

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 17 décembre 2014

N° 2008480

Opposant : **Koninklijke Philips N.V.**

High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
Pays-Bas

Mandataire : **Philips Intellectual Property & Standards**

High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
Pays-Bas

Droit invoqué : **Enregistrement Benelux 787206**

LUMILEDS

contre

Défendeur : **BALDAN Frédéric**

Rue du Marché 39
4031 Liège
Belgique

Mandataire : **Daniel DESSARD**

Rue Denis Lecocq 35
4031 Liège
Belgique

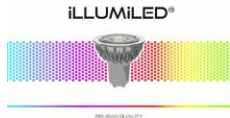
Marque contestée : **Dépôt Benelux 1259028**



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 30 novembre 2012, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque semi-figurative



, pour des produits et services en classes 9, 11 et 42. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1259028 et publié le 18 décembre 2012.

2. Le 1^{er} mars 2013, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement Benelux 787206 de la marque verbale LUMILED, introduite le 4 janvier 2006 et enregistrée le 6 janvier 2006 pour des produits en classes 9 et 11 ;
- Enregistrement Benelux 604401 de la marque verbale LUMILED, introduite le 5 février 1997 et enregistrée pour des produits en classes 9 et 11.

3. L'enregistrement Benelux 604401 est devenu caduque en tant que droit invoqué (voir considération 7). Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de l'enregistrement invoqué.

4. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant mentionne que l'opposition n'est plus dirigée que contre tous les produits en classes 9 et 11 du dépôt contesté et est basée sur tous les produits 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 était provisoirement recevable et a été communiquée aux parties le 6 mars 2013. L'opposant s'est vu octroyé un délai de deux semaines pour introduire une requête de changement de nom ou de cession, vu que les données de l'opposant telles que mentionnées sur les formulaires ne correspondaient pas aux données du titulaire de l'enregistrement Benelux 604401 reprises au registre. Le 26 mars 2013, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant la recevabilité définitive concernant l'enregistrement Benelux 787206. Vu que l'opposant n'avait pas introduit de requête valable de changement, l'enregistrement Benelux 640401 devint caduque en tant que droit invoqué.

8. Le 7 mai 2013, la phase contradictoire de l'opposition a débuté. Ce fait fut communiqué aux parties le 14 mai 2013, l'opposant se voyant octroyé un délai jusqu'au 14 juillet 2013 pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinés à étayer l'opposition.

9. Le 5 juillet 2013, l'opposant a introduit des arguments destinés à étayer l'opposition. Le 5 novembre 2013, l'Office les a transmis au défendeur accompagnés d'une traduction, en lui accordant un délai jusqu'au 5 janvier 2014 inclus pour y réagir.

10. Le 3 janvier 2014, le défendeur a réagi. Cette réaction fut envoyée par l'Office à l'opposant, le 14 janvier 2014.

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 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

14. Dans ses arguments, l'opposant se base sur l'article 2.14, alinéa 1 sous b et examine les deux enregistrements Benelux en tant que base de l'opposition. L'opposant mentionne qu'il ne dirige plus l'opposition contre les services en classe 42 du dépôt contesté, mais uniquement encore contre les produits en classes 9 et 11. Les produits de l'enregistrement Benelux 787206 sont identiques à ceux du défendeur, selon l'opposant.

15. L'opposant estime que l'élément le plus distinctif du signe contesté est l'élément verbal, de facto, la comparaison se limite par conséquent selon lui aux termes LUMILEDS contre iLLUMiLED. Presque l'entièreté du droit invoqué est présent dans le signe contesté. 80% de la marque sont totalement identiques, la lettre initiale différente, le « i », étant de surplus une lettre minuscule, selon l'opposant. Les différences occasionnées au niveau du double « L » et de la lettre finale « S » sont selon l'opposant également minimales. Phonétiquement et visuellement, la marque et le signe sont donc fortement ressemblants. Conceptuellement, la marque et le signe sont identiques. iLLUMi du signe contesté fait référence à « illuminate » qui signifie éclairage et LED est un genre d'éclairage. Dans le droit invoqué, LUMI est également une forme dérivée de « illuminate » selon l'opposant, dans laquelle « il » a été écarté, et LEDS est le pluriel de LED.

16. L'opposant estime que le niveau d'attention du public concerné est normal.

17. L'opposant prie l'Office de faire droit à l'opposition et de ne pas enregistrer le dépôt pour les produits contre lesquels l'opposition est dirigée.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur remarque que l'opposant se base à tort sur deux droits invoqués, vu que l'Office a abandonné l'enregistrement Benelux 604401 parce que la dénomination du titulaire ne correspondait pas à celle de l'opposant. Concernant l'article 2.14, alinéa 1 sous b en tant que base de l'opposition, le défendeur remarque que la renommée aurait dû être démontrée par l'opposant, ce qui dans le cas qui nous occupe n'a pas été le cas.

19. La marque et le signe ne se ressemblent selon le défendeur pas vu que la représentation est différente. Dans le signe contesté, il est fait usage de lettres majuscules et minuscules et d'une légende « belgian quality ». Il est par ailleurs question d'éléments figuratifs qui ne passent pas inaperçus vu leur taille et l'usage de couleurs. Le mot LED est descriptif et les préfixes ILLUMI et LUMI ne sont selon le défendeur pas non plus fort distinctifs. LUMI est dérivé du latin et signifie « luire, être lumineux, rayonner », tandis que ILLUMI est dérivé du latin et signifie « éclairer ». Vu ce qui précède, la marque et le signe sont selon le défendeur différents, ce qui selon le défendeur se voit encore renforcé par le fait que le droit invoqué ne jouit que d'un caractère distinctif faible.

20. Selon le défendeur, la division en classes ne sert qu'un but administratif, il s'agit de l'usage effectif qui est fait de la marque et du signe. Selon le défendeur, il est question de produits différents, ayant une nature différente et un différent stade au niveau du canal de distribution. Selon le défendeur, les produits ne sont donc ni identiques, ni similaires.

21. Le défendeur prie l'Office de déclarer l'opposition non fondée et d'enregistrer le signe contesté.

1. DECISION

A.1 Risque de confusion

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

23. 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".

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


Comparaison des signes

25. 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).

26. 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).

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

28. Les signes à comparer sont les suivants :

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

Comparaison visuelle

29. Le droit invoqué est une marque purement verbale, à savoir « LUMILEDS ». Le signe contesté est une marque semi-figurative composée du mot « iLLUMiLED ». Sous ce mot figure une

représentation graphique d'une lampe placée sur un fond d'un spectre de couleurs. En-dessous du tout formé, on retrouve une ligne et les mots « BELGIAN QUALITY » sont mentionnés en lettres clairement plus petites.

30. Pour les signes complexes (éléments verbal et figuratif), c'est souvent l'élément verbal qui a un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et fait souvent référence à un signe en utilisant l'élément verbal (TUE, T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juillet 2005). On ne peut pour le signe contesté pas dire que l'élément verbal est subordonné à l'élément figuratif ou inversement (voir également en ce sens Gerechtshof 's-Gravenhage, 4move, 200.105.827/01, 11 septembre 2012). Le mot iLLUMiLED occupe selon l'Office cependant une place de premier plan, vu qu'il est représenté totalement séparément du logo.

31. La différence liée à l'usage des lettres majuscules et des lettres minuscules n'a pas d'importance pour l'appréciation de la ressemblance visuelle entre deux marques verbales (voir également en ce sens TUE, balibu, T-66/11, 31 janvier 2013).

32. Bien que le consommateur attachera en règle générale plus d'importance à la première partie d'une marque (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004), l'Office estime que ce fait n'écarte dans ce cas-ci pas les ressemblances élevées, sept lettres sont en effet identiques. La lettre minuscule i, la lettre double « L » et la lettre « S » à la fin du droit invoqué sautent moins aux yeux selon l'Office que le fait que le droit invoqué soit intégralement repris dans le signe contesté.

33. Les signes ont visuellement un certain degré de ressemblance.

Comparaison phonétique

34. En ce qui concerne la comparaison au niveau phonétique, il y a lieu de rappeler que – strictement parlant – 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 du 25 mai 2005, PC WORKS, T-352/02 et du 21 avril 2010, Thai Silk, T-361/08). La légende « BELGIAN QUALITY » ne sera selon l'Office pas prononcée lorsqu'il sera fait référence au signe contesté, vu qu'elle est représentée en tout petit et qu'elle est descriptive (voir TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009).

35. L'Office estime donc que pour la comparaison phonétique, le droit invoqué LUMILEDS et l'élément distinctif dominant « ILLUMILED » doivent être comparés.

36. Le droit invoqué est composé de trois syllabes, le signe contesté de quatre. Malgré la différence de longueur minimale entre le signe contesté et le droit invoqué, le droit invoqué est phonétiquement repris dans la partie dominante du signe contesté. L'ajout de la dernière lettre « S » à la fin du droit invoqué n'a pas un impact phonétique élevé sur sa sonorité finale (voir en ce sens également OBPI, Clevers, décision d'opposition 2001809, 28 avril 2010).

37. Les signes se ressemblent phonétiquement.

Comparaison conceptuelle

38. Bien que le consommateur moyen perçoit en règle générale une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (TUE, arrêt Lloyd, déjà cité), ceci n'empêche pas qu'un consommateur qui perçoit un signe verbal va le décomposer en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir TUE, arrêt Respicur, T-256/04, 13 février 2007, Aturion, T-146/06, 13 février 2008 et arrêt Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008).

39. Le droit invoqué sera selon l'Office décomposé par le public en éléments « LUMI » et « LEDS » et le signe contesté en éléments « ILLUMI » et « LED », « LED(S) » étant une dénomination générique descriptive d'un type d'éclairage.

40. LUMI et ILLUMI seront selon l'Office interprétés par une partie du public comme une dénomination de fantaisie. Dans ce cas, la marque et le signe n'ont dans leur totalité aucune signification. Une partie du public concerné verra dans les préfixes un renvoi aux concepts de lumière ou d'illumination. Dans ce cas, la marque et le signe sont ressemblants.

41. Pour une partie du public concerné, les signes n'ont pas de signification établie et la comparaison conceptuelle n'est pas d'application. Une partie du public reconnaîtra une signification dans les signes, signification ressemblante.

Conclusion

42. La marque et le signe ont un certain degré de ressemblance au niveau visuel et se ressemblent phonétiquement. Pour une partie du public concerné, les signes n'ont pas de signification, pour une autre partie de ce public, les signes se ressemblent conceptuellement.

Comparaison des services

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

44. Selon le défendeur, la division en classes ne sert qu'un but administratif, il s'agit de l'usage effectif qu'il est fait de la marque et du signe. Selon le défendeur, il est question de produits différents, ayant une nature différente et un différent stade au niveau du canal de distribution (voir considération 20). Afin d'être complet, l'Office remarque que la division en classes ne sert effectivement qu'un but administratif et que l'article 2.20 alinéa 3 CBPI définit explicitement qu'il n'y a pas lieu, lors de l'appréciation de la similarité entre les produits et services, de tenir compte de la division en classes conformément à l'Arrangement de Nice. La comparaison des produits et services doit cependant bien être effectuée sur base des données reprises au registre et il ne peut pas être tenu compte de l'usage effectif fait des signes concernés dans le cadre d'une procédure d'opposition. Des questions telles que des formules de marketing et de vente qui par ailleurs peuvent changer avec le temps, ne jouent donc

aucun rôle dans le cadre d'une opposition (CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007, O2 Holding Limited, C-533/06, 12 juin 2008, TUE, Ferromix e.a., T-305/06-T307/06, 15 octobre 2008).

45. Lorsque l'on compare les produits du droit invoqué aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits tels que formulés au registre et ceux repris dans le dépôt de marque.

46. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre
Classe 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 mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.	Classe 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 ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.
Classe 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.	Classe 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.

47. Les produits en classes 9 et 11 du défendeur, à l'exception des logiciels, se retrouvent *expressis verbis* dans les listes de produits respectives et sont par conséquent identiques.

48. Les logiciels sont similaires à l'équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs, vu que ces appareils ne fonctionnent pas sans logiciels et sont dès lors complémentaires. De plus, ils sont vendus via les mêmes canaux de distribution.

A.2 Appréciation globale

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

50. L'appréciation de la ressemblance entre deux marques doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques concernées, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (arrêts Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

51. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de produits qui peuvent être destinés à des utilisateurs professionnels ou au consommateur particulier normal, de telle sorte qu'il y a lieu de considérer le niveau d'attention le plus bas et le niveau d'attention moyen du public concerné, devant donc être considéré comme normal.

52. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

53. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Selon l'Office, le droit invoqué jouit intrinsèquement d'un caractère distinctif normal vu qu'il ne décrit aucune caractéristique des produits en question. Le signe peut tout au plus être perçu comme une référence en rapport avec l'éclairage et il serait dans ce cas-là question d'un caractère distinctif limité. Le caractère distinctif du droit invoqué n'est cependant pas le seul élément qui joue un rôle lors de l'appréciation du risque de confusion. Même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (Pages Jaunes, TUE, T-134/06, 13 décembre 2007).

54. L'Office estime que sur base de la ressemblance entre les signes et de l'identité ou similarité des produits, le public peut croire que ces produits sont originaires de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

55. Le défendeur relève que l'opposant se base dans ses arguments sur l'article 2.14, alinéa 1 sous b (voir considérations 14 et 18). L'opposition n'était toutefois pas basée sur une marque notoire au sens de la Convention de Paris, de telle sorte qu'il était clair que l'article 2.14, alinéa 1 sous a CBPI était le fondement de l'opposition. Ceci ressort par ailleurs clairement également des arguments de l'opposant.

56. Le défendeur remarque également que l'opposant fait état de deux enregistrements Benelux en tant que base de l'opposition (voir considérations 14 et 18). L'Office n'a pas tenu compte lors de la comparaison du droit invoqué et du signe contesté, du droit invoqué qui fut abandonné et considère le

fait que l'opposant ait fait état de ce droit invoqué dans la comparaison comme une omission n'ayant aucune conséquence pour la comparaison factuelle des signes.

Conclusion

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

IV CONSÉQUENCE

58. L'opposition numéro 2008480 est justifiée.

59. Le dépôt Benelux 1259028 n'est pas enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition était dirigée :

Classe 9 : tous les produits.

Classe 11 : tous les produits.

60. Le dépôt Benelux est enregistré pour les services contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée :

Classe 42 : tous les services.

61. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 17 décembre 2014

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn