



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DÉCISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2010004**

**du 13 mai 2016**

**Opposant :** **Hottinger Luxembourg S.A.**  
6, rue Adolphe Fischer  
1520 Luxembourg  
Luxembourg

**Mandataire :** **Marius Schneider Avocat - Advocaat**  
Rue Defacqzstraat 78  
1060 Bruxelles  
Belgique

**Marque invoquée :** **Enregistrement Benelux 774259**  
Hottinger & Cie

*contre*

**Défendeur :** **H.R. PARTICIPATIONS S.A.**  
18, rue Robert Stümper  
2557 Luxembourg  
Luxembourg

**Mandataire :** **OFFICE FREYLINGER S.A.**  
234 route d'Arlon, Boîte Postale 48  
8001 Strassen  
Luxembourg

**Marque contestée :** **Dépôt Benelux 1288548**  
HOTTINGER

## **I. FAITS ET PROCÉDURE**

### **A. Faits**

1. Le 28 avril 2014, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale HOTTINGER, pour distinguer des services en classes 35, 36 et 45. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1288548 et a été publié le 30 avril 2014.
2. Le 27 juin 2014, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement dudit dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux 774259 de la marque verbale Hottinger & Cie, déposée le 30 mars 2005 et enregistrée le 10 octobre 2005, pour des services en classes 35 et 36.
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 basée sur tous les services du droit invoqué.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14 alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).
6. La langue de la procédure est le français.

### **B. Déroulement de la procédure**

7. L'opposition est recevable. Le 1<sup>er</sup> juillet 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 2 septembre 2014. Le 12 septembre 2014, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 12 novembre 2014 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.
9. Le 12 novembre 2014, l'opposant a introduit des arguments. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 25 novembre 2014, un délai jusqu'au 25 janvier 2015 inclus étant imparti à ce dernier pour y réagir.
10. Le 14 janvier 2015, le défendeur a informé l'Office qu'il ne souhaitait pas, à ce stade de la procédure, réagir aux arguments de l'opposant et a requis de l'opposant que celui-ci fournisse des preuves d'usage du droit invoqué. Le 11 février 2015, l'Office a informé l'opposant de la requête du défendeur, un délai jusqu'au 11 avril 2015 lui étant imparti pour déposer les preuves d'usage requises.
11. L'opposant a introduit des preuves d'usage le 13 avril 2015, à temps vu que le 11 avril 2015 tombait un samedi (voir la règle 3.9, paragraphe 3 du règlement d'exécution, ci-après « RE »). L'Office les a transmises le 17 avril 2015 au défendeur en lui attribuant un délai jusqu'au 17 juin 2015 pour y réagir ainsi que pour réagir aux arguments de l'opposant.

12. Le 15 juin 2015, le défendeur a introduit ses observations, lesquelles sont envoyées par l'Office à l'opposant le 1<sup>er</sup> juillet 2015.

13. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

14. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

15. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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**

16. L'opposant explique que la dynastie franco-suisse Hottinger (en suisse) ou Hottinguer (en français) compte sept générations et remonte à plus de 200 ans. Son entreprise actuelle a vu le jour en 1991 et fait partie du Groupe Financière Hottinguer, lequel compte des sociétés agréées comme entreprises d'investissement et/ou banques. L'opposant attribue dès lors un fort pouvoir distinctif au droit invoqué, constitué en l'espèce d'un nom patronymique.

17. L'opposant admet que son droit exclusif à sa marque n'implique pas qu'il puisse s'opposer à l'usage par un tiers de son nom patronymique, à condition que cet usage n'entraîne pas de confusion dans l'esprit du public.

18. L'opposant estime qu'en l'espèce, il est évident que l'élément distinctif des signes réside dans le patronyme et non dans la partie « & CIE ». Cet élément dominant sera prononcé selon l'opposant dans tous les pays du Benelux exactement de la même manière.

19. L'opposant constate que les signes ne diffèrent qu'en l'omission de la partie « & CIE » dans le signe contesté, de manière qu'il estime qu'ils sont identiques également sur le plan visuel.

20. Conceptuellement, les signes renvoient à l'idée d'un patronyme d'origine germanophone, de sorte qu'ils sont identiques sur ce plan, selon l'opposant.

21. En ce qui concerne la comparaison des services, l'opposant donne quelques exemples de similarité et il en conclut que tous les services sont similaires ou à tout le moins complémentaires.

22. En introduisant des preuves d'usage, l'opposant souligne que tous les documents entre une banque et ses clients sont entièrement confidentiels et ne peuvent aucunement être produits. D'autre part, la banque privée vise une clientèle particulière, ce qui implique une discrétion commerciale adaptée, et notamment l'absence de toute forme de publicité. Dès lors, l'opposant estime que ces particularités du secteur doivent susciter auprès de l'Office une nécessaire flexibilité dans l'appréciation des preuves d'usage, forcément plus compliquées à réunir que dans un secteur plus « public ».

23. Enfin, et à toutes fins utiles, l'opposant signale qu'il a introduit un recours concernant les décisions d'opposition de l'Office n° 2007904 et n° 2007905 du 10 juillet 2014, dans lesquelles l'Office avait jugé que l'usage sérieux du droit invoqué n'avait pas été démontré.

24. Pour les raisons établies ci-dessus, l'opposant demande à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté.

#### **B. Réaction du défendeur**

25. Le défendeur révèle qu'il a constaté une erreur de forme dans les arguments de l'opposant. Le représentant de ce dernier déclare représenter la société de droit luxembourgeois Hottinger & Cie Groupe Financière Hottinger SA. Or l'acte d'opposition a été introduit au nom de la société Hottinger Luxembourg SA. Par conséquent, les arguments soumis sont inadmissibles et l'opposition est de ce fait à rejeter, selon le défendeur.

26. Le défendeur a d'abord demandé des preuves d'usage du droit invoqué.

27. Bien que l'opposant fasse appel à la confidentialité et au « secret bancaire » pour en tirer la conclusion qu'il n'aurait qu'une obligation limitée concernant les preuves d'usage, le défendeur est d'avis que ces preuves doivent toujours remplir les conditions minimales requises par la loi, quel que soit le secteur dans lequel la marque est utilisée.

28. Par conséquent, le défendeur considère que les documents soumis par l'opposant ne sont pas suffisants pour démontrer l'usage sérieux. En effet, certaines pièces ne sont pas datées, d'autres tombent en dehors de la période pertinente, et d'autres encore ne permettent pas de déterminer l'usage comme marque ou comme nom de commerce. De plus, la simple mention du droit invoqué sur papier à en-tête ou sur un site web, ne permet pas d'en conclure l'usage réel pour certaines services.

29. Selon l'opposant le nom Hottinguer/Hottinguer est utilisé depuis plus de 200 ans et sept générations. Le défendeur fait néanmoins observer que les documents soumis par l'opposant ne sont pas suffisants pour démontrer un tel usage sur une période si importante, puisque les documents comportent des dates se limitant en effet aux années 2009 à 2014.

30. Puisque l'opposant n'a pas démontré l'usage réel du droit invoqué, le défendeur est d'opinion que l'opposition doit être rejetée.

31. Si néanmoins l'Office en jugeait autrement, le défendeur souligne que les services en classes 35 et 36 du droit invoqué sont des services très spécifiques, qui ne sont pas repris dans le libellé du signe contesté. De plus, en ce qui concerne les services de la classe 45 du signe contesté, ils n'ont aucun lien avec les services du droit invoqué et ne sont donc pas similaires.

32. Le défendeur demande dès lors à l'Office le rejet de l'opposition et l'enregistrement du signe contesté.

### III. DÉCISION

#### A.1 Preuves d'usage

33. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

34. Etant donné que l'enregistrement du droit invoqué est antérieur au 30 avril 2009, la demande de preuves d'usage est fondée.

35. Le dépôt contesté a été publié le 30 avril 2014. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 30 avril 2009 au 30 avril 2014.

36. Conformément à la règle 1.29 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

#### ***Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant***

37. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

- 1) Papier à en-tête en 5 versions utilisées ces 5 dernières années ;
- 2) Lettres anonymes afin d'illustrer (d'après l'opposant) les relations avec sa clientèle ;
- 3) Correspondance avec la Commission de surveillance du secteur financier luxembourgeois (ci-après : « CSSF ») ;
- 4) Plaquette de présentation Hottinger & Cie, extraite de son site internet ;
- 5) Document de présentation historique du groupe Hottinger, abordant la création en 1992 de la branche luxembourgeoise Hottinger & Cie ;
- 6) Document d'ouverture de compte de Hottinger & Cie ;
- 7) Relevés de compte (structure de patrimoine) chez Hottinger & Cie, rendus anonymes ;
- 8) Extraits sur internet :
  - a. Compte-rendu d'une conférence Deloitte au Grand-duché du Luxembourg dont un des invités est le CEO de Hottinger & Cie (article du 5 décembre 2011) ;
  - b. Article sur le directeur d'Hottinger & Cie Luxembourg du 9 juillet 2007 ;
  - c. Page LinkedIn d'un membre du Comité de Direction de « Hottinger & Cie », de 2009 à ce jour ;
  - d. Prospectus de la SICAV REACTOR 7, dont le promoteur est Hottinger & Cie (Luxembourg) ;
  - e. Page du site DRG (Deutsch-Afrikanische Rohstoff) présentant la banque luxembourgeoise Hottinger & Cie comme l'un de ses partenaires, son conseil financier ;
- 9) Rapport semestriel non révisé au 30 juin 2010 ;
- 10) Rapport annuel révisé au 31 décembre 2011 ;
- 11) Rapport annuel révisé au 31 décembre 2013 ;
- 12) Document concernant les résultats des actions de Hottinger Helvetia en date du 28 septembre 2012.

38. Les en-têtes (n° 1 ci-dessus) sont imprimés sur des feuilles vierges et ne disent rien au sujet de l'usage du droit invoqué.

39. Les lettres sous n° 2 ci-dessus sont anonymisées par l'opposant de sorte que le nom et le lieu du destinataire ne sont pas lisibles. Les lettres comportent comme en-tête la lettre H stylisée et/ou les dénominations Hottinger & Cie, Groupe Financière Hottinguer ou Hottinger, mais elles ne démontrent nullement l'usage du droit invoqué comme marque, ni donnent elles d'informations concernant d'éventuels services rendus. Le nombre des lettres (six) est d'ailleurs très restreint.

40. Les dernières remarques s'appliquent également à la correspondance avec la CSSF (n° 3 ci-dessus). En outre, cette commission étant une instance officielle luxembourgeoise, la correspondance avec elle ne peut pas être considérée comme un usage public et vers l'extérieur, exigé par la jurisprudence européenne (voir TUE, Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003, Silk Cocoon, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004 et Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007). Selon l'opposant, il va sans dire que personne ne se soumettrait aux règles strictes de ladite commission si son but premier n'était pas de faire un usage effectif et sérieux dans le domaine financier. Or, suivant la jurisprudence communautaire, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002, Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 et Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008). Le fait que l'opposant se soit soumis à la réglementation de cette commission ne démontre donc nullement qu'il a réellement utilisé le droit invoqué pour les services sur lesquels l'opposition est basée.

41. La plaquette de présentation (n° 4) est datée de novembre 2012 mais contient peu d'information concernant la période pertinente. Il apparaît que l'opposant fait partie du Groupe Financière Hottinger, avec des sièges à Bruxelles, Londres, Luxembourg, Nassau, Paris et Toronto et qu'il s'occupe de la gestion de fortune, mais le document ne contient aucune indication concernant la durée, l'importance ou la nature de ses activités.

42. Le document historique (n° 5) n'est pas daté, mais donne une chronologie de la dynastie des Hottinger/Hottinguer (en 1799, un « u » est ajouté en France pour la prononciation) et de leur entreprise dès les origines en 1401 jusqu'en 2004. Ce document ne contient donc pas d'informations concernant la période pertinente.

43. Le document d'ouverture de compte (n° 6) est un formulaire blanc, accompagné des conditions générales régissant les relations entre Hottinger & Cie Groupe financière Hottinguer SA et ses clients. Ce document ne donne aucune information concernant l'usage du droit invoqué.

44. Les (quatre) relevés de compte (n° 7) n'indiquent pas clairement s'il s'agit simplement d'un compte courant ni si d'autres services sont fournis (les autres indications sont « vue/court terme », « structure du patrimoine » et « espèces à vue »). Quoi qu'il en soit, il s'agit de montants modiques. Ces pièces ne permettent donc pas de tirer de conclusions concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage ou les services pour lesquels cet usage aurait été fait.

45. La seule mention du droit invoqué que fait le compte-rendu d'une conférence (n° 8a) est que l'un des « guest speakers invited to the conference » était le CEO de l'opposant. Dans l'article concernant le directeur de l'opposant (n° 8b), ce dernier expose les activités du groupe Hottinger, mais aucune indication sur l'usage du droit

invoqué n'est donnée. L'extrait de la page LinkedIn (n° 8c) contient le profil d'un membre exécutif du comité de direction chez Hottinger & Cie – Groupe Financière Hottinger SA en 2009, mais ne donne aucune indication de l'usage du droit invoqué. Le prospectus (n° 8d) ne fait qu'une simple mention de l'opposant en tant que « promoteur », mais n'offre aucune indication de l'usage du droit invoqué. La page du site Deutsch-Afrikanische Rohstoff- und Infrastruktur-Gesellschaft S.A (n° 8e) mentionne que la banque Hottinger & Cie SA Luxembourg est le conseil financier de cette entreprise, mais ne donne aucune indication sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été faite du droit invoqué pour les services sur lesquels l'opposition est fondée.

46. Les rapports sous 9 à 11 et le document sous 12 reflètent les états financiers aux dates mentionnées de la société Hottinger international fund, une société d'investissement à capital variable avec siège social à Luxembourg et de chacun de ses compartiments. Il existe une dizaine de ces compartiments, tant en Europe qu'aux États-Unis et le Canada, tous comprenant la dénomination HOTTINGER. Les gestionnaires respectives de ces compartiments, eux aussi, comportent le nom HOTTINGER. Par exemple, HOTTINGER & CIE à Luxembourg est le gestionnaire de Hottinger international fund – European stocks et fait partie de Hottinger Group, lequel se définit comme « gérant de fortune ».

47. Les rapports et le document comprennent également l'état du patrimoine, l'état du portefeuille-titres et des autres actifs nets ainsi que l'état des opérations et des autres variations de l'actif net, et un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives aux états financiers. Il s'agit de fonds monétaires, actions et obligations de montant dans l'ordre de grandeur de plusieurs millions pour l'Europe et plusieurs dizaines de millions mondialement.

48. Il est vrai que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions (voir point 40). D'autre part, il faut faire preuve de compréhension envers l'opposant qui désire exercer ses activités discrètement et ne peut donc pas produire des pièces qui sont à ramener à des chiffres individuelles. En tout cas, les pièces sous 9 à 12 démontrent clairement que l'opposant (ou sa société associée) fournit des services d'investissements sous la dénomination HOTTINGER, et ceci à une échelle considérable (voir les chiffres mentionnés dans le paragraphe précédent).

49. En effet, partout où on rencontre cette dénomination, elle est la partie la seule distinctive, tout comme dans le droit invoqué. L'Office considère donc que l'usage de cette dénomination est un usage du droit invoqué sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré.

50. Selon le défendeur cependant, cet usage est comme nom de commerce et non comme marque. Or, on ne doit pas perdre de vue que les marques ne peuvent pas être directement utilisées « sur » des services. Par conséquent, en ce qui concerne les marques enregistrées pour des services, l'usage a généralement lieu sur des documents ou sur tout autre support lié directement ou indirectement aux services. L'utilisation sur ces documents est suffisante dès lors qu'elle atteste un usage sérieux (voir CJUE, Céline, C-17/06, 11 septembre 2007).

### *Conclusion*

51. Il résulte de ce qui précède que l'usage sérieux du droit invoqué a été prouvé pour les services suivants : *achat et vente titres, ordre de transferts et paiements, conseils financiers, services fiduciaires*. Pour les autres services sur lesquels l'opposition est basée, l'usage sérieux n'a pas été démontré. En vertu de la règle 1.17,

alinéa 1, sous e, RE la décision doit donc être basée uniquement sur les services pour lesquels l'usage a été prouvé.

## **A.2. Risque de confusion**

52. 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.

53. 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 ».

54. 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**

55. 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).

56. 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).

57. 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).



58. Les signes à comparer sont les suivants :

<b>Oppositie gebaseerd op</b>	<b>Oppositie gericht tegen</b>
Hottinger & Cie	HOTTINGER

*Comparaison conceptuelle*

59. 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 « & Cie » est une abréviation pour « et compagnie » et ne sera évidemment pas considéré par le public comme élément distinctif.

60. L'élément « Hottinger » est dès lors l'élément dominant du droit invoqué. Selon l'information de l'opposant c'est le nom patronymique du fondateur (et de plusieurs gérants) de sa société et des sociétés associés. Mais ceci n'implique pas que ce nom a une signification. En effet, le fait qu'un signe soit formé par un nom de famille ne signifie pas que ce signe a également une signification établie, mis à part cependant le cas où il s'agit d'un nom très connu (voir en ce sens CJUE, Picasso, C-361/04, 12 janvier 2006).

61. Vue que les deux signes n'ont pas de signification, une comparaison conceptuelle ne s'applique pas.

*Comparaison visuelle*

62. Tant le droit invoqué que le signe contesté sont des marques purement verbales, le droit invoqué comprenant deux mots, séparés par une esperluette, le signe contesté composé d'un seul mot.

63. En règle générale, le consommateur attache normalement plus d'importance à la première partie d'une marque, vu qu'il lit (en alphabet latin) de gauche à droite (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Dès lors, l'élément Hottinger, qui est d'ailleurs aussi le plus long, doit également du point de vu visuel être considéré comme l'élément dominant.

64. Cet élément est repris à l'identique dans le signe contesté et constitue le seul élément de ce signe. En effet, l'usage de lettres majuscules et de lettres minuscules est dénué de pertinence s'agissant de la comparaison visuelle de marques verbales (TUE, Nabersa (Faber), T-211/03, 20 avril 2005 et Curon, T-353/04, 13 février 2007). L'ajout de l'esperluette et l'abréviation « Cie » à la fin du droit invoqué ne peut pas annihiler la ressemblance entre les signes.

65. Sur le plan visuel, les signes se ressemblent fortement.

*Comparaison phonétique*

66. Sur le plan phonétique également, le consommateur attache normalement plus d'importance à la première partie d'une marque (arrêt Mundicor, déjà cité). La première partie du droit invoqué, Hottinger, est phonétiquement identique au signe contesté.

67. De plus, il convient de souligner que le consommateur moyen aura tendance à abréger oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer (voir, en ce sens, arrêts Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006 et Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009). Finalement, force est de constater qu'en raison du caractère peu distinctif de l'élément « & Cie », il existe de fortes probabilités que cet élément sera omis lors de la prononciation du droit invoqué et que partant, la référence à la marque se fera par le mot « Hottinger ».

68. Sur le plan phonétique, les signes se ressemblent fortement.

*Conclusion*

69. Les signes se ressemblent fortement sur les plans visuel et phonétique, tandis qu'une comparaison conceptuelle ne s'applique pas.

**Comparaison des services**

70. 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).

71. Lors de la comparaison des services du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement pris en considération les services tels que formulés au registre pour autant que l'usage réel a été prouvé et les services tels qu'indiqués dans la demande de marque.

72. Les services à comparer sont les suivants :

<b>Oppositie gebaseerd op</b>	<b>Oppositie gericht tegen [VP : maar dan FR!]</b>
	Classe 35 Publicité; publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; expertises en affaires; services d'études de marché; renseignements, investigations et recherches pour affaires; estimation en affaires commerciales; prévisions économiques; analyse du prix de revient; établissement de statistiques; établissement de relevés de comptes; mise à jour de documentation publicitaire; recueil et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; tenue de livres;

	<p>gérance administrative de sociétés d'investissement, de fonds d'investissements, de sociétés d'assurance et de fonds d'assurance et d'investissement; gestion administrative de sociétés (pour des tiers), gestion administrative de fonds d'investissement (pour des tiers); recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers); projets [aide à la direction des affaires]; services administratifs de domiciliation de sociétés; établissement de déclarations fiscales.</p>
<p>Classe 36 Achat et vente titres; ordre de transferts et paiements; conseils financiers; services fiduciaires.</p>	<p>Classe 36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire et d'assurance; consultations et informations en matière d'investissement, notamment d'investissements financiers; transactions financières; opérations financières; opérations monétaires; prêt [finances]; prêt sur gage; prêt sur nantissement; crédit-bail; transfert électronique de fonds; parrainage financier; banque directe [home-banking]; services de cartes de crédits et de débits; émission de cartes de crédit et de débits; opérations de change; opérations de compensation [change]; vérification des chèques; émission de chèques de voyage; analyse financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; épargne; services de fonds d'investissement; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; investissement de capitaux; fonds de pension; services de caisses de paiement de retraites; caisses de prévoyance; gestion financière d'avoirs et de capitaux; gérance de fortunes; services de financement; agences de crédit; cautions (garanties); évaluation [estimation] de biens immobiliers; courtage; cote en bourse; courtage en bourse; courtage en assurances; courtage en biens immobiliers; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts; émission de bons de valeur; paiement par acomptes; estimations et expertises fiscales; services fiduciaires; services financiers en matière de domiciliation de sociétés; services de recouvrement de créances; collectes de bienfaisance; assurance maladie; assurance sur la vie.</p>
	<p>Classe 45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services juridiques; recherches légales, juridiques et judiciaires; services d'assistance en matière juridique ou judiciaire; informations en matières</p>

	juridique ou judiciaire; analyses juridiques et services juridiques dans les domaines financier, bancaire et monétaire.
--	---

#### Classe 35

73. Les services *gérance administrative de sociétés d'investissement, de fonds d'investissements, de sociétés d'assurance et de fonds d'assurance et d'investissement, gestion administrative de fonds d'investissement (pour des tiers)* du signe contesté ont un lien étroit avec les services d'investissement visés par le droit invoqué. De plus, ces services visent le même public cible et sont souvent fournis par les mêmes entreprises, de sorte que le public peut y attribuer une provenance commune. Ces services sont dès lors similaires.

74. Les autres services du signe contesté en classe 35 se rapportent à la gestion d'entreprises commerciales, l'organisation et l'administration. Ces services ne sont pas similaires à aucun service du droit invoqué ; il s'agit de services qui sont différents de par leur nature et destination et qui sont fournis par différentes entreprises. Aucun des services du droit invoqué n'y est affilié ou a un rapport suffisant avec ces services pour qu'on puisse les considérer similaires.

#### Classe 36

75. Les *services fiduciaires* sont explicitement mentionnés dans les deux listes de services et sont dès lors identiques.

76. Les services *consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire et d'assurance* du signe contesté comprennent les services *conseils financiers* du droit invoqué et sont dès lors identiques ou tout au moins fortement similaires à ces derniers.

77. Les services *affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires, consultations et informations en matière d'investissement, notamment d'investissements financiers, transactions financières, opérations financières, opérations monétaires, prêt [finances], prêt sur gage, prêt sur nantissement, crédit-bail, transfert électronique de fonds, parrainage financier, banque directe [home-banking], services de cartes de crédits et de débits, émission de cartes de crédit et de débits, opérations de change, opérations de compensation [change], vérification des chèques, émission de chèques de voyage, analyse financière, estimations financières [assurances, banques, immobilier], épargne, services de fonds d'investissement, constitution de capitaux, investissement de capitaux, constitution de fonds, placement de fonds, investissement de capitaux, fonds de pension, services de caisses de paiement de retraites, caisses de prévoyance, gestion financière d'avoirs et de capitaux, gérance de fortunes, services de financement, agences de crédit, cautions (garanties), cote en bourse, courtage en bourse, dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de valeur, paiement par acomptes, estimations et expertises fiscales, services financiers en matière de domiciliation de sociétés et services de recouvrement de créances*, du signe contesté sont tous liés étroitement aux services d'investissement visés par l'opposant et sont dès lors au moins similaires à ces derniers. En outre, ces services ont la même destination, visent le même public cible et sont généralement fournis par des entreprises comparables.

78. Les services *affaires immobilières, évaluation [estimation] de biens immobiliers, courtage, courtage en assurances; courtage en biens immobiliers, collectes de bienfaisance, assurance maladie et assurance sur la vie*

du signe contesté se rapportent à l'immobilier et aux assurances. Ils ont donc une autre nature, destination, public cible et d'autres fournisseurs que ceux des services du droit invoqué. Ces services ne sont dès lors pas similaires.

79. Les services

#### Classe 45

80. Les services *personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus* du signe contesté ne sont pas, à cause de leur formulation très large, conformes à l'arrêt IP Translator (CJUE, C-307/10, 19 juin 2012), étant donné qu'il est exigé que les produits et services soient identifiés avec suffisamment de clarté et de précision. Conformément à la *Communication commune sur la pratique commune relative aux indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice* du 20 février 2014 (dernière mise-à-point), ainsi que la *Communication du Directeur général* de l'Office du 20 novembre 2013, l'Office aura « *dans les oppositions [...] comme règle de conduite qu'il appartient à la partie qui se sert d'une identification insuffisamment claire et précise, d'en supporter les conséquences. En cas d'opposition dans laquelle une partie invoque des termes vagues et l'autre partie des termes qui sont suffisamment clairs et précis, l'OBPI tranchera donc en faveur de cette dernière* ».

81. Les services *analyses juridiques et services juridiques dans les domaines financier, bancaire et monétaire* du signe contesté sont tellement liés aux services *conseils financiers* et aux autres services d'investissement visés par le droit invoqué qu'ils s'accompagneront souvent les uns les autres. Ces services sont donc fortement similaires.

82. Les autres services du signe contesté dans cette classe ont une autre nature, destination, public cible et d'autres fournisseurs que ceux des services du droit invoqué. Ces services ne sont dès lors pas similaires.

#### Conclusion

83. Les services du signe contesté sont en partie identiques, en partie (fort) similaires et en partie non similaires aux services du droit invoqué.

### A.3 Appréciation globale

84. 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.

85. 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.

86. 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.

87. 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).

88. 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.

89. La marque et le signe se ressemblent fortement sur les plans visuel et phonétique, une comparaison conceptuelle ne s'applique pas. Les services du signe contesté sont soit identiques, soit (fort) similaires, soit non similaires 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 identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

## **B. Autres facteurs**

90. En ce qui concerne la requête de l'opposant d'apprécier les preuves d'usage avec une certaine flexibilité (voir point 22), il faut remarquer que ni la CBPI ni la jurisprudence permettent de faire cette appréciation en fonction du secteur concerné. En outre, le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI exige que les preuves d'usage soient probantes, afin que la partie adverse puisse préparer sa défense. De plus, sans appréciation approfondie des preuves d'usage, l'Office ne pourrait pas atteindre une décision adéquate. Finalement, les exigences de discrétion et de confidentialité ne s'appliquent pas uniquement au secteur bancaire et l'Office veille toujours à la plus grande confidentialité possible au regard des pièces introduites (voir la règle 1.30 RE).

91. Le recours contre les décisions d'opposition antérieures signalé par l'opposant (voir point 23) ne peut pas aboutir à la suspension de la présente procédure. En effet, les cas de suspension sont limitativement énumérés dans l'article 2.16, alinéa 2 CBPI. En outre, il n'est nullement sûr que les preuves d'usage à apprécier par la Cour d'appel seront les mêmes que celles fournies à l'Office (voir CJBen, Jtekt, A2008/1, 26 juin 2009 et Bruxelles, Mascaro, 2009/AR/168, 11 février 2010). Finalement, dans la présente opposition l'appréciation des preuves d'usage diffère de celle dans les cas mentionnés par l'opposant, vu les preuves d'usage supplémentaires introduites par l'opposant (voir points 37, 46 et suivants).

92. En ce qui concerne la prétendue erreur de forme signalée par le défendeur (voir point 25), l'Office fait remarquer qu'il ressort clairement de la suite des arguments que le mandataire représente bien l'opposant. En outre, le fait que les arguments se rapportent manifestement à la présente opposition suffit à présumer que le représentant a été habilité d'agir en cette qualité par l'intéressé.

**C. Conclusion**

93. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes en cause pour les services identiques et similaires.

**IV. CONSÉQUENCE**

94. L'opposition numéro 2010004 est partiellement justifiée.

95. Le dépôt Benelux 1288548 n'est pas enregistré pour les services suivants :

Classe 35 Gérance administrative de sociétés d'investissement, de fonds d'investissements, de sociétés d'assurance et de fonds d'assurance et d'investissement ; gestion administrative de fonds d'investissement (pour des tiers).

Classe 36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires;; consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire et d'assurance; consultations et informations en matière d'investissement, notamment d'investissements financiers; transactions financières; opérations financières; opérations monétaires; prêt [finances]; prêt sur gage; prêt sur nantissement; crédit-bail; transfert électronique de fonds; parrainage financier; banque directe [home-banking]; services de cartes de crédits et de débits; émission de cartes de crédit et de débits; opérations de change; opérations de compensation [change]; vérification des chèques; émission de chèques de voyage; analyse financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; épargne; services de fonds d'investissement; constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; placement de fonds; investissement de capitaux; fonds de pension; services de caisses de paiement de retraites; caisses de prévoyance; gestion financière d'avoirs et de capitaux; gérance de fortunes; services de financement; agences de crédit; cautions (garanties); cote en bourse; courtage en bourse; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts; émission de bons de valeur; paiement par acomptes; estimations et expertises fiscales; services fiduciaires; services financiers en matière de domiciliation de sociétés; services de recouvrement de créances.

Classe 45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; analyses juridiques et services juridiques dans les domaines financier, bancaire et monétaire.

96. Le dépôt Benelux 1288548 est enregistré pour les services suivants, puisque ceux-ci n'ont pas été jugés similaires :

Classe 35 Publicité; publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; expertises en affaires; services d'études de marché; renseignements, investigations et recherches pour affaires; estimation en affaires commerciales; prévisions économiques; analyse du prix de revient; établissement de statistiques; établissement de relevés de comptes; mise à jour de documentation publicitaire; recueil et systématisation de données dans un fichier

central; gestion de fichiers informatiques; tenue de livres; gestion administrative de sociétés (pour des tiers); recherches d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers); projets [aide à la direction des affaires]; services administratifs de domiciliation de sociétés; établissement de déclarations fiscales.

Classe 36 Affaires immobilières, évaluation [estimation] de biens immobiliers; courtage; courtage en assurances; courtage en biens immobiliers ; collectes de bienfaisance ; assurance maladie; assurance sur la vie.

Classe 45 Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services juridiques; recherches légales, juridiques et judiciaires; services d'assistance en matière juridique ou judiciaire; informations en matières juridique ou judiciaire.

97. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison avec la règle 1.32 du RE.

La Haye, le 13 mai 2016

Willy Neys  
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaas