

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2006840

du 28 novembre 2013

Opposant : **TÜRKIYE GARANTI BANKASI ANONİM SİRKETİ**
Levent Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi no. 2
Istanbul
Turquie

Mandataire : **Nederlands Octroobureau**
J. W. Frisolaan 13
2517 JS La Haye
Pays-Bas

Marque invoquée :  (enregistrement international 931921)

contre

Défendeur : **ITM ENTREPRISES**, Société par Actions Simplifiée
24, Rue Auguste Chabrières
75015 Paris
France

Mandataire : **CABINET BEDE S.A.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Bruxelles
Belgique


Marque contestée : **BONUS FID** (dépôt Benelux 1231708)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 1^{er} septembre 2011, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42, le dépôt Benelux de la marque verbale BONUS FID. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1231708 et a été publié le 7 septembre 2011.

2. Le 4 octobre 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 931921, déposé le 19 décembre 2006 et enregistré le 17 janvier 2008 pour des produits et services en classes 9, 35, 36, 38 et 42 de la marque

semi-figurative  . Après l'enregistrement une limitation de la liste des produits et services a été notifiée.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services en classes 9 et 36 du signe contesté et est basée sur tous les produits et services du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{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 7 octobre 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 cette procédure a débuté le 8 décembre 2011. Le 22 décembre 2011, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 22 février 2012 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 16 février 2012, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 24 février 2012, un délai jusqu'au 24 avril 2012 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 23 avril 2012, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction, accompagnée d'une traduction, a été transmise par l'Office à l'opposant en date du 9 novembre 2012.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

13. 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 et services en question.

A. Arguments de l'opposant

14. D'après l'opposant l'élément figuratif du droit invoqué n'attire pas vraiment le regard et par conséquent n'est pas important en cas d'une comparaison visuelle. En outre l'opposant affirme qu'il trouve peu pertinent les éléments graphiques dans la marque du défendeur car ils seront interprétés plutôt comme des éléments décoratifs.

15. L'opposant estime que c'est la première partie du droit invoqué ainsi que du signe contesté, à savoir BONUS, qui saute le plus aux yeux.

16. Il est d'avis que les signes se ressemblent fortement sur le plan visuel.

17. Sur le plan phonétique il convient, selon l'opposant, de comparer les éléments verbaux les plus frappants. La première partie la plus frappante du droit invoqué, l'élément BONUS, fait intégralement partie du signe contesté, ce qui permet à l'opposant de conclure que les éléments se ressemblent fortement sur le plan phonétique.

18. Le mot BONUS a plusieurs significations, entre autres « supplément gratuit ». Étant donné que ce mot constitue l'élément dominant dans la marque comme dans le signe, il est question d'une ressemblance conceptuelle selon l'opposant.

19. L'opposant compare tous les produits et services du dépôt contesté à ceux du droit invoqué. Dans ce cadre, il en arrive à la conclusion que presque tous les produits et services du défendeur sont identiques ou fortement similaires à ceux de l'opposant.

20. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, l'opposant estime qu'il est question d'un risque de confusion et par conséquent prie l'Office de refuser le dépôt à l'enregistrement.

B. Réaction du défendeur

21. Le défendeur estime que l'élément BONUS manque de pouvoir distinctif et par conséquent ne peut être considéré comme une marque. En effet, ce terme veut dire « ce que l'on reçoit d'extraordinaire comme gratification ou comme résultat ; une amélioration ». D'après lui les éléments NET et FID retiendront d'avantage l'attention du consommateur moyen. Selon le défendeur l'élément NET peut en effet faire penser à « internet » et l'élément FID peut éveiller l'idée de « fidélité », bien que cet élément n'en soit pas l'abréviation usuelle. Selon le défendeur le pouvoir distinctif se trouve plutôt dans l'impression d'ensemble des éléments.

22. D'après le défendeur les éléments les plus distinctifs des signes, NET et FID, sont complètement différents sur le plan visuel. De plus, la présence des éléments graphiques dans le droit invoqué joue un rôle important dans la perception des signes. Il en conclut que les signes sont différents sur le plan visuel.

23. Dans le cadre de la comparaison auditive, le défendeur estime que les signes n'ont en commun que le son de l'élément descriptif. Le son des deux dernières syllabes est complètement différent, ce qui explique la différence des signes sur le plan phonétique, malgré un rythme identique.

24. Selon le défendeur, les signes - interprétés dans leur ensemble - sont également différents sur le plan conceptuel.

25. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur signale que l'opposant, dans ses arguments, s'oppose à tous les produits et services tandis que l'opposition initiale se dirigeait contre une partie seulement. Il affirme que l'opposition ne peut être étendue au cours de la procédure et prie l'Office de ne prendre en considération que les produits et services des classes 9 et 36 contre lesquels l'opposition initiale était dirigée.

26. Étant donné que les signes sont différents, le défendeur ne souhaite pas s'étendre sur la comparaison des produits et services. En revanche, le défendeur souhaite attirer l'attention sur le fait que l'opposant tire des conclusions hâtives en affirmant que tous les produits et services sont identiques ou bien similaires à ceux du droit invoqué.

27. Sur base de ce qui précède le défendeur estime que le risque de confusion est exclu.

28. Afin d'étayer ses arguments, le défendeur se réfère plusieurs fois à une décision rendue dans une procédure d'opposition auprès de *l'Institut National de la Propriété Intellectuelle* (INPI) où les mêmes marques des mêmes parties faisaient l'objet des discussions. À titre d'information il souhaite ajouter à son argumentation le fait que l'opposant n'a pas interjeté appel de la décision de l'INPI. Le défendeur en conclut que l'opposant reconnaît implicitement avoir accepté la décision de l'INPI de procéder à l'enregistrement du signe contesté.

29. Le défendeur prie l'Office de déclarer l'opposition non-fondée et demande de la rejeter.

III. DECISION

A. Risque de confusion

30. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI ou qui peut créer un risque de confusion avec sa marque notoire dans le sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

31. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « *Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à: a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques; b. des marques identiques ou ressemblantes*

déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

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


Comparaison des signes

33. 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).

34. 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).

35. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, LIMONCHELLO, C-334/05P, 12 juin 2007). Quant à l'appréciation du caractère dominant d'un ou plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, MATRATZEN, T-6/01, 23 octobre 2002 ; TUE, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 décembre 2007).

36. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	BONUS FID

37. Le droit invoqué contient un mot de huit caractères qui peut se lire facilement en deux mots, d'autant plus que la première partie est présentée en vert et la deuxième partie en blanc, placée dans un élément figuratif rond de diverses teintes d'orange. Le signe contesté est une marque purement verbale composée de deux éléments verbaux de respectivement cinq et trois caractères, BONUS et FID.

38. 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, BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003). Cela est d'application pour l'élément identique BONUS dans les deux signes. En effet un « bonus » est une gratification ou une réduction, comme indiqué également par l'opposant ainsi que le défendeur (voir points 18 et 21). C'est une indication très usuelle pour désigner toutes sortes de produits et services pouvant être vendus ou rendus avec réduction. De plus, elle peut servir à désigner la qualité des produits et services concernés. Ce mot est donc tout à fait descriptif et non distinctif pour ces produits et services.

39. Bien que le mot NET dans le droit invoqué soit l'indication usuelle pour - entre autres - un « réseau », « l'internet » ou pour une « chaîne de télévision »¹, il n'est pas descriptif et ne renvoie pas aux produits et services concernés. L'élément FID du signe contesté n'a pas de signification fixe, contrairement à ce qu'estime le défendeur (voir point 21). En conséquence, il convient de considérer ces deux éléments, qui ne se ressemblent pas du tout, comme des éléments verbaux dominants de la marque et du signe, contrairement à ce que suggère l'opposant (voir point 18).

Conclusion

40. Compte tenu du caractère descriptif des éléments verbaux BONUS, les différences entre la marque et le signe, à savoir les éléments figuratifs et verbaux ajoutés et l'usage des couleurs, suffisent pour neutraliser les points de ressemblance. La ressemblance entre la marque et le signe, se trouvant uniquement dans la partie descriptive des éléments verbaux, est donc trop minime pour que les signes soient similaires dans leur impression d'ensemble.

Comparaison des produits et services

41. En vue d'une gestion efficace du travail, l'Office n'a pas comparé les produits et services car cette comparaison n'aura plus d'influence sur la décision finale. Même si les produits et services étaient identiques, l'absence de ressemblance entre la marque et le signe exclurait le risque de confusion. Afin de faciliter la lecture et de pouvoir déterminer la portée de cette opposition, les produits et services en question sont énoncés ci-dessous (en tenant compte de la limitation du droit invoqué après l'enregistrement, voir aussi point 2) :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 9 Matériel de laboratoire; éprouvettes, tubes de mesure; fours pour expériences en laboratoire, mobilier spécial de laboratoire;	Classe 9 Publications électroniques téléchargeables.

¹ <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=net&lang=nn>

panneaux publicitaires lumineux, tableaux d'affichage, tableaux d'information électriques; tous types d'appareils photographiques, parties et garnitures d'appareils photographiques, appareils d'agrandissement (photographie); films (cinématographie et photographie), radiographies; dispositifs électriques d'allumage à distance; compteurs; compteurs électriques et d'eau, gazomètres, pompes à essence pour stations-service, parcmètres, minuteurs, sabliers; cartes magnétiques et électroniques; cartes téléphoniques, cartes bancaires, cartes automatiques d'ouverture et de fermeture de portes, cartes électroniques pour compteurs, tickets électroniques; détecteurs, appareils roentgen, à usage non médical, appareils de radiographie à usage non médical, appareils de radiologie à usage industriel; instruments de sauvetage et de protection; gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de natation, masques respiratoires, combinaisons de plongée, masques de plongée, harnais de sécurité, filets de sécurité, casques, lunettes, gants et vêtements de protection; sifflets et lanternes de signalisation, bouées de signalisation; lunettes; lunettes de soleil, verres d'optique, étuis de lunettes et de lentilles, parties et garnitures des articles précités; fiches d'alimentation, prises de courant, boîtes de jonction, commutateurs électriques, disjoncteurs, conjoncteurs, fusibles, ballasts, démarreurs, tableaux électriques, dispositifs de commande pour ascenseurs, pince-nez pour plongeurs et nageurs, conduites, chemins de câbles, boutons, résistances électriques, connecteurs (électriques), appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande du courant électrique; adaptateurs, chargeurs; sonnettes de portes électriques, alarmes (autres qu'alarmes d'automobiles); sirènes; dispositifs d'alimentation; accumulateurs, piles solaires, piles, dispositifs d'alimentation continue; indicateurs de véhicules; indicateurs de vitesse, de niveau d'huile, de niveau de carburant, de

<p>chaleur, tachymètres, taximètres; dispositifs d'équilibrage; triangles de signalisation pour véhicules en panne, panneaux de signalisation routière (lumineux ou mécaniques), matériel électrique ou mécanique de signalisation routière, dispositifs de commande pour carrefours, feux clignotants; instruments d'extinction des incendies, extincteurs; appareils de soudage électriques; fers à souder, électrodes de soudage pour machine à souder par points électriques et machines à braser électriques; appareils radars, sonars, appareils de vision nocturne; conducteurs de lumière; niveaux à bulle, compteurs, mesures, plombs de fils à plomb; dosimètres; bigoudis chauffants électriques, bigoudis; ferme-porte automatiques (électriques), tourniquets automatiques, ouvre-porte et ferme-porte électriques; satellites à usage scientifique; appareils pour électrolyseurs, appareils de galvanisation; anodes, cathodes; filtres d'écrans d'ordinateur et de télévision; mécanismes de commande à distance des portes de véhicules; aimants, aimants décoratifs; bouchons d'oreille.</p>	
<p>Classe 35 Travaux de bureau; services de secrétariat, reproduction de documents, services de photocopie, services de dactylographie, traitement de textes, compilation d'informations dans des bases de données informatiques, systématisation de données dans un fichier central, services de réponse téléphonique, services d'abonnement à des journaux, location de machines et d'appareils de bureau, location de distributeurs automatiques; agences d'import-export; direction professionnelle des affaires artistiques; services d'experts en produits industriels et commerciaux, ventes aux enchères.</p>	
<p>Classe 36 Services d'assurances; assurance contre les accidents, assurance sur la vie, assurance contre l'incendie, assurance maladie, assurance maritime, enquêtes en matière d'assurances, actuariat, consultation en matière d'assurances; affaires monétaires et financières; opérations bancaires, gestion financière, analyse financière, parrainage financier, informations</p>	<p>Classe 36 Services de cartes de crédits; services de crédit; émission de cartes de crédits; service de financement; services de prêt [finances]; services de carte de fidélité permettant de cumuler des points d'achats (convertibles en Euros) et de bénéficier de bons d'achats, d'offres promotionnelles et de cadeaux.</p>

<p>financières, affacturage, crédit-bail, émission de cartes de crédit pour les paiements échelonnés, opérations de change; affaires immobilières, courtage de biens immobiliers, services de gérance d'immeubles; services d'expertises immobilières; estimation de monnaies antiques, estimation d'antiquités, estimation de bijoux, estimation de timbres, estimation d'objets d'art; agences en douane.</p>	
<p>Classe 42 Services de recherche et d'analyse industrielles et scientifiques; expertises (travaux d'ingénieurs); prestations de services scientifiques de recherche et de développement (pour le compte de tiers), recherches en chimie, services d'experts en exploitation minière, recherches géologiques, expertises de gisements pétrolifères, essai de matériaux et de produits, services de météorologie, services d'ingénieurs-conseils, services architecturaux, établissement de projets techniques, services de cartographie, levés de terrain et arpentage, services de paysagistes, services de planification urbaine, consultation en matière de protection de l'environnement, services d'exploration sous-marine, services de contrôle de la qualité, contrôle technique de véhicules automobiles; programmation informatique, élaboration (conception) de logiciels, maintenance de logiciels, consultation en matière d'ordinateurs, création de bases de données informatiques, reconstitution de bases de données, correction de données informatiques, analyse de systèmes informatiques, conseils en informatique, location d'ordinateurs, location de logiciels, duplication de programmes informatiques, installation de logiciels; services de conception; recherches juridiques, gestion de droits d'auteur, conseils en propriété intellectuelle; services de conseillers en matière de marques de commerce, de brevets d'invention et de dessins industriels; services de dessinateurs d'arts graphiques, authentification d'oeuvres d'art.</p>	

B. Conclusion

42. L'élément descriptif et non-distinctif BONUS est le seul élément commun de la marque et du signe. Compte-tenu de cette absence de pouvoir distinctif, les différences entre la marque et le signe sont plus importantes que les ressemblances. L'Office est d'avis qu'en ce qui concerne leur impression d'ensemble, la marque de l'opposant et le signe du défendeur ne se ressemblent pas, ou tout au moins pas suffisamment pour qu'il soit question de risque de confusion. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits et services pour ces deux marques. En effet, il ne peut y avoir de risque de confusion si les signes ne se ressemblent pas, même si les produits et services étaient identiques (voir dans ce sens : TUE, easyHotel, T-316/07, du 22 janvier 2009 et YOKANA, T-103/06, du 13 avril 2010).

IV. CONSÉQUENCE

43. L'opposition portant le numéro 2006840 est rejetée.

43. Le dépôt Benelux numéro 1231708 sera enregistré pour tous les produits et services revendiqués.

44. Étant donné que l'opposition est rejetée, l'opposant est redevable des dépens de 1000 euros, en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison avec la règle 1.32 du règlement d'exécution. Cette opposition forme titre exécutoire, en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 28 novembre 2013

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Willy Neys

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Ingvild van Os