



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2009603

du 13 novembre 2015

Opposant : **EOS Holding GmbH**

Steindamm 71
20099 Hamburg
Allemagne

Mandataire : **Hoyng Monegier LLP**

Nerviërslaan 9-31
1040 Brussel
Belgique

Droit invoqué : **Enregistrement international 748991**



contre

Défendeur : **Easy Office Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée**

Rue de Luxembourg 3
7480 Tuntange
Luxembourg

Mandataire : -

Signe contesté : **Enregistrement Benelux 948340**

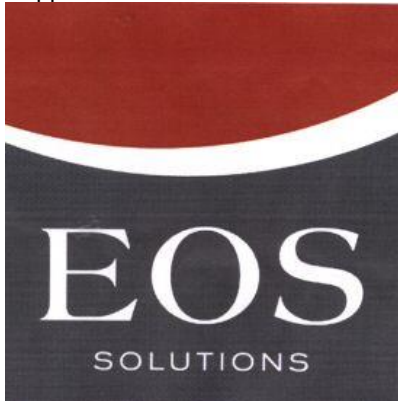
EOS Luxembourg

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 28 novembre 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale EOS Luxembourg pour distinguer des services en classes 35 et 36. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), il a demandé de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt (ledit enregistrement accéléré). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 948340 et publié le 12 décembre 2013.

2. Le 11 février 2014, l'opposant a introduit une opposition contre ledit enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 748991 de la marque semi-figurative



, enregistré entre autres pour l'Union européenne, introduite le 24 novembre 2000 pour des services en classes 35, 36, 38, 41 et 42.

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

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

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 13 février 2014, 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 14 avril 2014. Le 16 avril 2014, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 16 juin 2014 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et les pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 13 juin 2014, l'opposant a introduit des arguments. Vu que ces arguments n'avaient été envoyés qu'en un seul exemplaire, l'Office a prié à l'opposant par un courrier du 17 juin 2014 d'en introduire un second afin de pouvoir le transmettre à la partie adverse et lui a attribué un délai jusqu'au 17 août 2014 pour ce faire.

10. Le 20 juin 2014, l'opposant a introduit un second exemplaire de ses arguments. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 24 juin 2014, un délai jusqu'au 24 août 2014 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 20 août 2014, le défendeur a répondu aux arguments de l'opposant et a requis des preuves d'usage du droit invoqué. Le 21 août 2014, l'Office a transmis cette réponse et cette requête à l'opposant, en lui accordant un délai jusqu'au 21 octobre 2014 inclus pour introduire les preuves d'usage requises.
12. Le 17 octobre 2014, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Le 22 octobre 2014, l'Office les a transmises au défendeur, lui accordant un délai jusqu'au 22 décembre 2014 inclus pour y réagir.
13. Le 16 janvier 2015, l'Office a communiqué aux parties qu'il allait procéder à l'examen de fond sur base des arguments et pièces fournis par les parties, étant donné que le défendeur n'avait pas répondu aux preuves introduites par l'opposant.
14. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.
15. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

16. En application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a CBPI, l'opposant a introduit 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

17. L'opposant observe que les services du signe contesté sont identiques à ceux du droit invoqué.
18. Selon l'opposant, le mot « EOS » domine l'impression globale du droit invoqué. Il est également l'élément distinctif de cette marque, car l'autre composant verbal, « SOLUTIONS » est à tout le moins évocateur des services concernés, à savoir offrir des solutions pour des problèmes de cash-flow résultant de factures impayées.
19. Dans le signe contesté, le mot « EOS » est selon l'opposant à la fois l'élément dominant et l'élément distinctif, car le terme « Luxembourg » est descriptif, se référant au lieu d'établissement du défendeur.
20. L'opposant estime que l'appréciation de la similitude doit être faite en tenant compte du fait que l'élément « EOS » est l'élément le plus distinctif, tant dans le droit invoqué que dans le signe contesté.
21. L'opposant fait remarquer que, selon une jurisprudence constante, la partie initiale des marques verbales retient davantage l'attention du consommateur que les parties suivantes. Par conséquent, la similarité de la première partie est un critère important pour déterminer le degré de similarité des signes. Dans le cas présent, les signes ont les trois lettres « EOS » en commun au début, ce qui confère aux signes une forte similitude visuelle, selon l'opposant.
22. Phonétiquement, le préfixe identique « EOS » domine l'impression produite par les signes, de sorte que les ressemblances sont plus importantes que les dissemblances.
23. Conceptuellement, la partie commune « EOS » n'a pas de signification particulière, selon l'opposant.
24. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion. L'utilisation du mot « Luxembourg » dans le signe contesté ne fait selon lui que renforcer ce risque de confusion, car il peut amener le public pertinent à supposer que le Groupe EOS vient d'étendre son territoire d'activité en ce pays.

25. L'opposant demande à l'Office que l'opposition soit reconnue comme étant fondée et que le signe contesté soit refusé dans son entièreté.

B. Réaction du défendeur

26. Le défendeur expose ses activités et celles de l'opposant dans la pratique. Selon lui, la comparaison s'applique aux services réellement proposés par les parties et non sur base des termes génériques.

27. Le défendeur attire l'attention sur le fait que les signes concernés sont pour l'un purement verbal et pour l'autre verbal accompagné d'un logo. Il lui paraît clair qu'à première vue les aspects sont différents et qu'un simple consommateur ne pourrait pas se tromper de par la dominance du logo du droit invoqué.

28. Le défendeur explique que l'élément « EOS » dans le signe contesté est l'acronyme des trois premiers mots du nom de son entreprise, Easy Office Services et se réfère bien à la facilité d'établir un bureau sur le sol luxembourgeois grâce aux services réellement proposés.

29. En outre, le défendeur souligne la genèse du nom « EOS », faisant partie de notre histoire commune ; Eos était la déesse de l'aurore dans la mythologie grecque. Le défendeur pense que depuis ce temps « EOS » fait bien partie du domaine public et est bien un terme tout à fait générique au vu de l'histoire et du nombre de marques contenant cet élément.

30. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et demande dès lors à l'Office de reconnaître le signe contesté.

III. DÉCISION

A.1 Preuves d'usage

31. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a CBPI rapproché de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI et de la règle 1.29 du règlement d'exécution, la marque doit faire l'objet d'un usage sérieux sur le territoire Benelux pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

32. La requête concernant l'introduction des preuves d'usage est fondée vu que le droit invoqué a été inscrit plus de cinq ans avant la publication de la demande.

33. Le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage introduites par l'opposant. Par conséquent, l'Office ne procédera pas à l'appréciation des preuves d'usage. La règle 1.25, sous d du règlement d'exécution (ci-après: « RE ») stipule que « les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés ». L'Office est d'avis que les parties sont d'accord sur l'usage normal du droit invoqué, vu que le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage introduites.

A.2 Risque de confusion

34. 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 de 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.

35. 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 ».

36. 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).

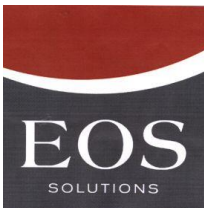
Comparaison des signes

37. 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).

38. 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).

39. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, 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).

40. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	EOS Luxembourg

Comparaison conceptuelle

41. Le public ne considérera généralement pas des éléments descriptifs comme des éléments distinctifs et dominants d'un signe (voir arrêts TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004 ; Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005). L'élément SOLUTIONS dans le droit invoqué est descriptif, étant donné que les services peuvent offrir des solutions. L'élément « Luxembourg » dans le signe contesté est descriptif, étant donné que les services peuvent provenir de ce pays. Ces éléments ne seront donc pas considérés comme les éléments dominants des signes.

42. L'élément verbal conceptuellement distinctif et dominant est donc EOS dans les deux signes. Le nom EOS dans les deux signes renvoie au personnage Éos dans la mythologie grecque, la déesse de l'aurore. Il faut toutefois tenir compte du fait que la connaissance de la mythologie grecque chez le consommateur moyen est restreinte et que tout le monde ne sera pas au courant de cette signification. Le défendeur prétend que le signe contesté est l'abréviation de son nom de commerce (voir point 28), mais le consommateur moyen ne sera pas au courant de cela et de plus, ceci ne suffit pas à conférer une signification à ce signe.

43. Pour une partie du public, les signes ont la même signification, tandis que pour une autre partie, ils n'ont pas de signification et une comparaison conceptuelle n'entre pas en ligne de compte.

Comparaison visuelle

44. Le droit invoqué est une marque semi-figurative, composée d'un carré, divisé horizontalement par une bande courbe blanche en une partie rouge et une partie noire. Dans la partie noire en bas se trouve en grandes majuscules blanches le mot EOS et en dessous, en caractères plus petits, le mot SOLUTIONS. Le signe contesté est une marque purement verbale, EOS Luxembourg.

45. Dans les signes composés, l'élément verbal a souvent 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 les évoque souvent en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Il n'en va pas autrement dans le cas du droit invoqué, où les éléments figuratifs sont assez sobres : une figure géométrique basique, une courbe et deux couleurs. Le public percevra ces éléments comme un fond et comme éléments décoratifs qui ne restent pas gravés dans la mémoire.

46. Dans le droit invoqué, le mot EOS est représenté en grandes lettres blanches sur un fond noir et positionné au centre de la marque, de façon que cet élément aura un impact plus élevé sur le consommateur que l'autre élément verbal inférieur. De plus, dans le cas de marques verbales ou essentiellement verbales ou de marques dont l'élément verbal est dominant, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir en ce sens CUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Pour toutes ces raisons, l'élément « EOS » doit être considéré comme l'élément visuellement dominant du droit invoqué.

47. Pour les mêmes raisons que mentionnées ci-dessus, l'élément « EOS » dans le signe contesté retient davantage l'attention du consommateur que le mot suivant, qui est le nom d'un pays. Cet élément est identique à l'élément dominant du droit invoqué.

48. La marque et le signe se ressemblent visuellement.

Comparaison phonétique

49. 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).

50. L'élément distinctif et dominant « EOS » est phonétiquement identique dans les deux signes. De plus, il ne peut pas être exclu qu'une partie du public fera référence aux signes en utilisant seulement cet élément. En effet, vu la représentation en tout petit de l'autre élément verbal du droit invoqué, celui-ci peut être perçu comme une légende et une marque qui comprend plusieurs termes sera généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (voir, en ce sens, CUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009 et Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006).

51. La marque et le signe se ressemblent phonétiquement.

Conclusion

52. Les signes se ressemblent visuellement et phonétiquement. Du point de vue conceptuel, ils se ressemblent pour une partie du public et pour l'autre partie une comparaison n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas de signification.

Comparaison des services

53. 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, déjà cité).

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

55. Les services à comparer sont les suivants :

Opposition basé sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.	Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; tous les services précités non en rapport avec l'assurance.
Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.	Classe 36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

Classe 35

56. Les services du signe contesté figurent explicitement dans la liste du droit invoqué, à l'exception de la mention « *tous les services précités non en rapport avec l'assurance* ». Or, les services du droit invoqué ne comprenant aucune limitation en ce sens, il couvrent tous les services du signe contesté, qui sont dès lors identiques.

Classe 36

57. Les services du signe contesté figurent explicitement parmi ceux du droit invoqué et sont dès lors identiques à ces derniers.

Conclusion

58. Les services du signe contesté sont identiques à ceux du droit invoqué.

A.3 Appréciation globale

59. 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.

60. 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.

61. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd, déjà cité). En ce qui concerne les services en classe 36, il peut être constaté que le choix d'une assurance, du gestionnaire de son capital, voire de tout produit financier se fera avec une certaine prudence et après avoir procédé à une comparaison de différentes offres. Le niveau d'attention du public concerné pour ces services peut donc être considéré comme étant plus élevé que la moyenne.

62. 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, déjà cités). Dans le cas présent, les services concernés sont identiques.

63. 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). Le droit invoqué a intrinsèquement un caractère distinctif normal, vu qu'il ne décrit aucune caractéristique des services en question.

64. La marque et le signe se ressemblent visuellement et phonétiquement, une comparaison conceptuelle ne s'appliquant que pour une partie du public et les services du signe contesté sont identiques à ceux du droit invoqué. Sur cette base, et observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que le public, nonobstant un niveau d'attention plus élevé pour une partie des services, peut croire que les services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

65. Concernant les remarques du défendeur au sujet de ses activités dans la pratique, l'Office rappelle que seule la description des services protégés et revendiqués est pertinente. En effet, l'utilisation, envisagée ou non, des marques ne peuvent être prise en compte dès lors que celles-ci ne comportent pas une limitation en ce sens (voir, en ce sens, TUE, M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juin 2004 et ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, 24 novembre 2005.).

C. Conclusion

66. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes en cause.

IV. CONSÉQUENCE

67. L'opposition numéro 2009603 est justifiée.

68. L'enregistrement Benelux accéléré 948340 est radié.

69. 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 en liaison avec la règle 1.32 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 13 novembre 2015

Willy Neys,
rapporteur

Diter Wuytens

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif : Etienne Colsoul