

# OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTE INTELLECTUELLE DÉCISION en matière d'OPPOSITION Nº 2011165 du 17 avril 2018

Opposant: YouBuild NV

Ropswalle 26 8930 Menen Belgique

Mandataire : Hoogenraad & Haak

Emerald House, Jozef Israëlkade 48-G

1072 SB Amsterdam

Pays-Bas

**Droit invoqué**: (enregistrement Benelux 931573)

contre

Défendeur : YOU BUILD S.à.r.l. Société à

responsabilité limitée 42 boulevard Prince Félix

1513 Luxembourg Luxembourg

Mandataire : Office Freylinger S.A.

234 route d'Arlon8010 StrassenLuxembourg

YouBuild.

Signe contesté : (dépôt Benelux 1309444)

## I. FAITS ET PROCÉDURE

### A. Faits

1. Le 28 avril 2015, le défendeur a introduit, pour distinguer des services en classes 35, 36, 37 et 42, le

dépôt Benelux de la marque semi-figurative 1309444 et a été publié le 23 juin 2015.

. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro

2. Le 21 août 2015, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition

YouBuild.

est basée sur l'enregistrement Benelux 931573 de la marque semi-figurative **YouBuild**, introduite le 10 janvier 2013 et enregistrée le 10 avril 2013 pour des produits et services en classes 8, 19, 35 et 37.

- 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 produits et 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 et les parties en ont été informées par courrier en date du 25 août 2015. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments et sur demande des parties, la procédure a été suspendue plusieurs fois. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 20 mars 2017.

### II. MOYENS DES PARTIES

8. 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 Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « 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

9. L'opposant explique que sa marque YouBuild est devenue très connue au sein de la communauté des professionnels de la construction, des entreprises du secteur, de la communauté du bricolage, des fournisseurs et des entreprises voisines. Grâce à l'utilisation récurrente de cette marque, celle-ci bénéficie d'une étendue de protection élargie.

- 10. Selon l'opposant, une comparaison visuelle des deux signes montre qu'ils sont similaires dans la mesure où ils partagent les mots dominants « You Build », même si les éléments figuratifs sont différents. D'un point de vue phonétique, l'opposant estime que les signes sont identiques. Au niveau conceptuel, le public visé n'associera pas de signification particulière à l'élément YouBuild, selon l'opposant, de sorte que les signes ne sont pas comparables sur ce point. L'opposant en conclut que les signes présentent un degré de ressemblance élevé dans leur impression générale.
- 11. Selon l'opposant, tous les services concernés en classes 35 et 37 doivent être considérés comme identiques ou au moins très similaires. Les autres services du signe contesté sont également similaires, dans la mesure où ils sont complémentaires aux produits et aux services des classes 35 et 37 du droit invoqué. En outre, ils visent le même public et ils sont présentés et fournis à travers les mêmes canaux.
- 12. L'opposant demande à l'Office de recevoir l'opposition de sorte que le signe contesté soit rejeté dans son intégralité.

# B. Réaction du défendeur

- 13. Préliminairement, le défendeur fait remarquer que l'opposant n'a pas fondé son opposition sur la réputation supposée de sa marque, pas plus qu'il n'a fourni de documents étayant ses affirmations. Par ailleurs, la présente opposition n'est pas basée sur le signe verbal « YouBuild », mais sur une marque semi-figurative.
- 14. Deuxièmement, le défendeur fait observer que l'opposant avait déposé, il y a deux ans, la demande du signe verbal « YouBuild », laquelle a été refusée par l'Office pour manque de caractère distinctif et à cause de son caractère descriptif par rapport aux produits et services visés en classes 8, 19, 35 et 37.
- 15. Sachant que le terme « YouBuild » a été considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif, force est de constater que cet élément verbal ne peut pas constituer l'élément dominant des signes, malgré les affirmations y relatives avancées par l'Opposant. Selon le défendeur, les éléments dominants des signes en cause sont donc composés des éléments graphiques.
- 16. Le défendeur constate que le signe contesté est composé d'un seul élément, à savoir d'une étiquette, du dessin constitué du simple contour d'un carré surmonté d'un triangle. Le droit invoqué en revanche est composé de huit éléments différents, représentés par quatre figures géométriques, chacune représentée dans une couleur différente et contenant un symbole spécifique. Le défendeur fait observer par ailleurs que l'opposant lui-même a confirmé que les éléments figuratifs des deux signes sont différents. Le défendeur en conclut que les signes sont différents d'un point de vue visuel.
- 17. Mis à part l'élément descriptif repris dans les deux signes, il n'y a pas d'élément phonétique dans le signe contesté, tandis que les différents éléments graphiques du droit invoqué peuvent être décrits et donc nommés par le consommateur concerné. Le défendeur estime dès lors que les signes ne peuvent pas être comparés au niveau phonétique.
- 18. Conceptuellement, seul l'élément verbal, descriptif dans les deux signes, a une signification, mais puisque le défendeur estime que celui-ci n'est pas à prendre en considération, il ne voit pas de possibilité de comparer les signes au niveau conceptuel.
- 19. Les signes n'étant pas ressemblants, il n'y a pas lieu de comparer les produits et services. Pour ce motif, le défendeur limite ses observations en cette matière à un strict minimum. Les services du signe contesté en classes 35 et 37 visent les services de vente en détail de matériaux de construction et de bricolage, tandis que

