, de telle sorte qu'ils possèdent assez de pouvoir distinctif pour pouvoir servir de marques.

16. En ce qui concerne les marques complexes faisant partie des droits invoqués, l'opposant estime que l'élément verbal est clairement visuellement percevable et qu'il est même le plus important au niveau phonétique, et donc l'élément dominant des marques. Cet élément fait totalement partie du signe contesté, et l'opposant souligne encore que les lettres initiales jouent un rôle principal vu que le consommateur lit de gauche à droite. Concernant les marques complexes, l'opposant estime que le signe contesté est donc fortement ressemblant et concernant la marque verbale invoquée, pratiquement identique.

17. Les services du signe contesté sont, selon l'opposant, en partie identiques et en partie fortement similaires aux services des droits invoqués.

18. L'opposant joint un certain nombre de pièces qui, selon lui, devraient faire ressortir la notoriété de son quatrième droit invoqué, et il se déclare prêt à introduire du matériel complémentaire si nécessaire.

19. Sur base de ce qui précède, l'opposant estime que le risque de confusion est présent et il prie l'Office de refuser totalement le signe contesté.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur explique tout d'abord que depuis le 1^{er} janvier 2010, un label énergie est devenu obligatoire au Luxembourg pour tout contrat de vente ou de location d'une habitation. Le défendeur s'est dans ce cadre spécialisé en tant qu'intermédiaire en recherche, conseil et prestation d'audits en matière d'énergie et en calcul et certification de prestations en matière d'énergie, ce qu'il illustre de plus à l'aide d'un certain nombre d'annexes. Parallèlement à ceci, le défendeur a fondé une entreprise donnant des conseils en matière d'énergie, de telle sorte que les clients reçoivent une prestation de services totale (location ou vente d'un bien immobilier ayant un label énergie obligatoire). Le défendeur s'adresse donc uniquement au public Luxembourgeois au niveau d'un service qui en aucun cas ne peut être comparé aux services de l'opposant. Ce dernier est en effet une entreprise livrant de l'énergie aux Pays-Bas et en Belgique et est inconnu au Luxembourg. Il ressort de tout ceci selon le défendeur qu'il est extrêmement peu probable que le public pertinent puisse être confronté aux marques en conflit.

21. Contrairement à l'opposant, le défendeur estime que les signes concernés, sans pour cela être descriptifs, n'ont pas un caractère distinctif particulièrement élevé. Le signe contesté renvoie en effet clairement à la prestation de service et au nom de commerce du défendeur, à savoir « énergie et conseil », tandis que les droits invoqués renvoient également clairement à l'énergie. Sur base de ceci, le défendeur estime que les faibles différences entre les signes sont toutefois suffisantes pour les différencier.

22. Visuellement le défendeur trouve que l'ajout de la lettre R dans le signe contesté et certainement les éléments figuratifs dans les droits invoqués est suffisamment différent. Phonétiquement, l'ajout de la lettre R est également suffisant pour exclure la ressemblance vu que cette lettre se prononce de manière forte dans toutes les langues du Benelux, selon le défendeur. Vu le fait que les signes en question ne renvoient à aucune notion, il ne peut exister de ressemblance conceptuelle, selon le défendeur.

23. En ce qui concerne la comparaison des services, le défendeur estime que le public cible clairement différent donne déjà une indication qu'il ne s'agit pas de services similaires. En tout cas, il estime que les services en classe 42 du signe contesté ne sont ni identiques ni similaires aux services de l'opposant.

24. Le défendeur déduit des pièces introduites par l'opposant que seul le troisième droit invoqué a été réellement utilisé ; concernant les droits invoqués restants, le défendeur estime que les pièces introduites sont insuffisantes.

25. Invoquer une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris ne peut selon le défendeur rien apporter. Tout d'abord, il pense que cet article n'a pas trait aux marques de services et conteste ensuite formellement que la marque ENECO serait une marque

notoirement connue au Benelux : également à ce sujet, il estime que les pièces introduites sont insuffisantes.

26. Le défendeur conclut qu'il n'est pas question de risque de confusion et prie l'Office principalement de rejeter l'opposition et d'enregistrer le signe contesté pour tous les services pour lesquels il est déposé et, subsidiairement de l'enregistrer pour les services non similaires en classe 42. Enfin, le défendeur demande que l'opposant soit condamné aux frais liés à cette opposition.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

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

28. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: "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".

29. Selon la jurisprudence constante 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 »), le risque de confusion, défini comme étant 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, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

30. 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).

31. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude 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, déjà cités).

32. Les signes à comparer sont les suivants :

Concernant le premier droit invoqué (enregistrement Benelux 543290) :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ENECO	ENERCO

Comparaison conceptuelle

33. L'Office estime qu'il n'est pas exclu que le signe contesté vise à faire référence au nom de commerce du défendeur et aux services « énergie et conseil », tout comme l'avance le défendeur (voir point 21). L'Office n'estime cependant pas plausible que ce renvoi sera compris également par le public concerné. En effet, ENER n'est, ni en néerlandais ni en français, une abréviation courante de « *energie* », respectivement d'*énergie* et CO ne l'est pas non plus pour conseil. L'Office n'estime pas non plus qu'il est probable que le consommateur verra dans le droit invoqué une référence à « énergie », et est donc d'avis que tant le droit invoqué que le signe contesté seront interprétés par le public concerné comme étant des indications de fantaisie sans aucune signification.

34. Ni la marque, ni le signe n'ont de signification établie qui sera immédiatement comprise par le public concerné, de telle sorte qu'une ressemblance conceptuelle n'est pas possible.

Comparaison visuelle

35. Les deux signes sont des marques purement verbales composées respectivement de cinq et six lettres. Toutes les lettres du droit invoqué sont reprises dans le même ordre dans le signe contesté où seule la lettre R est ajoutée en antépénultième position. Le consommateur attache en règle générale plus d'attention à la partie initiale d'une marque (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Dans le cas qui nous occupe, les trois premières lettres (de cinq, respectivement six) sont identiques ; ceci constitue en tout cas au moins la moitié des signes respectifs. Par ailleurs, les deux dernières lettres sont également identiques. L'ajout pur et simple d'une lettre supplémentaire unique en antépénultième position dans le signe contesté, ne peut éliminer l'impression d'ensemble de ressemblance visuelle due à la première moitié identique et à la fin identique.

36. La marque et le signe se ressemblent visuellement.

Comparaison phonétique

37. Les deux signes contiennent trois syllabes et selon les règles linguistiques normales, l'accent tombe sur la deuxième, ce qui a pour conséquence que longueur et cadence sont dans ce cas-ci identiques. Egalement au niveau phonétique, la seule différence est déterminée par la lettre R ajoutée dans le signe contesté, lettre qui selon le défendeur est prononcée de manière forte dans toutes les langues du Benelux (voir point 22). Pour autant que le défendeur vise par cette affirmation puissante,

un son roulant, l'Office remarque que cette lettre n'est certainement pas toujours prononcée de cette manière, ni dans le Benelux. De plus, cette lettre est dans le cas qui nous occupe placée devant une consonne, de telle sorte que sa prononciation (puissante et/ou roulante ou non) va en être naturellement tempérée. En bref, l'Office estime que seul l'ajout de cette lettre ne peut écarter l'impression d'ensemble de ressemblance phonétique occasionnée par l'identité de toutes les autres lettres et par la longueur et cadence des signes.

38. La marque et le signe sont phonétiquement ressemblants.

Conclusion

39. La marque et le signe sont visuellement et phonétiquement ressemblants, tandis que la comparaison conceptuelle n'entre pas en jeu. L'aspect conceptuel ne jouera pour cette raison donc plus aucun rôle dans l'appréciation.

Comparaison des services

40. 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 (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

41. Lors de la comparaison des services du droit invoqué et du dépôt contesté, seront dans le cas qui nous occupe être pris en considération les services tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

42. Les services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 35 Consultation professionnelle dans le domaine des affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion des affaires commerciales ; mise à disposition d'espace publicitaire sur du mobilier de rue ; facturation	Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 37 Construction ; installation, entretien et réparation de centrales et d'installations énergétiques, ainsi que conseils en matière de construction (information en matière de construction).	Classe 37 Construction ; réparation ; services d'installation.
Classe 39 Approvisionnement en électricité et en chaleur ; transport et distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ; transport de gaz, liquides et solides, également par pipelines ; location d'appareils de conduite d'eau ; conseils	

concernant les services précités.	
Classe 40 Location d'appareils de production de vapeurs.	
Classe 42 Conseils technologiques en rapport avec l'utilisation d'énergie et l'économie d'énergie ; consultation professionnelle concernant le milieu, la recherche et l'innovation (services de développement) dans le domaine de l'approvisionnement en énergie respectueuse de l'environnement et durable ; conseils concernant la construction de centrales et d'installations énergétiques ; location d'appareils d'éclairage ; planification et conseils en matière de construction.	Classe 42 Etude, conseil et réalisation d'audits énergétiques ; calcul et certification de la performance énergétique des bâtiments ainsi que toutes prestations y associées, connexes ou complémentaires ; évaluation, contrôle et surveillance technique des bâtiments, habitations et de commerces.

Classe 35

43. Les services *gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau* du dépôt contesté se retrouvent littéralement dans les services du droit invoqué et sont par conséquent identiques.

44. Le service *publicité* du dépôt contesté est complémentaire au service *de mise à disposition d'espace publicitaire sur du mobilier de rue* du droit invoqué. Sans le service premier, le second n'a en effet pas de raison d'être ; ces services sont par conséquent similaires.

Classe 37

45. Les services *construction et réparation* du dépôt contesté sont repris littéralement dans les services du droit invoqué et sont par conséquent identiques.

46. Les services *d'installation* du dépôt contesté comprennent entre autres les services *de construction et de réparation de centrales et d'installations énergétiques* du droit invoqué et sont par conséquent similaires à ceux-ci.

Classe 42

47. Les services *étude, conseil et réalisation d'audits énergétiques et calcul et certification de la performance énergétique des bâtiments ainsi que toutes prestations y associées, connexes ou complémentaires* du signe contesté ont pour but d'inventorier (et peut-être d'améliorer) la consommation énergétique dans des bâtiments. On peut en dire autant des *conseils technologiques en rapport avec l'utilisation d'énergie et l'économie d'énergie et de la recherche et l'innovation (services de développement) dans le domaine de l'approvisionnement en énergie respectueuse de l'environnement et durable* du droit invoqué. Il va de soi que des services qui ont le même objet sont souvent prestés par des entreprises identiques ou apparentées, de telle sorte que le consommateur peut leur attribuer une même origine. Ces services sont par conséquent similaires.

48. Les services *évaluation, contrôle et surveillance technique des bâtiments, habitations et de commerces* du dépôt contesté sont étroitement liés et similaires aux *conseils en matière de construction (information en matière de construction)* en classe 37, ainsi qu'aux services de

planification et conseils en matière de construction en classe 42 du droit invoqué. Afin de pouvoir planifier et conseiller, une évaluation, un contrôle et une surveillance techniques devront entre-temps en effet également avoir lieu.

Conclusion

49. Les services du dépôt contesté sont en partie identiques et en partie similaires aux services du droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

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

51. Par ailleurs, 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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir CJCU, Canon, Sabel et Lloyd, déjà cités). Le droit invoqué n'est pas descriptif des services concernés et a donc à la base un caractère distinctif normal.

52. L'appréciation globale du risque de confusion 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, déjà cités).

53. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Dans le cas qui nous occupe, les services concernés sont destinés tant à l'utilisateur professionnel (entreprises et gestionnaires de bâtiments) qu'au consommateur moyen (l'acheteur, le locataire ou l'habitant d'un espace de vie). Il y a donc lieu de considérer le niveau d'attention le plus bas, de telle sorte que le niveau d'attention moyen du public pertinent doit être considéré comme normal.

54. La marque et le signe sont visuellement et phonétiquement ressemblants, tandis que la comparaison conceptuelle n'est pas d'application. Les services du signe contesté sont soit identiques soit similaires aux services du droit invoqué. Sur base de toutes ces considérations, l'Office estime que le public pertinent peut croire que les services concernés sont originaires de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

B. Autres facteurs

55. Il ne peut pas être tenu compte de l'usage réel du signe contesté, à savoir uniquement sur le marché Luxembourgeois (voir point 20), dans une procédure d'opposition vu que seules les données reprises au registre sont considérées.

56. Le défendeur conteste l'usage normal du droit invoqué développé et estime que cet usage ne ressort pas non plus des pièces introduites par l'opposant. L'Office remarque cependant que ces pièces ont trait à la notoriété du quatrième droit invoqué et que le défendeur n'a pas demandé de preuves d'usage, tout comme prévu à la règle 1.17, alinéa 1, sous d du règlement d'exécution (ci-après : « RE »).

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

C. Conclusion

58. Sur base de ce qui précède, l'Office estime qu'il est question de risque de confusion.

59. Vu que l'opposition aboutit déjà rien que sur base du premier droit invoqué, il n'y a plus lieu d'analyser les droits invoqués restants, en ce compris la marque notoirement connue selon les dires de l'opposant.

60. Vu que l'Office n'a pas abordé la marque notoirement connue, il n'y a pas non plus lieu de traiter la critique du défendeur à ce sujet.

IV. CONSÉQUENCE

61. L'opposition numéro 2005325 est justifiée.

62. Le dépôt Benelux numéro 1200270 n'est pas enregistré.

63. 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, alinéa 3 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 27 février 2012

Willy Neys

Saskia Smits

Camille Janssen

(rapporteur)

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier