



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
N° 2008819
du 22 juillet 2015

Opposant : **Citigroup Inc.**
399 Park Avenue
10043 New York, NY
États-Unis d'Amérique

Mandataire : **NOVAGRAAF NEDERLAND B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Pays-Bas

Droit invoqué 1 : CITI (marque communautaire 10337061)

Droit invoqué 2 : CITI MOBILE (marque communautaire 8766041)

contre

Défendeur : **GODRY Sébastien**
Rue Buisseret 11 B 7
7000 Mons
Belgique

Mandataire : - - -

Marque contestée : Citimmo (dépôt Benelux 1266386)

I. FAITS ET PROCÉDURE**A. Faits**

1. Le 5 avril 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale Citimmo pour distinguer des services en classes 35, 36 et 37. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1266386 et a été publié le 17 avril 2013.

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

- enregistrement communautaire numéro 10337061 de la marque verbale CITI, déposée le 13 octobre 2011 et enregistrée le 12 juillet 2012 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 36 et 38 ;
- enregistrement communautaire numéro 8766041 de la marque verbale CITI MOBILE, déposée le 17 décembre 2009 et enregistrée le 19 mai 2010 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 36 et 38.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les services du dépôt contesté et basée sur les services en classes 35 et 36 revendiqués par les enregistrements antérieurs.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 5 juillet 2013, 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 6 septembre 2013. Le 12 septembre 2013, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 12 novembre 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 12 novembre 2013, l'opposant a introduit ses arguments et pièces. Le 20 décembre 2013, ceux-ci ont été envoyés au défendeur, un délai jusqu'au 20 février 2014 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 17 février 2014, le défendeur a réagi aux arguments et pièces introduits par l'opposant. Le 11 mars 2014, l'Office a envoyé cette réaction à l'opposant.

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. L'opposant fait remarquer que sa société est l'une des plus connues mondialement dans le secteur financier, où elle est active depuis la mi des années 1970. Il est le titulaire de plusieurs marques « CITI » et de variations sur cette marque. Il est donc question d'une série de marques. Selon l'opposant, le signe contesté entre bien dans cette série de marques : il commence par l'élément « CITI », suivi de l'indication descriptive « (i)mmo », l'abréviation usuelle du terme « (agence) immobilière ».

15. Le premier droit invoqué est repris dans son ensemble et à l'identique dans le début du signe contesté, suivi de trois lettres additionnelles, dit l'opposant. Ce premier élément « CITI » est, estime-t-il, le plus important, puisqu'un consommateur attachera en général plus d'importance à la première partie d'une marque. De plus, le second élément sera perçu comme un élément descriptif. Les signes se ressemblent donc fortement sur le plan visuel.

16. Selon l'opposant, les signes sont également fortement ressemblants sur le plan phonétique puisque les deux premières syllabes sont prononcées de manière identique.

17. En ce qui concerne la comparaison visuelle du second droit invoqué, l'opposant remarque que le droit invoqué est incorporé dans sa totalité dans le signe contesté. Le redoublement de la lettre « m », « mm », sera, selon lui, perçu comme une simple lettre « m » par le public. Comme mentionné ci-dessus, le consommateur attachera en général plus d'importance à la première partie d'une marque. Les signes se ressemblent donc fortement sur le plan visuel.

18. Les trois syllabes du signe contesté sont identiques aux trois premières syllabes du second droit invoqué. La marque et le signe se ressemblent fortement sur le plan phonétique.

19. Selon l'opposant, les services en classes 35 et 36 du signe contesté sont identiques ou (fortement) similaires à ceux des droits invoqués. Les services en classe 37 sont similaires aux « affaires immobilières » en classe 36 des droits invoqués.

20. En général, l'opposant remarque que les marques « CITI » ont un caractère distinctif élevé et sont très connues. Il fournit quelques documents pour étayer cette affirmation. Suite à ce qui précède, il estime qu'il est question d'une étendue de protection très large de ses marques.

21. Vu la grande ressemblance entre les droits invoqués et le signe contesté, l'identité voire la (forte) similarité des services et le caractère distinctif élevé des droits invoqués, l'opposant estime qu'il

existe un risque de confusion pour le public concerné et que ce public pourra croire qu'il existe un lien entre l'entreprise de l'opposant et celle du défendeur.

22. Il demande à l'Office de refuser le dépôt contesté pour tous les services concernés, et de condamner le défendeur aux dépens de la procédure.

B. Réaction du défendeur

23. Le défendeur déclare être uniquement actif dans le « courtage immobilier à titre d'agence immobilière », tandis que l'opposant est actif dans les produits et services financiers. Il ne propose aucun des services proposés par l'opposant.

24. Le défendeur reconnaît que l'opposant utilise des marques composées, constituées par le mot « citi » en combinaison avec un mot « ajouté ». Par contre, il ne considère pas sa marque comme une marque composée. Il ajoute que la racine de sa marque est « cit » et non pas « citi ». Selon lui, le public ne croira pas que son produit est un produit du groupe « citi », d'autant moins que l'accent du signe contesté repose sur le mot « immo », et non sur « cit ».

25. Vu ce qui précède, le défendeur estime qu'il existe une différence entre les marques et le signe sur le plan visuel. Selon lui, la prononciation des marques est également différente.

26. Quant à la comparaison des produits et services, le défendeur remarque qu'il ne propose pas de services financiers tandis que l'opposant ne reprend pas les services de courtage immobilier.

27. Le défendeur note que « la diffusion mondiale du groupe CITI et son chiffre d'affaire remarquable » sont incontestables, mais qu'il a, lui-même, uniquement pour but d'être une agence immobilière en région francophone de la Belgique.

28. Enfin, le défendeur se déclare prêt à limiter les classes de services aux services en courtage immobilier.

III. DÉCISION

A.1. Risque de confusion

29. 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 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.

30. 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 ».

31. 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

32. 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 Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

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

34. Les signes à comparer sont les suivants :

(concernant le premier droit invoqué, enregistrement communautaire 10337061)

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CITI	Citimmo

Comparaison visuelle

35. Le droit invoqué est un signe purement verbal constitué d'un mot de quatre lettres, à savoir « CITI ». Le dépôt contesté est également un signe purement verbal constitué, lui, d'un mot de sept lettres, à savoir « Citimmo ».

36. 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). En l'espèce, le droit invoqué est totalement intégré dans le signe contesté « Citimmo », dont il constitue les quatre premières lettres sur un total de sept. Il convient de relever que, étant donné que la marque antérieure et la marque demandée sont des marques verbales, le fait que la première est représentée en lettres majuscules tandis que la seconde l'est en lettres minuscules est dénué de pertinence s'agissant de la comparaison visuelle desdites marques. En effet, selon la jurisprudence, une marque verbale est une marque

constituée exclusivement de lettres, de mots ou d'associations de mots, écrits en caractères d'imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique (voyez arrêts du Tribunal du 20 avril 2005, Faber, T-211/03, du 13 février 2007, CURON, T-353/04 et du 31 janvier 2013, BABILU, T-66/11).

37. L'Office conclut que les signes ont un certain degré de ressemblance sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

38. En ce qui concerne la comparaison phonétique, comme pour la comparaison visuelle, le consommateur attache en général plus d'importance à la première partie d'une marque (voir point 36). Comme mentionné, cette partie est identique dans le cas présent.

39. La marque invoquée est composée de deux syllabes et le signe contesté en contient – selon la prononciation du public – trois, voire quatre. Les deux syllabes de la marque invoquée sont reprises à l'identique comme élément d'attaque du signe contesté. Même si le signe contesté comprend plus de lettres et de syllabes que le droit invoqué, l'Office estime qu'il subsiste une ressemblance phonétique des signes en cause, due à la reprise intégrale du droit invoqué comme première et seconde syllabes dans le dépôt contesté.

40. L'Office conclut que les signes ont un certain degré de ressemblance sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

41. Les quatre dernières lettres du signe contesté forment l'indication « immo », abréviation usuelle pour « immobilier », comme le mentionnent l'opposant ainsi que le défendeur (voir points 14 et 24). Il est vrai que, bien que le consommateur moyen perçoive une marque en règle générale comme un tout et ne se livre pas à l'examen de ses différents détails, il n'en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci 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, Aurion, T-146/06, 13 février 2008 et arrêt Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008). Dans le cas d'espèce, au moins une partie du public concerné reconnaîtra l'abréviation « immo ». Bien que le mot « city » s'écrive en anglais avec un « y » à la fin et non pas avec un « i », il ne peut pas être exclu que le public pertinent qui sera confronté aux signes en cause y verra une référence au mot « city ».

42. Sur base de ce qui précède et plus spécifiquement la référence au mot « city » dans les deux signes, l'Office est d'avis qu'il existe sur le plan conceptuel une légère ressemblance.

Conclusion

43. Les signes ont un certain degré de ressemblance sur les plans phonétique et visuel. Sur le plan conceptuel, il existe une légère ressemblance.

Comparaison des services

44. 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).

45. Lors de la comparaison des services du droit invoqué avec les services 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.

46. Le défendeur déclare ne proposer aucun des services de l'opposant (voir points 23, 26 et 28). L'Office ne peut tenir compte de cette remarque puisque, ce qui importe, ce ne sont pas les conditions concrètes dans lesquelles les services de l'opposant ou du défendeur sont commercialisés, mais la description des services visés par la marque antérieure et par la marque contestée (voir en ce sens TUE, M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juin 2004 et Arthur et Felice, T-346/04, 24 novembre 2005).

47. Les services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.	Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, y compris lors de l'établissement d'états des lieux.
Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.	Classe 36 Assurances; affaires immobilières; transactions immobilières; courtage immobilier; gérance de biens immobiliers, y compris de copropriétés; agences et estimations immobilières; location de biens immobiliers.
	Classe 37 Construction.

Classe 35

48. Les services *gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, y compris lors de l'établissement d'états des lieux* tombent sous les indications plus larges de la marque invoquée et sont dès lors identiques. L'ajout de la spécification « y compris lors de l'établissement d'états des lieux » après les *travaux de bureau* n'est pas une limitation et ne change rien à cette identité.

49. Le service *publicité* n'est pas similaire aux services de l'opposant. Bien que l'opposant réalise probablement des activités comparables à ce service, la différence essentielle est que ces services sont par essence effectués pour des tiers. Le seul fait que l'entreprise de l'opposant entreprenne des activités comparables en faveur de sa propre organisation, ne rend pas ces services similaires aux services du défendeur, puisque leurs nature et destination sont différentes. De plus, ces services seront fournis par des entreprises différentes, de telle sorte que le consommateur ne leur attribuera pas la même provenance (OBPI, 6 octobre 2014, opposition nr. 2007690, WISE MAG).

Classe 36

50. Les *assurances* et *affaires immobilières* sont identiques dans les deux listes.

51. Les services *transactions immobilières; courtage immobilier; gérance de biens immobiliers, y compris de copropriétés; agences et estimations immobilières; location de biens immobiliers* sont tous des *affaires immobilières* tels que proposés par l'opposant et sont donc identiques ou (fortement) similaires.

Classe 37

52. Le service *construction* n'est pas similaire aux services de la marque antérieure, vu qu'ils ont une nature et une finalité distincte et vu qu'il n'existe aucun lien de complémentarité entre ces services et ces activités. Certes, les entreprises de construction peuvent être propriétaires des immeubles qu'elles construisent, ce qui leur permet également de s'occuper de la vente de l'immeuble. Toutefois, il ne peut être inféré de cette seule constatation que les services « assurances, affaires financières, affaires monétaires » présenteraient un lien suffisamment étroit avec les activités de construction au point d'être complémentaires au sens où l'entend la jurisprudence (voir, TUE, arrêt COMSA, T-144/12, 9 avril 2014).

Conclusion

53. Les services sont identiques, (fortement) similaires ou non similaires.

A.2. Appréciation globale

54. 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.

55. 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 similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

56. 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). En l'espèce, les services couverts sont des services qui s'adressent tant au professionnel qu'au consommateur moyen. En ce qui concerne les services en classe 36, mettant généralement en jeu des sommes importantes et nécessitant l'intervention d'avocats, notaires, banquiers, il existe un niveau d'attention plus élevé. Par rapport aux autres services, le niveau d'attention du public pertinent est d'un niveau moyen.

57. 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). Le droit invoqué dispose d'un caractère distinctif normal. L'argument de l'opposant selon lequel ses marques sont très connues et ont, par conséquent, un caractère distinctif élevé et une étendue de protection plus large (voir points 14 et 20), ne doit pas être examiné puisqu'il ne pourra pas influencer le résultat de cette procédure.

58. En l'espèce, les signes ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique ; sur le plan conceptuel, il existe une légère ressemblance. Les services visés par les signes en cause sont, eux, identiques, (fortement) similaires ou dissimilaires. Dès lors, au vu du principe d'interdépendance précité et malgré le niveau d'attention plus élevé pour les services en classe 36, l'Office estime que le public pourra croire que les services identiques ou (fortement) similaires couverts par le droit invoqué et par le dépôt contesté proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

59. Le défendeur se déclare prêt à limiter sa liste de services (voir point 28). Cependant, dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'Office ne peut donner suite à une demande conditionnelle de limitation d'une liste de produits et services. En effet, une telle requête doit être formulée de façon expresse et non conditionnelle (arrêt TUE, ELLOS, 27 février 2002, T-219/00 et Trenton, 17 mars 2009, T-171/06).

60. Il convient de noter que la procédure d'opposition devant l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des frais et dépens de l'instance. L'article 2.16, alinéa 5, CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 RE prévoient uniquement qu'un montant équivalent à la taxe de base pour l'opposition est à charge de la partie perdante.

C. Conclusion

61. Sur base de ce qui précède, l'Office considère qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des services identiques ou similaires.

62. Étant donné que l'opposition a abouti sur base du premier droit invoqué, et que la liste des services du second droit invoqué est identique à celle du premier, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion avec le second droit invoqué. Une telle comparaison ne peut en effet pas influencer le résultat final.

IV. CONSÉQUENCE

63. L'opposition portant le numéro 2008819 est partiellement justifiée.

64. Le dépôt Benelux numéro 1266386 n'est pas enregistré pour les services suivants :

- Classe 35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, y compris lors de l'établissement d'états des lieux.
- Classe 36 Assurances; affaires immobilières; transactions immobilières; courtage immobilier; gérance de biens immobiliers, y compris de copropriétés; agences et estimations immobilières; location de biens immobiliers.

65. Le dépôt Benelux numéro 1266386 est enregistré pour les services suivants :

- Classe 35 Publicité.
- Classe 37 Construction.

66. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI juncto la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution.

La Haye, 22 juillet 2015

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Loes Burger