les services couverts par le droit invoqué visent des machines utilisées sur des chantiers (comme des grues). Les services ne sont donc pas forcément identiques et guère similaires, car le champ d'application est différent et le public visé est également différent.

- 20. Le défendeur conteste l'affirmation de l'opposant selon laquelle les services du signe contesté en classes 36 et 42 sont similaires, car complémentaires aux services en classes 35 et 37 du droit invoqué. Selon lui, les services financiers et immobiliers, ainsi que les services scientifiques et d'architectes sont des services spécialisés et il n'existe justement pas de similitude avec les produits et services revendiqués par l'opposant.
- 21. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et pour cette raison il demande à l'Office de rejeter la présente opposition et de procéder à l'enregistrement du signe contesté.

### III. DÉCISION

# A. Risque de confusion

- 22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> , CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.
- 23. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».
- 24. Selon la jurisprudence constante de la 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

### Comparaison des signes et des produits et services

- 25. 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 (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).
- 26. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure », que la perception des marques qu'en a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

- 27. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJCE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:261 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).
- 28. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
YouBuild	YouBuild.
Klasse 8 Handgereedschappen- en instrumenten, met de hand te bedienen; gereedschapsgordels.  Outils et instruments à main entraînés manuellement: Cointures porte-outils	
Klasse 19 Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal; bakstenen; beelden van steen, beton of marmer; bekledingen, niet van metaal, voor de bouw; beton; betonklinkers; bewerkt hout; bouwelementen van beton; bouwhout; bouwstenen; cement; coatings [bouwmateriaal]; constructies, niet van metaal; dakpannen, niet van metaal; geotextiel; grind; halfbewerkt hout; kalk; mortel voor bouwdoeleinden; muurbekledingen, niet van metaal, voor bouwdoeleinden; planken [bouwhout]; pleisterkalk of -specie; tegels, niet van metaal, voor de bouw; zand, uitgezonderd voor de gieterij; zandsteen voor bouwdoeleinden.  Matériaux de construction non métalliques; Bâtir (matériaux à -) non métalliques; Matériaux à bâtir non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Poix, goudron, bitume et asphalte; Constructions transportables non métalliques; Monuments non métalliques; Briques de terre; Statues en pierre, en béton ou en marbre; Feuilles non métalliques pour la construction; Béton; Bois façonnés; Éléments de construction en béton; Bois de construction; Pierres à bâtir; Ciment; Enduits [matériaux de construction]; Constructions non métalliques; Couvertures de toits non métalliques; Tuiles pannes non métalliques; Pannes [tuiles]; Géotextiles; Gravier; Bois mi-ouvrés; Chaux; Mortier pour la construction; Revêtements muraux de placage non métalliques pour la construction; Platre; Carreaux non métalliques pour la construction;	
Sable à l'exception du sable pour fonderie; Grès pour la construction.  Klasse 35 Detailhandel- en groothandeldiensten met	Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
betrekking tot doe- het-zelfartikelen en - gereedschap, artikelen en gereedschap voor het bouwen, inrichten en onderhouden van het huis,	promotion des ventes [pour des tiers]; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; établissement de relevés de comptes; démonstration de

tuiniersartikelen, producten voor de bouw; reclame; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering en andere zakelijke assistentie bij de leiding en exploitatie van bedrijven op het gebied van handel in doe- het-zelf artikelen en bouwmaterialen; zakelijke bemiddeling bij de inkoop en verkoop van bouwmaterialen en doe-het-zelfartikelen; presentatie van producten en diensten op communicatiemedia, voor verkoopdoeleinden; aanschaf van producten en diensten voor andere ondernemingen; hulp bij leiding van handels- en industriële ondernemingen; zakelijke advisering met betrekking tot franchising.

Vente au détail; Publicité; Consultation professionnelle d'affaires; Matériaux de construction; Services de vente de matériaux de construction; Présentation de produits; Services pour d'autres entreprises; Aide à la gestion d'entreprises commerciales et industrielles ; Prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage.

produits; mise à jour de documentation publicitaire; projets [aide à la direction des affaires]; gérance administrative de projets de construction; services commerciaux en matière de mise en place et gestion de sociétés commerciales ou industrielles: gérance administrative de sociétés de construction; vente au détail et services d'aides à la commercialisation pour la vente en gros de matériaux de construction, d'appareils de levage, de grues et de matériel de génie civil; recueil et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; recherches d'informations dans des fichiers informatiques [pour des tiers]; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; mise à disposition d'informations commerciales par tout moyen, et notamment au travers d'un réseau informatique mondial; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers; courrier publicitaire; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]: services de relogement pour entreprises: investigations pour affaires; étude de marché; audits comptables; audits d'entreprises (analyses commerciales): estimations et évaluations en matière commerciale; services administratifs et travaux de bureau rendus dans le cadre de l'aide à la construction, notamment pour l'obtention de documents, d'autorisations, d'aides et de subventions auprès des administrations, des notaires et des banques et partenaires financiers; services d'intermédiaires en affaires commerciales, notamment pour la négociation de contrats; promotion immobilière.

Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; affermage de biens immobiliers; agences immobilières; gérance d'immeubles; gérance de biens immobiliers; établissement de baux; courtage en biens immobiliers; évaluation [estimation] de biens immobiliers; estimations immobilières; estimations financières [immobilier]; consultation en matière d'assurances; informations en matière d'assurance: assurance directe: assurance contre les accidents; assurance contre l'incendie; assurances responsabilité civile; assurances familiales ou personnelles; assurance décès; courtage en assurances; actuariat; opérations financières; opérations monétaires; consultation en matière financière; services d'épargne; courtage en bourse; affacturage; services de financement; constitution de fonds; placement de fonds; constitution de capitaux; investissement de capitaux; gérance de fortunes; analyse financière; transactions financières; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; transfert électronique de fonds; émission de bons de valeur; caisses de prévoyance; cautions [garanties]; courtage; estimations fiscales; expertises fiscales; parrainage financier; services financiers en matière de domiciliation de sociétés: services de sociétés d'investissement à capital variable; location d'appartements; location de bureaux [immobilier]; location de tout bien immobilier; services fiduciaires; gestion locative de biens immobiliers; établissement de plans financiers dans le cadre de la promotion immobilière; services financiers rendus par un administrateur de biens immobiliers; établissement de plans financiers dans le cadre de la promotion immobilière; estimation financière des coûts de réparation; estimations financières de biens immobiliers et fonciers, et informations s'y rapportant;

Klasse 37 Bouw; reparaties;

installatiewerkzaamheden; informatie op het gebied van bouw en reparatie; verhuur van bouwmachines, apparaten en gereedschappen voor de bouw. Construction; Réparation; Services d'installation; Services d'informations dans le domaine des constructions et réparations; Location de machines de construction, appareils et outils pour la construction.

services financiers rendus par une société immobilière dans le cadre des services après-vente dans le domaine de la construction; gestion de terrains; financement d'acquisition de terrains; acquisition de terrains à louer ou à bâtir, pour des tiers; services d'agences immobilières en matière d'achat et de vente de terrains; mise à disposition d'informations en matière de location, d'achat et de vente de terrains; services d'estimations financières des coûts de construction ou de réparation de bâtiments.

Classe 37 Construction; informations en matière de construction; services de construction rendus par une entreprise générale de construction;; services de construction de maisons, d'immeubles d'habitation ou de bureaux, de locaux à usage professionnel, commercial ou industriel; supervision [direction] de travaux de construction; travaux de terrassement et d'excavation; travaux de fondations; travaux de façades, à savoir réalisation [construction] de façades, nettoyage et rénovation de façades; services de construction clés en main: services de réparation dans le domaine de la construction, à savoir services de réparation de travaux de constructions, réparation de façades, réparation de machines, réparation de menuiserie, réparation de toiture, réparation de bâtiments ou de parties de bâtiments, réparation d'immeubles ou de parties d'immeubles; services d'installation dans le domaine de la construction et notamment services d'installation électrique, services d'installation de plomberie, du gaz et de l'eau, services d'installation de systèmes de chauffage; réalisation de revêtements routiers; asphaltage; services de nettoyage par sablage; démolition de constructions; exploitation de carrières; location de machines de chantier; location de bouldozeurs, d'excavateurs, de balayeuses automotrices, de grues [machines de chantier] et de machines à nettoyer; maçonnerie; nettoyage de routes; entretien de routes et constructions; services rendus par des ouvriers et par une entreprise de construction à savoir la réparation et l'entretien de bâtiments, dans le cadre du service après-vente; génie civil lié aux terrains agricoles ou ruraux.

