



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2006963

du 29 janvier 2015

Opposant : **Engel & Völkers Marken GmbH & Co.KG**
Dorfstrasse 34a
22113 Oststeinbek-Havighorst
Allemagne

Mandataire : **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée :  (enregistrement communautaire 1904374)

contre

Défendeur : **EV Knokke-Zoute cvba**
Emile Verhaerenlaan 26
8300 Knokke-Zoute
Belgique

Mandataire : **EWBANK Alexis**
1, rue Camille Lemonnier
1050 Bruxelles
Belgique

Marque contestée :



(Dépôt Benelux 1222022)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 22 mars 2011, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative



, pour distinguer des services en classes 35, 36 et 42. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1222022 et a été publié le 1^{er} septembre 2011.

2. Le 29 novembre 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement dudit dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire 1904374 de la marque semi-

figurative , déposée le 12 octobre 2000 et enregistrée le 17 décembre 2001 pour des produits et services en classes 16, 35, 36 et 41.

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

4. L'opposition est introduite contre les services en classes 35 et 36 du signe contesté et basée sur les services en classes 35 et 36 du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18 alinéa 1^{er}, joint 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 1^{er} décembre 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 2 février 2012. Le 15 février 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 15 avril 2012 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 5 avril 2012, l'opposant a introduit des arguments. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 17 avril 2012, un délai jusqu'au 17 juin 2012 inclus étant imparti à ce dernier pour y réagir.

10. Le 17 juin 2012, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant et a également requis de l'opposant que celui-ci fournisse des preuves d'usage du droit invoqué. Le 20 juin 2012, l'Office a transmis cette réaction et cette requête à l'opposant, un délai jusqu'au 20 août 2012 lui étant imparti pour déposer les preuves d'usage requises.

11. Le 17 août 2012, l'opposant a communiqué à l'Office des preuves d'usage du droit invoqué. Le 30 août 2012, l'Office a envoyé ces preuves d'usage au défendeur, un délai jusqu'au 30 octobre 2012 lui étant imparti pour formuler ses observations.

12. Le 2 novembre 2012, le défendeur a réagi aux preuves d'usage fournies par l'opposant. Etant donné que cette réaction n'était pas parvenue dans le délai imparti, l'Office a informé les parties qu'il procéderait à l'examen de fond sur base des arguments et pièces fournis par les parties.

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 2.18 juncto 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 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 limite en premier lieu les services contre lesquels l'opposition est dirigée et sur lesquels l'opposition est basée aux services en classes 35 et 36.

16. Selon l'opposant, les éléments verbaux « Knokke-Zoute » dans le signe contesté sont inopérants dans la mesure où d'une part, ces termes sont écrits en police de petits caractères et où, d'autre part, il s'agit d'une simple référence géographique. Ainsi, dans la prononciation de la marque ces termes ne seront pas pris en compte par le consommateur.

17. De ce qui précède, l'opposant conclut que les lettres E et V du signe contesté sont clairement les éléments prédominants. Ces lettres, comme celles du droit invoqué, composent un acronyme et chaque lettre sera donc prononcée séparément. Il en résulte une identité ou une très forte similarité phonétique entre les signes, selon l'opposant.

18. L'impression visuelle d'ensemble est similaire dans la mesure où les éléments dominants sont les lettres E et V ainsi que les couleurs rouge et noire, ces éléments étant identiques dans les deux signes. Les éléments figuratifs propres à chaque signe ne sont pas de nature à remettre en cause lesdites ressemblances. A cet égard, l'opposant observe que l'élément graphique du signe contesté représentant une porte, est peu distinctif en relation avec les services immobiliers proposés et l'opposant en conclut que les signes sont visuellement très ressemblants.

19. Conceptuellement, aucun des signes n'a de signification précise dans une des langues du Benelux, selon l'opposant, de sorte qu'aucune comparaison conceptuelle ne peut être effectuée. Il n'existe donc pas de différences conceptuelles permettant de neutraliser les similitudes aux niveaux visuel et phonétique.

20. En ce qui concerne la comparaison des services, l'opposant constate que les services concernés ont la même nature et sont proposés par le même type d'entreprises, dans le but de satisfaire les mêmes besoins des consommateurs. Ces services doivent dès lors être considérés comme identiques ou au moins très similaires, selon l'opposant.

21. L'opposant est d'avis que le droit invoqué a un caractère distinctif intrinsèque fort, car il est totalement étranger aux services pour lesquels cette marque a été enregistrée, de sorte qu'elle ne peut nullement être perçue comme étant descriptive des services considérés.

22. L'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause, le consommateur étant enclin à penser que les signes sont liés et appartiennent à la même entreprise. L'opposant invite dès lors l'Office à octroyer l'opposition et à refuser l'enregistrement du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

23. Le défendeur remarque que son dépôt litigieux est parfaitement légitime, puisqu'il est composé de sa dénomination sociale et commerciale. Selon le défendeur, l'opposant connaissait l'existence de cette société et il ne s'est jamais opposé à cette dénomination. En outre, la société de droit allemand Angel & Völkers Résidentiel GmbH, appartenant au même groupe que l'opposant, a expressément reconnu le 18 mars 2011 que la marque du défendeur n'était pas en contradiction avec la marque de l'opposant. Pour toutes ces raisons, la présente opposition manque de sérieux, elle est illégitime et ne peut donc être déclarée fondée.

24. Selon le défendeur, le sigle « & » est dominant dans le droit invoqué, parce qu'il est représenté en couleur rouge et il occupe une position centrale ; de ce fait, il est plus distinctif que les deux lettres. Le gros carré rouge, la porte, les deux carrés et les termes « Knokke-Zoute » du signe contesté sont absents dans le droit invoqué. En outre, les polices de caractères sont différentes et ne peuvent prêter à confusion, selon le défendeur. Il en conclut qu'il n'y a pas de ressemblance visuelle qui puisse être retenue.

25. Il n'y a pas de ressemblance phonétique non plus, puisque le droit invoqué se lit « E et V », tandis que l'élément « et » manque dans le signe contesté et que ce dernier comprend encore les éléments « Knokke-Zoute », qui sont prononcés bien différemment et qui allongent le signe. Selon le défendeur, il n'y a assurément aucune ressemblance conceptuelle.

26. Le défendeur est d'avis que les lettres E et V n'ont qu'un faible caractère distinctif, parce qu'il s'agit seulement d'initiales, donc de lettres ou d'abréviations susceptibles d'être fréquemment rencontrées dans la pratique quel que soit le secteur d'activité. Le défendeur ajoute qu'il y a ainsi déjà plus de soixante marques au Benelux comportant l'élément EV.

27. Le défendeur conclut que le consommateur ne sera pas enclin à penser que les marques pourraient être liées et appartenir à la même entreprise et il demande à l'Office de faire droit à cette opposition.

28. Lors de l'introduction de sa réaction aux arguments de l'opposant, le défendeur a requis des preuves d'usage du droit invoqué, mais il n'a pas introduit ses observations sur les preuves introduites par l'opposant dans le délai imparti.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

29. 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.

30. Etant donné que l'enregistrement du droit invoqué est antérieur au 1^{ier} septembre 2006, la demande de preuves d'usage est fondée.

31. Le dépôt contesté a été publié le 1^{ier} septembre 2001. La période de cinq ans, la période pertinente, s'étend, dès lors, du 1^{ier} septembre 2006 au 1^{ier} septembre 2011.

32. Le défendeur n'a pas réagi dans le délai imparti aux preuves d'usage introduites par l'opposant et par suite, cette réaction est réputée ne pas avoir été introduite. Dès lors, l'Office ne procédera pas à l'appréciation des preuves d'usage. Selon la règle 1.25, sous d du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») « les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés ».

A.2. Risque de confusion

33. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, 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 Benelux de la Propriété intellectuelle 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.

34. 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 ».

35. 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

36. 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).

37. 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 (arrêts Sabel et Lloyd, déjà cités).

38. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, 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).

39. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	

Comparaison conceptuelle

40. Le droit invoqué est de toute évidence l'abréviation du nom de commerce de l'opposant, mais le consommateur moyen ne sera pas au courant de cela et de plus, ceci ne suffit pas à conférer une signification à cette marque. Les lettres E et V dans le signe contesté pourraient être une abréviation du nom de la rue du défendeur, mais il est encore plus improbable que le consommateur en soit au courant. Knokke-Zoute (Knokke-Le Zoute) fait partie de la commune de Knokke-Heist en Belgique.

Située à quelques kilomètres à peine de la frontière belgo-néerlandaise, cette station balnéaire, parmi les plus fréquentées de la côte belge, est souvent considérée comme la plus mondaine d'Europe du Nord (http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Zoute). Il s'agit donc d'un lieu (et d'un nom) très connu et le consommateur ne percevra donc pas ce nom comme la partie la plus distinctive du signe, mais comme indication de l'origine géographique des services concernés. En effet, le public ne considérera généralement pas des éléments descriptifs comme des éléments distinctifs et dominants d'un signe (TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003).

41. La marque et le signe dans leur ensemble n'ont pas de signification et par conséquent, une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

Comparaison visuelle

42. Les deux signes sont des marques semi-figuratives. Le droit invoqué comprend les lettres E et V en gros caractères gras, séparées par une esperluette rouge. Le signe contesté est un carré blanc encadré d'un trait épais rouge, contenant trois types d'éléments superposés : en haut, les lettres E et V en majuscules noires, au milieu deux petits carrés rouges placés de part et d'autre d'une porte noire stylisée, et en bas les mots « Knokke-Zoute » en caractères noirs beaucoup plus petits.

43. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Dans le cas d'espèce, plusieurs éléments figuratifs peuvent être qualifiés de simples : l'esperluette, le cadre rouge et les petits carrés. La porte dans le signe contesté enfin, est représentée assez petite au dessous de l'élément verbal « EV », de sorte qu'elle ne domine pas les autres éléments. En outre, en règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). L'élément « EV » se trouve tout en haut et sera donc perçu le premier. Ces lettres sont identiques à celles du droit invoqué. Les autres éléments (non ressemblants) ne peuvent pas anihiler une certaine ressemblance visuelle provenant de cette première partie quasi identique.

44. La marque et le signe se ressemblent visuellement dans un certain degré.

Comparaison phonétique

45. En ce qui concerne la comparaison phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005 et Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010).

46. Sur le plan phonétique également, le consommateur attache en règle générale plus d'importance à la première partie d'une marque (arrêt Mundicor, déjà mentionné). De plus, l'élément « Knokke-Zoute » étant perçu comme une indication de l'origine géographique des services en question, l'Office est d'avis que le consommateur ne prononcera pas cet élément en référant au signe (voir en ce sens TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009).

47. Le droit invoqué sera prononcé comme « e et v », le signe contesté comme « ev », mais ceci étant une combinaison bizarre, plutôt comme « e-v », prononciation qui est identique à celle du droit invoqué, sauf la conjonction.

48. La marque et le signe se ressemblent phonétiquement dans un certain degré.

Conclusion

49. La marque et le signe se ressemblent dans un certain degré sur les plans visuel et phonétique. Une comparaison conceptuelle étant impossible, l'aspect conceptuel ne jouera pas de rôle dans l'appréciation.

Comparaison des services

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

51. Lors de la comparaison des services sur lesquels l'opposition est basée avec ceux 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.

52. Les services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
Classe 35 Publicité, gestion d'affaires, administration commerciale.	Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; expertises en affaires; gérance administrative; gestion de fichiers informatiques.
Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; courtage d'immeubles d'habitation et commerciaux; gérance de biens immobiliers; conseils en investissement; courtage d'achat et de vente de terrains.	Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; gérance d'immeubles.

Classe 35

53. Les services *publicité* et *administration commerciale* du signe contesté apparaissent dans les deux listes de services et sont donc identiques. Les services *gestion des affaires commerciales* du signe contesté sont compris dans les services *gestion d'affaires* du droit invoqué et sont donc identiques à ces derniers.

54. Les services *travaux de bureau, gérance administrative et gestion de fichiers informatiques* du signe contesté sont compris dans le service *administration commerciale* du droit invoqué et sont donc identiques à ceux-ci.

55. Les services *expertises en affaires* du signe contesté sont compris dans le service *gestion d'affaires* du droit invoqué et sont donc identiques à celui-ci.

Classe 36

56. Les services *assurances, affaires financières, affaires monétaires et affaires immobilières* du signe contesté apparaissent dans les deux listes de services et sont donc identiques. Le service *gérance d'immeubles* du signe contesté est synonyme du service *gérance de biens immobiliers* du droit invoqué et donc identique à ce dernier.

Conclusion

57. Les services contre lesquels l'opposition est dirigée sont identiques aux services sur lesquels l'opposition est basée.

A.. Appréciation globale

58. 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.

59. 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). Dans le cas d'espèce, le niveau d'attention du public concerné sera plus élevé pour les services en classe 36. En effet, l'acquisition d'un immeuble, la souscription d'un contrat d'assurance ou le choix d'un produit financier ne sont pour la plupart des consommateurs pas des occupations quotidiennes et se feront avec beaucoup de soin.

60. 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 ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités). Dans le cas d'espèce, tous les services concernés sont identiques.

61. 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). Dans le cas d'espèce, le droit invoqué dispose d'un pouvoir distinctif normal, puisqu'il ne décrit aucune caractéristique des services concernés.

62. La marque et le signe se ressemblent visuellement et phonétiquement dans un certain degré, tandis qu'une comparaison conceptuelle n'est pas possible. Les services concernés sont tous identiques. Pour ces raisons, et observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que, nonobstant un niveau d'attention plus élevé pour une partie des services, le public peut croire que les services concernés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

63. Les déclarations d'une société affiliée de l'opposant à l'égard du défendeur (voir point 23) ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre d'une procédure d'opposition ; seuls les tribunaux sont compétents pour en juger.

C. Conclusion

64. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

65. L'opposition numéro 2006963 est justifiée.

66. Le dépôt Benelux 1222022 n'est pas enregistré pour les services suivants :

Classe 35 : Tous les services.

Classe 36 : Tous les services.

67. Le dépôt Benelux 1222022 est enregistré pour les services suivants, puisque l'opposition n'était pas dirigée contre ceux-ci :

Classe 42 : Tous les services.

68. 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 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 29 janvier 2015

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn