

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2006566

du 10 avril 2013

Opposant : **SECURITON A.G.**

Alpenstrasse 20
3052 Zollikofen
Suisse

Mandataire : **Crowell & Moring**

Joseph Stevensstraat 7
1000 Bruxelles
Belgique

Droit invoqué 1 : Enregistrement international 470704

SECURITON

Droit invoqué 2 : Enregistrement international 432674

SECURITON



Droit invoqué 3 : Enregistrement international 493922

SECURITEL

contre

Défendeur : **SECURITEC s.à.r.l.**

Rue Principale 16
8361 Goetzingen
Luxembourg

Marque contestée : Dépôt Benelux 1220445



I. FAITS ET PROCEDURE


A. Faits

1. Le 27 février 2011, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative



pour distinguer des produits et services en classes 9, 37 et 38. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1220445 et a été publié le 10 mai 2011.

2. Le 25 juillet 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les droits antérieurs suivants :

- Enregistrement international numéro 470704 de la marque verbale SECURITON, introduit le 14 juillet 1982 pour des produits en classe 9 ;
- Enregistrement international numéro 432674 de la marque semi-figurative  , introduit le 25 août 1977 pour des produits en classe 9 ;

- Enregistrement international numéro 493922 de la marque verbale SECURITEL, introduit le 30 avril 1985 pour des produits en classe 9.

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

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits et services visés par le dépôt contesté et basée sur tous les produits 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 27 juillet 2011, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 28 septembre 2011. Le 5 octobre 2011, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 5 décembre 2011 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 5 décembre 2011, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 6 décembre 2011, un délai jusqu'au 6 février 2012

étant imparti à ce dernier pour y répondre. Dans la lettre accompagnant les arguments et pièces, l'Office a également informé le défendeur d'un changement d'adresse du mandataire de l'opposant.

10. Le défendeur a introduit sa réaction le 6 février 2012, par l'intermédiaire d'un mandataire. Le défendeur a, par ailleurs, demandé à l'opposant de fournir des preuves d'usage. Cette réaction, les données du nouveau mandataire ETUDE GUILLAUME RAUCHS, avocat à Luxembourg, ainsi que la demande de preuves d'usage ont été transmises à l'opposant le 7 février 2012, un délai étant imparti à l'opposant jusqu'au 7 avril 2012 inclus pour introduire ces preuves.

11. Le 6 avril 2012, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Ceux-ci ont été envoyées au défendeur le 11 avril 2012, lui accordant un délai jusqu'au 11 juin 2012 pour répondre aux preuves introduites par l'opposant.

12. Le 11 juin 2012, le défendeur a introduit sa réaction. Celle-ci a été envoyée à l'opposant le 13 juin 2012.

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^{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 des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

16. Pour commencer, l'opposant explique que sa société se consacre aux aspects techniques de la sécurité depuis 1948 et qu'elle jouit d'une grande renommée dans ce secteur. Selon l'opposant, le défendeur est actif dans le même secteur que lui puisqu'il offre en vente des produits et systèmes de sécurité.

17. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant est d'avis que les produits en classe 9 du dépôt contesté sont (quasi) identiques aux produits en classe 9 des droits invoqués. Selon lui, les services en classe 37 sont complémentaires aux produits des droits invoqués, ce qui les rend fortement similaires. Enfin, l'opposant trouve les services en classe 38 du dépôt contesté fortement similaires aux produits des droits invoqués.

18. L'opposant souhaite d'abord rappeler quelques principes importants en ce qui concerne la comparaison de deux marques. Il joint entre autres annexes un tableau citant en exemple quelques décisions de l'Office dans lesquelles des marques combinées ont été jugées similaires à des marques verbales. Il en conclut que l'élément verbal d'une marque combinée est l'élément dominant d'une telle marque.

19. L'opposant compare d'abord le troisième droit invoqué avec le signe contesté.
20. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, l'opposant remarque qu'aucun des signes n'a de signification en soi. Selon lui, ils reprennent tous le radical « SECURI », renvoyant à la notion de sécurité. Il en conclut que les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
21. Sur le plan visuel, l'opposant remarque que l'élément dominant du dépôt contesté est l'élément verbal « SECURITEC », le slogan « security technology security solutions » étant écrit en caractères beaucoup plus petits, voire presque illisibles, et l'élément figuratif faisant référence à la transmission. Cet élément dominant du dépôt contesté est, selon l'opposant, de longueur identique et comporte la même séquence d'attaque (« SECURI ») que le droit invoqué et il est, comme ce dernier, suivi d'une séquence de trois lettres ayant en commun la consonne « T » et la voyelle « E », placées de plus dans le même ordre. Les seuls points de divergence sont, selon lui, la dernière lettre et l'élément figuratif du dépôt contesté. Il en conclut que les signes sont très ressemblants.
22. La seule différence dans la prononciation des signes repose selon l'opposant sur leur lettre finale. C'est pourquoi il considère les signes comme étant quasi identiques sur le plan phonétique.
23. Ensuite, l'opposant compare le second droit invoqué avec le signe contesté.
24. Sur le plan conceptuel, il fait les mêmes remarques que pour le troisième droit invoqué et conclut que les signes sont identiques.
25. En ce qui concerne la comparaison visuelle, l'opposant remarque, comme pour le troisième droit invoqué, que l'élément dominant du dépôt contesté est de longueur identique et comporte la même séquence d'attaque que le droit invoqué et qu'il est, comme ce dernier, suivi d'une séquence de trois lettres ayant en commun la consonne « T ». Les seuls points de divergence sont, selon lui, les deux dernières lettres et l'élément figuratif du dépôt contesté. Il en conclut que les signes sont très ressemblants.
26. Les signes sont, selon l'opposant, également très ressemblants sur le plan phonétique puisque la seule différence dans la prononciation des signes repose sur leurs lettres finales, « EC » et « ON ».
27. L'opposant compare ensuite le premier droit invoqué au signe contesté. Il fait les mêmes remarques pour la comparaison conceptuelle que pour les deux autres droits invoqués. En ce qui concerne les comparaisons visuelle et phonétique, l'opposant renvoie aux remarques concernant le second droit invoqué.
28. Enfin, l'opposant fait référence à une décision rendue par l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après : « l'INPI ») dans une affaire très similaire selon lui et dans laquelle l'INPI a rejeté l'enregistrement du signe contesté.
29. L'opposant conclut que vu la ressemblance entre les signes et l'identité ou la forte similitude des produits et services en cause, le public pourrait penser que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Il demande donc de ne pas enregistrer le dépôt contesté et de condamner le défendeur aux frais de la procédure.

B. Réaction du défendeur

30. Pour commencer, le défendeur demande à l'opposant de lui fournir des preuves d'usage.

31. Selon le défendeur, l'opposition introduite par l'opposant n'est pas fondée, ce qui a déjà été porté à la connaissance de l'opposant. Il cite le contenu exact de la prise de position datant du 25 août 2011 adressée aux mandataires en justice de l'opposant.

32. Dans le cas présent, le défendeur remarque que l'opposant est une entité d'envergure et un important fabricant de systèmes d'alarme basé en Suisse. Le défendeur, en revanche, est une petite structure locale et régionale basée au Grand-Duché du Luxembourg et active à l'échelle régionale. Il ne fait que prester des services dans le domaine de l'installation et de la réparation de systèmes de sécurité et d'alarme auprès des particuliers. C'est pourquoi, selon le défendeur, ni les activités, ni les protagonistes ne sauraient être comparés ni confondus.

33. Selon le défendeur, le seul élément en commun entre les signes est la racine « SECURIT », racine peu surprenante si l'on évoque des intervenants dans le domaine des systèmes de sécurité et d'alarme. Il estime que, cette racine étant un terme générique, faiblement distinctif, l'opposant ne peut pas prétendre avoir les droits exclusifs sur toute dénomination comportant cette racine, et qu'un tel monopole ne lui est certainement pas attribué par les droits invoqués. Le défendeur renvoie aux développements figurant en détail dans un courrier du 25 août 2011 adressé à l'opposant.

34. En outre, le défendeur est d'avis que, contrairement à ce que prétend l'opposant, l'ajout de l'élément figuratif (bien distinctif selon le défendeur) et des mots « security technology security solutions » font bien partie du dépôt contesté. Selon lui, le dépôt contesté ne comprend strictement aucun élément similaire aux droits invoqués. Il estime que l'ajout des mots « security technology security solutions » permet à lui tout seul d'écartier à 100% tout risque de confusion entre les marques dans l'esprit du public ; dans ce cadre, le défendeur renvoie également aux mots « wertschutz/sicherheitsalarmsysteme » mentionnés dans le second droit invoqué, qui, dit-il, sont même dans une langue différente que le dépôt contesté.

35. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur estime qu'étant prestataire de services, il est normal qu'il vise également la classe 9 avec son dépôt. Il remarque que l'opposant n'a même pas procédé à des dépôts en classes 37 et 38.

36. Selon le défendeur, la décision de l'INPI à laquelle fait référence l'opposant, n'a aucun point commun avec le cas présent.

37. Le défendeur conclut qu'il ne saurait y avoir le moindre risque de confusion entre les signes. Il demande de déclarer l'opposition non fondée, d'enregistrer le dépôt contesté et de condamner l'opposant au paiement de l'intégralité des frais de procédure.

38. Dans sa réaction aux preuves d'usage de l'opposant, le défendeur remarque que l'intégralité des documents ne semble concerner que la dénomination « SECURITON ». Selon le défendeur, aucune preuve concernant la dénomination « SECURITEL » n'a été transmise, à part des brochures générales et non datées. En outre, il ressort des documents que si quelques pièces isolées ont été livrées au Benelux et au Luxembourg en particulier, ces livraisons concernaient, selon le défendeur,

exclusivement des « filterkasten », « ansaugrauchmelder » ou encore des « wasserabscheider ». Ces derniers sont, selon le défendeur, des éléments d'installation totalement étrangers au domaine des systèmes d'alarme, son domaine d'activité.

39. Enfin, le défendeur introduit des arguments complémentaires quant au fond de la procédure.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

40. 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'OBPI contre une marque qui prend rang après sa marque, 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.

41. 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 ».

42. 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 Etats 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

43. 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.


44. 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, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

45. 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).

46. Les signes à comparer sont les suivants :

concernant le premier droit invoqué (enregistrement international 470704)

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>SECURITON</p>	

47. Le droit invoqué est une marque purement verbale de neuf lettres, « SECURITON ». Le dépôt contesté est une marque semi-figurative, constituée des éléments verbaux accolés : « SECURI » rédigé en lettres majuscules noires, et « TEC » rédigé en lettres majuscules rouges. Les lettres « S » et « T » sont plus grandes que les autres. Sous le terme « SECURITEC » sont placés les mots « security technologies security solutions », dont les éléments « security » sont rédigés en caractères d'imprimerie de couleur noire et les éléments « technologies » et « solutions » en caractères d'imprimerie de couleur rouge. Leur taille est fortement réduite comparée à celle de l'élément verbal « SECURITEC ». Sur la lettre « I » du mot « SECURITEC » sont placés un point rouge et un quart de cercle composé de deux traits noirs, pouvant évoquer des ondes sonores.

48. 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, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 ; arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006 et arrêt ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007).

49. Dans le cas précis, les signes ont en commun la séquence « SECURI- », évocatrice dans le langage courant de la notion de sécurité, ce qu'affirme aussi bien l'opposant que le défendeur (voir points 20 et 33). L'élément verbal « TEC » du signe contesté est également une indication descriptive pour les produits et services en cause, puisqu'elle est couramment utilisée pour indiquer tout ce qui peut avoir trait à la technologie¹. Enfin, la mention « security technologies security solutions »,

¹ <http://www.merriam-webster.com/dictionary/tec>



signifiant « technologies de sécurité, solutions de sécurité »², décrit également les produits et services en question.

50. Tenant compte de l'absence de caractère distinctif du préfixe « SECURI- », l'Office estime que les différences (la disposition des mots, les trois dernières lettres du droit invoqué, les éléments figuratifs utilisés dans le signe contesté tels que les couleurs utilisées et la représentation sur la lettre « I » de ce signe) entre le droit invoqué et le dépôt contesté suffisent pour neutraliser les éléments de ressemblance constatés. En effet, la seule présence de la séquence SECURI au sein des deux signes, même si elle représente une proportion importante dans chacun d'eux, n'est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion.

Conclusion concernant le premier droit invoqué

51. Par conséquent, l'Office est d'avis qu'en ce qui concerne l'impression d'ensemble produite par les signes, le droit invoqué et le dépôt contesté ne se ressemblent pas suffisamment pour qu'il existe un risque de confusion, même en cas d'identité des produits et services désignés.

concernant le second droit invoqué (enregistrement international 432674)

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

52. Ce droit invoqué est une marque semi-figurative dont l'élément verbal « SECURITON », en gros caractères gras, est souligné d'un trait épais noir se prolongeant vers la droite. Sous ce trait se trouve la représentation d'un cercle formé par les mots « wertschutz » et « sicherheitsalarmsysteme », qui comporte en son centre l'image d'un œil et l'indication « SECURITON ».

53. Toutefois, le mot « SECURITON » est clairement reconnaissable, voire même un élément dominant de la marque, de sorte que tout ce qui a été établi ci-dessus concernant le premier droit invoqué, s'applique également entièrement à ce droit, étant bien entendu que les éléments figuratifs mentionnés accentuent encore les différences.

Conclusion concernant les premier et second droits invoqués

54. Par conséquent, l'Office est d'avis qu'en ce qui concerne l'impression d'ensemble produite par les signes, les droits invoqués et le dépôt contesté ne se ressemblent pas suffisamment pour qu'il y soit question de risque de confusion, même en cas d'identité des produits et services désignés.

² Le Robert & Collins anglais-français, 8ème édition

55. Etant donné la conclusion à l'absence de ressemblance suffisante entre les signes, l'Office n'appréciera pas la valeur probante des preuves d'usage. En effet, même si les droits invoqués ont été utilisés sérieusement, il ne peut être question d'un risque de confusion.

Comparaison des produits et services

56. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance suffisante des signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services des deux premiers droits invoqués.

57. A titre d'information, la liste des produits et services de ces droits invoqués et celle du dépôt contesté sont reprises ci-dessous :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p><i>(enregistrement international 470704)</i> CI 9 Appareils et instruments pour la protection de valeurs, appareils et instruments pour la protection de personnes, appareils et instruments de contrôle d'accès, appareils et instruments auxiliaires électroniques de recherche, appareils et éléments électroniques de transmission, appareils et instruments d'avertissement d'incendie.</p> <p><i>(enregistrement international 432674)</i> CI 9 Installations de protection des valeurs, installations de protection des personnes, installations de contrôle d'accès, appareils auxiliaires électroniques de poursuite, installations électroniques de transmission et les équipements qui en font partie, installations d'avertissement d'incendie.</p>	<p>CI 9 Systèmes de sécurité électronique, à savoir systèmes d'alarme, systèmes de vidéosurveillance et systèmes de contrôle d'accès.</p>
	<p>CI 37 Construction, réparation et services d'installation des produits mentionnés en classe 9</p>
	<p>CI 38 Télécommunications et information de solutions de transmission (télécommunications) au moyen de sans fils, cuivre, fibre optique.</p>

A.2. Preuves d'usage

58. Etant donné que l'Office a conclu à l'absence de ressemblance suffisante entre les premier et second droits invoqués et le signe contesté, il n'a pas procédé à une appréciation des preuves d'usage concernant ces deux droits. Cependant, l'opposant invoque également un troisième droit, dont les preuves d'usage sont évaluées ci-après.

59. 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 sérieux 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.

60. En vertu de la règle 1.29 du règlement d'exécution (ci-après : « 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.

61. Le dépôt contesté a été publié le 15 mai 2011. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 15 mai 2006 au 15 mai 2011. Etant donné que l'enregistrement du droit invoqué est antérieur au 15 mai 2006, la demande de preuves d'usage est fondée.

Appréciation

62. L'opposant a communiqué les preuves d'usage reprises ci-dessous :

- a. brochures « SECURITON » en français et en anglais ;
- b. brochures « SECURITEL » en français et en anglais ;
- c. factures de l'opposant à des clients au Benelux ;
- d. factures et notes de livraison de la filiale allemande de l'opposant à des clients du Benelux ;
- e. photos d'emballages ;
- f. photos d'emballages avec notes de livraisons ;
- g. chiffres d'affaires au Benelux.

Principe

63. 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).

64. 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).

65. 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).

Sur la pertinence du contenu des pièces fournies

66. Seules les pièces mentionnées sous point b. mentionnent la marque « SECURITEL ». Il est question de trois brochures dont deux dépliants publicitaires (en date du 10-2009, en langue française) et une brochure d'information sur l'utilisation du produit « securiTel Safe système d'alarme professionnel ».

67. Bien qu'il soit possible que ces brochures aient été distribuées en Belgique ou au Luxembourg à destination du public francophone, celles-ci ne prouvent pas, à elles seules, que l'opposant ait fait usage du droit antérieur invoqué pour lesdits produits, en particulier au Benelux. En effet, on ne peut déduire de la seule distribution de brochures rédigées en français, que les produits dont la promotion est assurée par ce média sont effectivement mis sur le marché Benelux ou que des préparatifs sérieux en ce sens ont été réalisés.

68. L'Office relève encore que les preuves introduites ne comprennent aucune donnée quantitative relative à l'usage. En l'absence d'autres éléments probants reprenant la marque « SECURITEL », tels que des factures, des emballages de produits, des chiffres de vente effectifs ou encore une liste de points de vente, les brochures dont il n'est pas clair si elles ont été distribuées au cours de la période pertinente sur le territoire Benelux ne peuvent suffire à démontrer l'usage sérieux du droit invoqué sur ce territoire.

Conclusion

69. En conclusion, il ne ressort nullement des pièces couvrant la période pertinente que le troisième droit invoqué aurait fait l'objet d'un usage sérieux au Benelux. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'éventuel risque de confusion.

B. Autres facteurs

70. L'opposant invoque la grande renommée de ses marques (voir point 16). Il a néanmoins négligé de fournir des pièces pour étayer cette thèse. De ce fait, l'Office ne peut conclure à l'existence d'une étendue de protection élargie des droits invoqués. En outre, la renommée d'une marque n'est pas prise en considération lorsqu'il n'existe pas de risque de confusion (voir en ce sens CJUE, *Marca mode*, C-425/98, 22 juin 2000).

71. En ce qui concerne les décisions de l'Office (voir point 18) et de l'INPI (voir point 28) auxquelles se réfère l'opposant, ainsi que l'échange d'arguments entre défendeur et opposant dans la période précédant la procédure d'opposition (voir point 31) auquel se réfère le défendeur, l'Office rappelle que dans le cadre de la procédure en question, il prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes, ni, enfin, les informations échangées entre parties

en dehors de la procédure d'opposition, ne lie l'Office (voir OBPI, décision d'opposition ZOE, 2001789, 28 juillet 2009 ; également par analogie : TUE, arrêt CURON, T-353/04, 3 mai 2007).

72. Lors de sa réaction aux preuves d'usage, le défendeur a introduit des arguments complémentaires (voir point 39) laissant le soin à l'Office d'en apprécier la recevabilité par application de la règle 1.17, alinéa 1er, sous g RE. L'Office rappelle que la règle 1.17 du RE énonce clairement le moment où chaque partie a la possibilité de soumettre ses arguments au cours de la procédure. La faculté pour les parties de soumettre des arguments complémentaires ultérieurement au dépôt de ses arguments principaux, n'est pas prévue par le RE, sauf si l'Office le juge approprié. En application de la règle précitée, l'Office estime que la prise en compte d'arguments complémentaires ne se justifie pas en l'espèce. Les arguments complémentaires de l'opposant sont donc écartés.

73. La procédure d'opposition auprès de l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des frais de la procédure (voir point 28). L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du RE prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

C. Conclusion

74. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance suffisante des deux premiers droits invoqués et du signe contesté, 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 pour ces deux marques, 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).

75. En ce qui concerne le troisième droit invoqué, l'Office conclut que les preuves d'usage introduites par l'opposant ne suffisent pas à démontrer l'usage sérieux dudit droit. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'éventuel risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

76. L'opposition numéro 2006566 n'est pas justifiée.

77. Le dépôt Benelux portant le numéro 1220445 est enregistré.

78. 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 et 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 10 avril 2013

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Willy Neys

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Rudolf Wiersinga