



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2007327

du 21 novembre 2013

Opposant : **CONSULT & CONCEPT S.A.**
81, route d'Arlon
8311 Capellen
Grand-Duché de Luxembourg

Mandataire : **Office Freylinger S.A.**
234, route d'Arlon
8010 Strassen
Grand-Duché de Luxembourg

Marque invoquée : **Enregistrement Benelux 884859**



contre

Défendeur : **Ets Jany Gofflot SPRL**
Grand Route Rosière 88
6640 Vaux-sur-Sûre
Belgique

Mandataire : **Alexandre Mignon, avocat**
Rue Jules Poncelet 2
6840 Neufchâteau
Belgique

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1237266**



I. Faits et procédure**A. Faits**

1. Le 30 novembre 2011, le défendeur a introduit un dépôt Benelux, pour distinguer des produits en classes 9 et 11, de la marque semi-figurative :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1237266 et a été publié le 13 janvier 2012.

2. Le 20 mars 2012, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt Benelux. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux portant le numéro 884859, déposé le 15 juillet 2010 et enregistré le 11 octobre 2010 pour des produits et services en classes 7, 9, 11, 35, 36, 37, 41 et 42 de la marque semi-figurative suivante :



3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de l'enregistrement invoqué.
4. L'opposition est dirigée contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par l'enregistrement antérieur.
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 et a été communiquée aux parties le 21 mars 2012.
8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 22 mai 2012. Le 5 juin 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai de deux mois étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 31 juillet 2012, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 17 septembre 2012, un délai jusqu'au 17 novembre 2012 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 13 novembre 2012, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été transmise par l'Office à l'opposant en date du 26 novembre 2012.

11. Chaque partie a introduit ses remarques 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 des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

14. L'opposant relève en premier lieu que les produits du dépôt contesté sont identiques, ou au moins fortement similaires, aux produits et services de sa marque.

15. En ce qui concerne la ressemblance entre le droit invoqué et le signe contesté, l'opposant estime qu'il existe une forte similitude entre les signes. En effet, deux des trois termes de la marque antérieure sont repris à l'identique dans le signe, à savoir « ECO » et « ENERGY ». Bien que les éléments figuratifs partagent également un arc de cercle, l'opposant est d'avis que le public concerné percevra la représentation graphique comme un aspect purement ornemental.

16. Sur le plan conceptuel, l'opposant affirme que les signes consistent tous les deux des termes « ECO ENERGY » ainsi que d'un élément verbal complémentaire. Les termes « ECO » et « ENERGY » font référence aux termes français « écologie » et « énergie » et sont, selon l'opposant, immédiatement perceptibles par le consommateur d'attention moyenne. La combinaison des éléments verbaux « ECO ENERGY » sera donc tout de suite reconnue par les consommateurs et l'opposant en déduit que les signes sont identiques au niveau conceptuel.

17. L'opposant, faisant référence à des décisions antérieures de l'Office, conclut qu'il existe un risque de confusion, vu la reprise des éléments « ECO » et « ENERGY » dans les deux signes.

18. Il demande le rejet de la demande de marque et prie l'Office de condamner le défendeur aux coûts et dépens de la présente procédure, conformément à l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

B. Réaction du défendeur

19. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur invoque que les produits en classes 9 et 11 ne sont qu'une petite partie des activités des parties. Selon lui, la comparaison des produits devra amener l'Office à constater qu'une confusion n'est possible dans la mesure où seuls les produits des classes 9 et 11 sont communs entre les parties.

20. Par rapport à la comparaison des signes, le défendeur relève qu'il n'y a aucune similitude entre le graphisme de l'arc de cercle. Cet élément ne constitue pas un élément déterminant du graphisme des signes. Le défendeur reconnaît une certaine similitude phonétique, puisque les éléments verbaux « ECO » et « ENERGY » sont utilisés dans les deux signes. Cependant, ces éléments ne sont que déterminants dans la marque antérieure. Il estime que l'utilisation des mots « ECO » et « ENERGY » n'est pas de nature à créer une quelconque confusion.

21. Le défendeur demande l'acceptation de la demande de marque et prie que les coûts et dépens soient mis à charge de l'opposant.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office 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.

23. 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”.*

24. 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; 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 produits et services

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

26. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits et services tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

27. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; pompes pour installations de chauffage; désaérateurs (dégazeurs) d'eau d'alimentation; détendeurs de pression (parties de machines); régulateurs (parties de machines); régulateurs de pression (parties de machines); régulateurs d'eau d'alimentation; réchauffeurs d'eau (parties de machines); échangeurs thermiques (parties de machines); filtres (parties de machines); pompes (machines), membranes de pompes; purgeurs automatiques; soupapes (parties de machines); vannes (parties de machines); vases d'expansion (parties de machines).	
CI 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et	CI 9 Appareils de distribution, de transformation et d'accumulation du courant électrique.

<p>mécanismes pour appareils à préparation; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; indicateurs de niveau d'eau; thermomètres (non à usage médical) et thermostats; indicateurs de température; panneaux photovoltaïques; appareils de contrôle de chaleur.</p>	
<p>CI 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; installations de conduite d'eau; chauffe-eau; robinets de canalisation; capteurs solaires (chauffage); installations de chauffage à eau chaude; appareils de chauffage à combustible liquide; installations pour l'approvisionnement d'eau; appareils réchauffeurs d'eau; appareils et installations pour le refroidissement de l'eau; réservoirs d'eau sous pression; stérilisateurs d'eau; échangeurs thermiques; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; appareils à filtrer l'eau; bouches à eau; filtres (parties d'installations domestiques ou industrielles); soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; rondelles pour robinets d'eau; pompes à chaleur; appareils de prise d'eau; serpentins (parties d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement); vannes thermostatiques (parties d'installations de chauffage); vases d'expansion pour installations de chauffage central; ballons solaires (parties d'installations de chauffage et de conduite d'eau); accumulateurs de chaleur; récupérateurs de chaleur.</p>	<p>CI 11 Systèmes de chauffage de l'eau traditionnels et renouvelables; appareils d'éclairage.</p>
<p>CI 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail, et d'aide à la commercialisation pour la vente en gros d'installations sanitaires et de chauffage, d'installations pour la production d'eau chaude, de panneaux photovoltaïques, d'appareils et d'installations de chauffage et de circulation d'eau, de pièces des appareils et</p>	

<p>installations précitées; démonstration de produits; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de produits et services pour des tiers ou pour d'autres entreprises, tractations commerciales, études et recherches de marchés; promotion des ventes pour des tiers; organisation d'expositions à but commercial ou publicitaire; recherches pour affaires; services de sous-traitance (assistance commerciale); présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail; présentation des produits et des services liés aux installations de chauffage et à l'énergie solaire, lors de portes-ouvertes; services administratifs d'aide aux consommateurs, privés ou entreprises, notamment pour l'obtention de primes, d'éco-primes, d'aides d'état, de subventions, de prêts, de réductions fiscales, d'aide à l'investissement, ainsi que pour l'octroi de certificats verts et autres agréments; information et conseils commerciaux aux consommateurs; recherche de marché; études de marchés; services de comparaison des prix; établissement du prix de revient; gestion administrative de commandes d'achat; facturation; comptabilité; tenue de livres; établissement de relevés de compte; vérification de comptes; transcription de communications; investigations pour affaires; recherches pour affaires; recherches de parraineurs; services de marketing; recherches d'informations dans des fichiers informatiques, pour des tiers; recueil et systématisation de données dans un fichier central; services d'intermédiaires en affaires commerciales, et services administratifs d'aide aux consommateurs, à savoir interventions administratives et commerciales auprès de fournisseurs de gaz et d'électricité, notamment pour la réduction du prix d'achat des énergies.</p>	
<p>CI 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services d'intermédiaires en matière financière entre</p>	

<p>partenaires commerciaux, notamment consultation en affaires financières, services de financement, estimations et informations financières, constitution de fonds, constitution de capitaux, investissement de capitaux, placements de fonds, garanties (cautions), parrainage financier, paiements par acomptes, recouvrement de créances.</p>	
<p>CI 37 Construction; réparation; services d'installation; nettoyage et réparation de boilers; installation, entretien et réparation d'appareils et d'installations de chauffage, de ballons solaires, de chaudières, de panneaux photovoltaïques, de boilers et réservoirs d'eau chaude; information en matière de construction.</p>	
<p>CI 41 Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences, de séances d'information, d'ateliers de formation pratique, de journées portes- ouvertes à but éducatif ou de divertissement, au sujet de l'énergie photovoltaïque, de l'énergie verte, de la protection de l'environnement; organisation de concours; rédaction et publication de livres et de textes autres que publicitaire; publication électronique en ligne, non téléchargeables.</p>	
<p>CI 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; création de nouveaux produits pour des tiers; création de nouveaux produits pour des tiers, notamment dans le domaine des installations de chauffage et de distribution d'eau, et plus particulièrement dans le domaine de l'énergie photovoltaïque, des pompes à chaleur et des ballons solaires; conseils en constructions; conseils en matière d'économie d'énergie; contrôle de qualité; essais de matériaux; établissement de plans pour la construction; étude de projets techniques; recherches en matière de protection de l'environnement; recherches techniques; audits énergétiques</p>	

(services rendus par des ingénieurs et des techniciens).	
--	--

Classe 9

28. Les produits en classe 9 du dépôt contesté sont identiques aux produits « *appareils pour la distribution, la transformation, l'accumulation du courant électrique* », vu qu'ils sont repris dans des termes quasi-identiques dans les listes respectives des signes.

Classe 11

29. Les « *appareils d'éclairage* » sont repris à l'identique en classe 11 des signes et sont dès lors identiques.

30. Les produits « *systèmes de chauffage de l'eau traditionnels et renouvelables* » du signe contesté sont identiques, voire fortement similaires aux produits « *appareils de chauffage ; installations de chauffage à eau chaude; appareils de chauffage à combustible liquide* » de la marque antérieure. En effet, il s'agit dans les deux cas d'appareils de chauffage constituant ou non un ensemble. Ils ont la même nature et la même destination.

Conclusion

31. Les produits du signe contesté sont identiques, voire fortement similaires aux produits et services de la marque antérieure.

Comparaison des signes

32. 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'en 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).

33. 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 (CJUE, arrêts Sabel et Lloyd, précités).

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

35. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

36. Le droit invoqué est une marque complexe, constituée des éléments verbaux superposés « CONCEPT », « ECO » et « ENERGY » en gris foncé. En dessous du mot « CONCEPT » et à gauche des deux autres éléments verbaux se trouve un élément graphique gris, composé d'une boule, un arc de cercle et un « V » à l'envers, le tout représentant une personne stylisée.

37. Le signe contesté est également une marque complexe, constituée des mots superposés « JANY » en lettres majuscules blanches, « gofflot » en lettres noires stylisées et « ECOenergy » en vert vif. Les deux premiers éléments verbaux se trouvent sur un fond vert en forme de trapézoïde partiellement entouré d'une bordure verte. En dessous de cet élément figuratif se trouve, dans la même couleur verte, l'élément verbal « ECOenergy » dont les deux premières voyelles « e » des mots « ECO » et « energy » sont soulignés. De nouveau dans la même couleur verte, un arc de cercle entoure cet élément et ce dans le prolongement du « y ».

38. Les seuls éléments communs des deux signes sont les mots « ECO » et « ENERGY ». En effet, l'Office est d'avis que le public ne considérera pas les deux arcs de cercle comme étant des points de ressemblance, vu leur représentation différente et surtout vu l'incorporation dudit arc de cercle dans une figure stylisée dans la marque antérieure. Cette figure sera perçue par le public pertinent comme une entité.

39. En général, le public ne considérera pas des éléments descriptifs comme les éléments distinctifs et dominants d'un signe (voir arrêts TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTION et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004 ; Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005). Etant donné que les seuls éléments communs aux signes sont des éléments descriptifs des produits et services en cause, qui peuvent tous être liés à l'écologie et l'énergie, voire l'énergie écologique, l'attention du public sera plutôt attiré par les autres éléments des signes.

40. En principe, le consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale des signes (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/020, 17 mars 2004). Les termes de fantaisie « JANY » et « gofflot », dominant visuellement et phonétiquement le signe contesté. Vu la représentation en caractères plus petits, il est fort probable que le public ne prononcera même pas l'élément « ECOenergy » du signe contesté. Une marque qui comprend plusieurs termes sera, en effet, généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (TUE, arrêt Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006). Dans ce cas précis, ceci se voit renforcé par le caractère descriptif de ces mots.

41. Tenant compte des éléments précités, l'Office considère que la présence des éléments verbaux dominants du signe contesté, « JANY » et « gofflot », ainsi que la présence initiale du mot « CONCEPT » dans la marque antérieure et les maintes différences au niveau visuel, introduisent des différences importantes entre les signes que ne viennent pas compenser les ressemblances résultant de la reprise des termes descriptifs « ECO » et « energy ». Il ne saurait dès lors être question de risque de confusion en l'espèce.

A.2. Autres facteurs

42. En ce qui concerne la remarque du défendeur que les produits en classes 9 et 11 ne constituent qu'une petite partie des activités des parties (voir point, supra 19), il convient de relever que la comparaison des produits et services effectuée par l'Office doit se faire sur base des données du registre. Si l'Office a conclu à une similitude entre certains produits ou services, l'existence d'autres produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ne saurait pas avoir d'impact sur ladite appréciation.

43. La procédure d'opposition auprès de l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'autre partie. L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution (ci-après « RE ») prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

B. Conclusion

44. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance suffisante des signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. 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).

IV. CONSÉQUENCE

45. L'opposition portant le numéro 2007327 n'est pas justifiée.

46. Le dépôt de marque Benelux portant le numéro 1237266 est enregistré.

47. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéficiaire du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison avec la règle 1.32 du RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 21 novembre 2013

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Agent chargé du suivi administratif: Rémy Kohlsaet