Classe 42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherches et de conception y relatifs: services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conseils et consultations en matière de construction; développement de projets de construction; architecture; arpentage; prospection, expertises et recherches géologiques; réalisation de tests géologiques sur terrains à bâtir; établissement de plans pour la construction; décoration intérieure; dessin industriel; étude de projets techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); ingénierie; levés de terrain; planification en matière d'urbanisme; recherches techniques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; développement de nouveaux produits pour des tiers: audits en matière d'énergie; services rendus par des architectes et des ingénieurs en génie civil dans le cadre des services après- vente dans le domaine de la construction; services de génie civil.

P.S. La langue originale de la liste des produits de ce dépôt est le néerlandais. La traduction française a été rajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.

- 29. Les deux signes sont des marques semi-figuratives, tous les deux comprenant les mots « YouBuild ». Dans le droit invoqué, ce mot ce trouve en-dessous de quatre figures géométriques (des trapézoïdes), chacune de couleur différente : violette, orange, rouge et verte. Chaque quadrilatère contient une représentation stylisée, à savoir un muret maçonné, une clé plate et un marteau croisés, un losange composé de quatre carrés et un poids lourd.
- 30. Dans le signe contesté, l'élément verbal se trouve sous la représentation classique très stylisée d'une maison : un carré ouvert en haut surmonté d'un triangle dépourvu de sa base.
- 31. Strictement parlant, l'élément verbal des signes est quasi identique, mais dans ce cas-ci on ne doit pas y accorder trop d'importance. En effet, dans une marque complexe, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie de cette marque comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184 ; arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006, ECLI:EU:T:2006:106 et arrêt ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359). Dans le cas présent, le consommateur visé comprendra ces mots immédiatement comme la traduction anglaise de « tu construis » (ou « vous construisez »), une locution tout à fait descriptive pour des produits et services ayant rapport à la construction.
- 32. Dans ces circonstances, il y a lieu d'apprécier les signes plus attentivement dans leur impression d'ensemble et en accordant plus d'importance aux éléments figuratifs. Visuellement, ces derniers ne se ressemblent en rien, comme il ressort de la description donnée ci-dessus. Conceptuellement, les éléments figuratifs évoquent également des perceptions différentes : d'un côté une maison très stylisée, de l'autre quatre figures colorées contenant des matériaux de construction et de transport.

### Conclusion

33. Les signes n'ont en commun qu'un élément verbal descriptif des produits et services en cause. Ceci est insuffisant pour les juger ressemblants dans leur impression d'ensemble, surtout parce que les signes comportent aussi des éléments figuratifs, lesquels diffèrent tant sur les plans visuel que conceptuel. L'Office conclut donc que les signes, pris dans leur totalité, ne se ressemblent pas, en tout cas pas de manière suffisante pour qu'un risque de confusion soit possible. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de comparer les produits et services concernés. En effet, vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut être question de risque de confusion au sens de l'article 2.3, sous b CBPI.

### B. Autres facteurs

34. L'opposant fait valoir que sa marque YouBuild bénéficie d'une étendue de protection élargie, suite à son utilisation récurrente (voir point 9). À juste titre, le défendeur fait remarquer qu'il s'agit là d'une autre marque que le droit invoqué et que l'opposant n'a soumis aucun document à l'appui de cette affirmation (voir point 13 et par analogie Gerechtshof Den Haag, arrêt Thuiswinkel keurmerk, 200.100.303-01, 3 juillet 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX9637).

# C. Conclusion

35. Les signes n'ont en commun qu'un élément verbal descriptif et les éléments figuratifs sont totalement différents. Il en résulte que l'impression d'ensemble des signes n'est pas ressemblante. L'Office en conclut qu'en l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits et services. En effet, un risque de confusion

présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similarité des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit, là, de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

# IV. CONSÉQUENCE

- 36. L'opposition numéro 2011165 n'est pas justifiée.
- 37. Le dépôt Benelux 1309444 est enregistré pour tous les produits et services indiqués dans la demande.
- 38. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.32 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 17 avril 2018

Willy Neys Saskia Smits Pieter Veeze

Rapporteur

Agent chargé du suivi administratif : Hennie Kingma