

Arrêt N° 22/16 IV-COM

Audience publique du dix-sept février deux mille seize

Numéro 40574 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre;
Marianne HARLES, conseillère ;
Elisabeth WEYRICH, conseillère;
Viviane PROBST, greffière.

E n t r e :

la société de droit belge SOC.1.), société en commandite,
établie et ayant son siège social à B-(...), représentée par son conseil
de gérance actuellement en fonctions,

partie appelante suivant une requête déposée le 5 novembre
2013 devant la Cour d'Appel tendant à l'annulation d'une décision de
l'**OFFICE.)** du 5 septembre 2013,

comparant par Maître Lars Goslings, avocat à la Cour; demeurant
à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOC.2.), établie et ayant son siège social à
L-(...), représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B (...),

partie intimée suivant une requête déposée le 5 novembre 2013
devant la Cour d'Appel tendant à l'annulation d'une décision de
l'**OFFICE.)** du 5 septembre 2013,

comparant par Maître Marc Thewes, avocat à la Cour; demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL

Le 15 avril 2009, la société anonyme **SOC.2.)** (ci-après « la société **SOC.2.)** ») a introduit un dépôt Benelux de la marque semi



figurative .

En date du 29 juillet 2009, la société en commandite de droit belge **SOC.1.)** (ci-après « la société **SOC.1.)** ») a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt, basée sur les droits antérieurs suivants :

- enregistrement Benelux 200127 de la marque verbale YELLOW PAGES pour les produits et services des classes 9, 16, 35 et 38,
- enregistrement Benelux 541949 de la marque verbale YELLOW PAGES pour les produits et services des classes 16, 35 et 38,
- enregistrement Benelux 541947 de la marque PAGES JAUNES pour les produits et services des classes 16, 35 et 38.

L'opposition de la société **SOC.1.)** était fondée sur l'article 2.14 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après « la Convention Benelux »). Suivant cette disposition, le titulaire d'une marque antérieure peut introduire auprès de l'**OFFICE.)** (marques et dessins ou modèles) (ci-après « l'**OFFICE.)** ») une opposition écrite à une marque qui :

« a) prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3 sous a et b,

b) est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris ».

Par une décision du 5 septembre 2013, l'**OFFICE.)** a rejeté l'opposition de la société **SOC.1.)**.

Pour arriver à cette conclusion, l'**OFFICE.)** a procédé à une comparaison entre les marques antérieures de l'opposante et celle dont le dépôt a été demandé par la société **SOC.2.)**, désignée par « le signe » dans la décision de l'**OFFICE.)**. Il en a déduit que « les marques et le signe ne sont pas ressemblants dans leur impression globale ou en tout cas se ressemblent insuffisamment pour (pouvoir) conclure à une (un risque de) confusion » (considérant n° 51).

Par requête du 5 novembre 2013, la société **SOC.1.)** a demandé l'annulation de décision de l'**OFFICE.)**, conformément à l'article 2.16 de la Convention Benelux. Elle a partant requis l'annulation de



l'autorisation d'enregistrement de la marque

A l'appui de son recours la **société SOC.1.)** a exposé avoir comme activité la compilation et la mise à disposition de coordonnées de contact de particuliers, de commerçants et d'entreprises, coordonnées qui sont distribuées, sur le marché du Benelux, au moyen d'imprimés et par internet. La société **SOC.1.)** a exposé utiliser les marques « Gouden Gids » et « Page d'Or » pour désigner le guide entier et la marque « Pages Jaunes » ou « Les Pages Jaunes » pour désigner la partie de l'annuaire relative aux professionnels.

La société **SOC.2.)** offrirait un annuaire sur internet permettant également la recherche de professionnels et de particuliers. Cette société concentrerait ses activités sur le marché luxembourgeois en visant le public Benelux. Ces services seraient les mêmes que ceux proposés par la société **SOC.1.)**. La société **SOC.2.)** imiterait les services de la société **SOC.1.)** par l'utilisation du nom « Pages jaunes », ainsi que par l'usage de la couleur jaune. La société **SOC.1.)** aurait fait protéger la couleur jaune comme marque via l'organisation « Yellow Pages Intellectual Properties ».

La société **SOC.1.)** a déduit de ces éléments que la société **SOC.2.)** est une entreprise concurrente sur le marché Benelux, proposant des services et des produits similaires aux siens, qui imite les services proposés par l'opposante, ainsi que son nom.

Pour fonder sa demande en annulation de la décision de l'**OFFICE.**), l'opposante **SOC.1.)** a soulevé les griefs suivants :

Grief I :

L'opposante a reproché à l'**OFFICE.)** d'avoir uniquement considéré la ressemblance entre les marques antérieures de la société **SOC.1.)** et le dépôt de marque de la société **SOC.2.)**, sans analyser et répondre à la question de savoir si les produits et services proposés par les deux entreprises sont identiques ou similaires. L'**OFFICE.)** n'aurait pas non plus considéré le public auquel s'adressent les deux entreprises. Or la considération de ces deux facteurs se serait imposée à l'**OFFICE.)** suivant les textes en vigueur et la jurisprudence développée par la Cour de Justice de l'Union Européenne et le Tribunal de La Haye dans la mesure où l'**OFFICE.)** aurait retenu une certaine ressemblance entre les marques antérieures et la marque déposée par la société **SOC.2.)**. Il faudrait ajouter que l'**OFFICE.)** s'est contredit dans sa décision puisqu'à un certain stade, il a écrit qu'il existe des points de ressemblance entre les signes pour conclure ensuite qu'il n'existe pas de ressemblance.

Grief II :

Ce serait à tort que l'**OFFICE.)** a retenu que les marques antérieures de l'opposante et la marque déposée par la société **SOC.2.)** ne sont pas ressemblantes dans leur impression d'ensemble.

D'une part, l'**OFFICE.)** aurait omis de considérer la marque antérieure de l'opposante « Pages Jaunes ».

D'autre part, considérant la marque antérieure « YELLOW PAGES », l'opposante a approuvé l'**OFFICE.)** en ce qu'il n'a pas tenu compte de la bulle entourant les mots « Yellow.lu », dès lors qu'elle ne constitue qu'un simple élément de décoration. L'opposante a par contre critiqué la décision de l'**OFFICE.)** quant à l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre la marque antérieure et la marque déposée par la société **SOC.2.)**. Concernant la similitude visuelle et auditive, elle a critiqué l'**OFFICE.)** en ce qu'il a fondé sa décision sur une analyse grammaticale des mots utilisés plutôt que sur une analyse de leur perception. Ce serait à tort que l'**OFFICE.)** a retenu un faible degré de ressemblance sur le plan visuel et auditif. Dans l'appréciation conceptuelle de la ressemblance, l'**OFFICE.)** se serait également focalisé sur une

approche trop grammaticale des termes utilisés, sans accorder une attention suffisante aux preuves d'usage et à l'antériorité de la marque de l'opposante. La prise en considération de ces éléments aurait dû amener l'**OFFICE.)** à la conclusion que la marque dont la société **SOC.2.)** requiert le dépôt est une abréviation de la marque antérieure de l'opposante et qu'il existe une similitude conceptuelle entre elles. L'opposante a ajouté que les services fournis par les deux sociétés sont identiques et que le public visé est le même.

Grief III :

L'opposante a reproché à l'**OFFICE.)** de ne pas avoir examiné les preuves d'usage bien que cette analyse s'imposât à lui dans le cadre du schéma d'appréciation fixé par la loi. Elle a affirmé avoir établi les preuves d'usage des marques antérieures par les pièces versées au dossier.

Grief IV :

L'opposante a reproché à l'**OFFICE.)** d'avoir décidé que les marques antérieures ont peu de caractère distinctif.

En réplique à ces arguments, la **société SOC.2.)** a soulevé l'irrecevabilité du recours exercé par la société **SOC.1.)**, au motif qu'il n'est pas dirigé contre l'**OFFICE.)**.

Quant au fond, elle a répliqué, concernant l'usage des marques antérieures, que la décision de l'**OFFICE.)** de ne pas les considérer est favorable à l'opposante dans la mesure où cette condition constitue un préalable à la recevabilité de l'opposition. Elle a ajouté que la question des preuves d'usage des marques antérieures est étrangère à l'analyse du risque de confusion.

La société **SOC.2.)** a contesté que l'**OFFICE.)** fût obligé de suivre le schéma d'appréciation préconisé par l'opposante. Elle a soutenu que les conditions relatives au risque de confusion et à la similitude des services sont cumulatives de sorte que l'**OFFICE.)** pouvait à bon droit rejeter l'opposition au vu de ce que la première condition n'était pas remplie. Quant à l'absence de risque de confusion, la société **SOC.2.)** a estimé que l'**OFFICE.)** a fait une juste appréciation des faits de la cause, sauf à lui reprocher de ne pas avoir tenu compte, en tant qu'élément distinctif, de la bulle entourant les éléments verbaux de la marque.

La société **SOC.2.)** a contesté que la société **SOC.1.)** ait réussi à établir l'usage des marques antérieures au vu des pièces versées au dossier. Au dernier état de ses conclusions, elle a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer l'extinction du droit des marques antérieures de la société **SOC.1.)**.

Recevabilité du recours :

C'est à bon droit que l'opposante a invoqué un arrêt de la Cour de justice Benelux du 26 juin 2009 (affaire 2008/1) pour dire que la présence de l'**OFFICE.)** n'est pas requise dans la procédure d'opposition, voire même qu'elle est interdite. Cet arrêt, rendu sur demande préjudicielle, est venu clarifier la controverse qui existait sur cette question (cf. A. Braun et E. Cornu : Précis des marques, 5^{ème} éd., n° 269).

Ce moyen de la société **SOC.2.)** ne saurait partant valoir.

Quant à la démarche à suivre par l'OFFICE.) dans sa prise de décision :

Conformément aux dispositions de l'article 2.3.b. de la Convention Benelux, l'opposition doit être déclarée fondée si la marque dont le dépôt est sollicité est identique ou ressemblante à la marque antérieure et qu'elle se rapporte à des produits ou services identiques ou similaires, de sorte à créer, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association.

Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si l'**OFFICE.)** était dans l'obligation de s'attacher à une méthode d'analyse prédéfinie pour apprécier le bien-fondé de l'opposition de la société **SOC.1.)**. Cette dernière a estimé que tel était le cas, les textes de loi en vigueur et la jurisprudence s'y rattachant imposant un schéma de raisonnement déterminé à l'**OFFICE.)**. Pour la société **SOC.2.)**, tel n'était pas le cas et l'**OFFICE.)** était libre de ne considérer que les moyens pertinents qui lui sont soumis.

Ce différend entre parties repose sur le considérant n° 52 de la décision de l'**OFFICE.)** où il est dit qu' « Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance entre les signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services, ni à l'appréciation des preuves d'usage. En effet, il ne peut être question d'un risque de confusion si les signes ne se ressemblent pas ».

L'opposante a reproché à l'**OFFICE.)** de ne pas avoir analysé les preuves d'usage qui lui avaient été soumises et la similitude des produits et services fournis par les deux sociétés. Concernant plus particulièrement la similitude des produits et services, elle a affirmé que l'appréciation de ce critère doit se faire simultanément avec l'analyse de la ressemblance entre la marque antérieure et celle dont l'enregistrement est demandé. Elle a ajouté que si au cas où il n'existe aucune similitude entre les deux marques, il peut être passé outre à l'analyse de la similitude des produits et services, tel n'est plus le cas lorsqu'il existe une telle similitude, même faible. Or en l'espèce, l'**OFFICE.)** n'aurait pas constaté une absence totale de similitude, se bornant à retenir une ressemblance insuffisante pour conclure à un risque de confusion.

L'opposante est restée en défaut d'établir que l'**OFFICE.)** était obligée de se tenir à un schéma prédéterminé d'analyse des critères applicables en cas d'opposition à l'enregistrement d'une marque. Si la Convention Benelux prescrit les critères que doit appliquer l'**OFFICE.)** dans l'appréciation du bien-fondé de la protection de la marque sollicitée devant lui, rien dans ce texte n'impose à l'**OFFICE.)** de suivre une trame prédéfinie dans l'analyse du recours qui lui est soumis.

Le règlement d'exécution de la Convention Benelux invoqué par l'opposante à l'appui de son argumentation ne fait que prescrire, en son point 1.31, l'énumération des points à analyser, sans néanmoins enfermer l'**OFFICE.)** dans un schéma de raisonnement précis. Les décisions versées par l'opposante pour appuyer son argumentation ne renferment pas non plus d'éléments faisant conclure à l'existence d'une obligation incombant à l'**OFFICE.)** de suivre un ordre de raisonnement prédéfini. Rien n'empêchait partant l'**OFFICE.)** de ne pas analyser l'un ou l'autre critère prévu par la convention s'il estimait que son analyse n'était pas pertinente.

Quant à savoir si c'est à bon droit que l'**OFFICE.)** n'a pas analysé les deux points invoqués par l'opposante, il convient de remarquer, concernant le premier point relatif à l'usage des marques antérieures, que l'article 2.16 de la Convention Benelux prévoit en son point 3 que la procédure d'opposition est clôturée lorsque, « ... *a. l'opposant a perdu la qualité pour agir et n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que le droit de sa marque ne peut être déclaré éteinte suite à l'absence, sans juste motif, d'un usage normal de la marque ...* ». Au vu de cette disposition, la preuve de l'usage de la marque ne relève pas de l'analyse du fond

du droit, mais constitue un préalable à la poursuite de la procédure d'opposition. C'est au défendeur à l'opposition qu'est ouvert le droit d'exiger de l'opposant la preuve de l'usage sérieux de la marque sur le territoire concerné (cf. A. Braun et E. Cornu : Précis des marques, 5^{ème} éd., n° 270). S'il est vrai qu'en l'espèce, la société **SOC.2.)** a fruit de ce droit devant l'**OFFICE.)**, il n'en reste pas moins que c'est à tort que l'opposante a soutenu que l'analyse de l'usage des marques antérieures participe de l'analyse du fond du droit. En outre, tel que l'a soutenu à bon droit la société **SOC.2.)**, l'opposante n'a aucun intérêt à reprocher l'omission de l'analyse de cette question à l'**OFFICE.)**, le moyen y relatif étant réservé au défendeur.

La défenderesse **SOC.2.)** a conclu, à ce sujet, en ordre principal à la confirmation de la décision de l'**OFFICE.)** en ce qu'il a rejeté l'opposition sans analyser l'usage des marques antérieures. Ce n'est que pour le cas où la Cour devait annuler la décision de l'**OFFICE.)** en ce qu'elle a retenu l'absence de similitude entre les signes, que la société **SOC.2.)** a requis l'examen de l'usage des marques antérieures. Il y a lieu de respecter cet ordre des moyens requis par la société **SOC.2.)**.

Quant à l'analyse de la similitude des produits et des services qu'il est reproché à l'**OFFICE.)** de ne pas avoir réalisée, il est de principe que l'analyse de ce facteur doit se faire en même temps que celle relative à la ressemblance entre les signes. Selon la doctrine, l'agencement entre ces deux critères peut être exprimé par le principe que plus les produits sont proches, plus la dissemblance entre les signes doit être grande (cf. A. Braun et E. Cornu : Précis des marques, 5^{ème} éd., 2009, n° 168 ; D. Kaesmacher : Les droits intellectuels, Larcier 2007, p. 170 ; Th. Van Innis : Les signes distinctifs, Larcier 1997, n° 143).

Ce principe étant posé, on ne saurait interdire à l'**OFFICE.)** de considérer que la dissemblance entre les signes est telle que la similitude des produits et services n'a pas à être analysée. En effet, tel que retenu par un des auteurs cités plus haut, l'analyse des deux critères doit, en pratique, être dissociée au moins dans une première phase (cf. A. Braun et E. Cornu : Précis des marques, 5^{ème} éd., 2009, n° 168). Dans cette logique, si l'autorité en charge de la comparaison des signes vient à la conclusion que la première condition n'est pas remplie, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir considéré la deuxième. En raisonnant de la sorte, cette autorité, en l'occurrence l'**OFFICE.)**, doit être considérée comme ayant retenu implicitement mais nécessairement que même à supposer que les produits et services offerts par les deux sociétés

soient les mêmes, aucune confusion ne saurait exister au vu de la dissemblance des signes. Le simple fait par l'**OFFICE.**) de ne pas avoir procédé à la comparaison des produits et services ne saurait partant justifier l'annulation de sa décision. La justesse de son appréciation quant à la similitude des signes et le risque de confusion sera analysée plus loin.

C'est en tout état de cause à tort que l'opposante a soutenu que l'approche de l'**OFFICE.**) de ne pas considérer la similitude des produits et services est autorisée seulement lorsqu'il n'existe aucune ressemblance entre les signes, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Cet argument de l'opposante ne repose en effet sur aucun élément de texte et ne saurait partant valoir.

En l'espèce, l'**OFFICE.**) a conclu son analyse en retenant que « les marques et le signe ne sont pas ressemblants dans leur impression globale ou en tout cas se ressemblent insuffisamment pour (pouvoir) conclure à une (un risque de) confusion ». Pour arriver à cette conclusion, l'**OFFICE.**) a constaté que les ressemblances visuelle et auditive sont faibles et que plus est, elles sont neutralisées par les différences conceptuelles. Il en a conclu qu'il n'existait pas de ressemblance, respectivement que les points de ressemblance n'étaient pas suffisants pour entraîner une confusion ou un risque de confusion des marques. Le risque de confusion étant le critère final de l'analyse à mener par l'**OFFICE.**) dans le cadre de l'opposition qui lui est soumise, c'est à bon droit que cet organisme a pu se baser sur la conclusion finale qu'il n'existe pas de risque de confusion pour rejeter l'opposition de la société **SOC.1.**). L'**OFFICE.**) ne s'est pas contredit en partant d'une absence de ressemblance, respectivement d'une ressemblance insuffisante pour écarter tout risque de confusion.

Quant à la similitude des signes et au risque de confusion:

Tel que repris plus haut, par application de l'article 2.3.b. de la Convention Benelux, l'opposition doit être déclarée fondée si la marque dont le dépôt est sollicité est identique ou ressemblante à la marque antérieure et qu'elle se rapporte à des produits ou services identiques ou similaires, de sorte à créer, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association. Le risque d'association ne suffit néanmoins pas pour fonder une opposition au dépôt d'une marque, il faut qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen (cf Cour d'appel 20 mars 2002, n° du rôle 16621; A. Braun et E. Cornu, op.cit., n° 368).

Selon l'**OFFICE.**), en l'espèce, les signes sont tellement dissemblables, respectivement tellement peu semblables qu'il n'existe pas de confusion ou de risque de confusion possible au sens de la prédite disposition.

L'**OFFICE.**) est parti du principe qu'il faut procéder à une appréciation globale du risque de confusion, fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes. L'**OFFICE.**) a comparé les marques « Yellow Pages » de l'opposante avec celle « Yellow.lu » dont l'enregistrement est requis par la société **SOC.2.)**, pour appliquer ensuite les mêmes conclusions à la marque « Pages Jaunes » de l'opposante. C'est partant à tort que l'opposante a reproché au **OFFICE.**) de ne pas avoir considéré sa marque « Pages Jaunes » dans sa décision.

L'**OFFICE.**) a exposé que dans certaines circonstances, l'impression d'ensemble peut être dominée par un ou plusieurs composants. Il a écarté la prise en compte de la bulle entourant les mots de la marque dont la société **SOC.2.)** a requis l'enregistrement, estimant qu'elle ne constitue qu'un ornement et que l'attention des particuliers ira aux éléments verbaux. Concernant ces derniers, il a retenu que dans les marques de l'opposante aucun des termes « yellow » ou « pages » était dominant et que le public percevra ces deux termes comme un tout indissoluble, « yellow » étant l'adjectif de « pages ». Dans la marque revendiquée par la société **SOC.2.)**, le mot « yellow » serait par contre perçu comme un substantif correspondant à la couleur jaune. L'**OFFICE.**) en a déduit qu'il en résulte un faible degré de ressemblance sur le plan visuel et auditif. Selon l'**OFFICE.**), les marques de l'opposante seront perçues dans leur signification littérale, tandis que la marque invoquée par la société **SOC.2.)** sera perçue comme une couleur, en l'occurrence la couleur jaune. La perception conceptuelle des deux signes serait partant différente.

L'**OFFICE.**) a retenu que des similitudes visuelle et auditive peuvent être neutralisées par des différences conceptuelles. Tel serait le cas si l'une des marques a, dans la perspective du public, une signification claire et déterminée. Dans ce cas, si l'autre marque n'a pas une telle signification ou une signification entièrement différente, les similitudes phonétiques sont neutralisées.

L'**OFFICE.**) a affirmé que l'opposante n'établissait pas que sa marque correspond à un concept d'entreprise renommé et bien connu pour lui refuser la reconnaissance de la notoriété de ses marques ou d'une renommée particulière y attachée. L'**OFFICE.**) a

dit que les marques de l'opposante ont intrinsèquement un caractère distinctif réduit et en a déduit un faible droit à la protection.

L'**OFFICE.**) a conclu que les différences conceptuelles entre les marques de l'opposante et celle dont le dépôt est réclamé par la société **SOC.2.)** étaient suffisantes pour neutraliser les points de ressemblance.

L'opposante **SOC.1.)** a reproché à l'**OFFICE.)** d'avoir dit que l'impression globale de ses marques et de celle dont le dépôt est requis ne sont pas similaires en raison de la faible similitude auditive et visuelle et de l'absence de similitude conceptuelle (grief II de l'opposante). Elle a encore critiqué cette décision en ce que l'**OFFICE.)** a estimé que ses marques n'ont que peu de caractère distinctif (grief IV de l'opposante).

Il y a lieu de rejeter d'emblée la critique de l'opposante consistant à dire que l'**OFFICE.)** s'est focalisé sur une analyse purement grammaticale des signes. Il ressort en effet du raisonnement de l'**OFFICE.)** que la qualification grammaticale des signes a uniquement été utilisée afin d'explicitier leurs différences conceptuelles. Ce moyen ne saurait partant valoir.

Quant au caractère distinctif des marques antérieures de l'opposante, c'est à bon droit que l'**OFFICE.)** a pris en compte ce critère, le caractère distinctif conditionnant le degré de protection reconnu à la marque dans le sens que plus le caractère distinctif est fort, plus le droit à la protection est élevé (A. Braun, op.cit, n° 375).

Une marque peut se voir reconnaître un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance sur le marché de celle-ci (A Braun, op.cit., n° 375). La forte distinction peut résulter des circonstances telles que la notoriété de la marque auprès du public, son originalité ou la rareté du signe employé (Cour d'appel 20 mars 2002, numéro du rôle 16621).

Les marques de l'opposante ne revêtent pas un tel caractère distinctif fort, ni intrinsèquement, ni en raison de leur connaissance sur le marché. Les termes « pages jaunes » ou « yellow pages » n'ont rien de foncièrement original ou rare pour qu'il faille considérer qu'ils présentent intrinsèquement un caractère distinctif élevé. Le fait que les marques incluent le terme « pages » induit qu'elles ne sauraient être considérées comme correspondant à une appellation abstraite, les marques se rapportant à des annuaires. Le simple ajout de l'adjectif « jaune » ne saurait leur conférer ce caractère. Il n'est

pas non plus établi qu'abstraction faite de la preuve de leur usage, les marques soient tellement connues sur le marché qu'un caractère distinctif élevé doive leur être reconnu. Ces marques ne peuvent partant prétendre qu'à une protection faible, en proportion avec leur caractère distinctif faible.

Quant à l'appréciation de la similitude, elle doit se faire en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en leur reconnaissant une certaine interdépendance. C'est essentiellement l'impression générale créée sur le consommateur ou l'utilisateur moyen qui doit guider le juge dans l'appréciation de la similitude entre les signes (A. Braun, op.cit., n° 370 et s.). Les critères de ressemblance peuvent être phonétiques, visuels ou conceptuels. Il est admis que des différences conceptuelles peuvent neutraliser l'impact de similitudes visuelles ou phonétiques (A Braun, op.cit., n° 385 bis). Il est encore admis que l'ajout d'un élément peut faire perdre son individualité et son pouvoir distinctif à un signe (A. Braun, op.cit., n° 393). Il faut admettre qu'il peut en être de même en cas de suppression d'un signe.

En l'espèce, l'**OFFICE.)** a procédé à une étude complète des signes, de sorte qu'aucune critique ne saurait lui être adressée de ce point de vue, sous réserve de ce qui a été dit plus haut concernant l'analyse de la similitude des produits et services.

Contrairement à la critique formulée par la société **SOC.2.)** à l'encontre de la décision de l'**OFFICE.)**, c'est à bon droit que celui-ci a considéré la bulle entourant les éléments verbaux de la marque proposée par la société **SOC.2.)** comme un simple élément ornemental, sans incidence sur la perception que le public en aura.

C'est à bon droit que l'**OFFICE.)** a retenu qu'il existe un faible degré de ressemblance sur le plan visuel et auditif. En effet les marques de l'opposante sont constituées de deux mots, tandis que celle dont la société **SOC.2.)** a requis l'enregistrement comprend un seul mot auquel l'élément « .lu » a été ajouté. C'est encore à bon droit que l'**OFFICE.)** a retenu que la faible ressemblance visuelle et auditive émanant du seul mot commun « yellow » ou « jaune » est gommée par la différence conceptuelle. En effet, tel que retenu par l'**OFFICE.)**, la perception des signes diverge en ce que les signes de l'opposante sont perçus comme un tout, ayant une signification littérale concrète, tandis que la perception du signe de la société **SOC.2.)** se rapporte uniquement à une couleur, la couleur jaune. Le fait d'ajouter le mot « page » au mot « jaune » ou « yellow » fait en effet perdre, dans l'imaginaire de celui qui perçoit le signe, la

référence spontanée à la couleur jaune pour ne plus que lui suggérer un concept global, non directement relié à cette couleur. Peu importe à cet égard, tel qu'invoqué par l'opposante, que le mot commun se situe en début des signes respectifs. L'utilisation de la couleur jaune ne saurait influencer sur la perception différente des marques respectives par le public.

L'**OFFICE.)** a partant valablement pu conclure, en concordance avec les critères dégagés par la jurisprudence et repris ci-dessus, que les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre les signes des deux sociétés sont gommées par leur dissemblance conceptuelle. Cette conclusion, combinée au faible degré distinctif des marques de l'opposante, a valablement pu conduire l'**OFFICE.)** à décider qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques de l'opposante et celle dont le dépôt est requis par la société **SOC.2.)**, ceci même sans analyser la similitude des produits et services offerts par les deux sociétés. Tel que retenu plus haut, même à supposer que les services offerts par les deux sociétés soient les mêmes et s'adressent au même public, la différence conceptuelle entre les signes est telle qu'un utilisateur moyen ne risque pas de les confondre.

La demande en annulation de l'opposante **SOC.1.)** doit partant être rejetée.

Quant à la demande reconventionnelle de la société SOC.2.) :

Au dernier état de ses conclusions, la société **SOC.2.)** a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer l'extinction du droit des marques antérieures de la société **SOC.1.)**.

La société **SOC.1.)** a soulevé le moyen de l'irrecevabilité de cette demande, affirmant qu'une telle demande ne saurait être formulée dans le cadre d'une opposition.

Il y a lieu de faire droit à l'argument d'irrecevabilité soulevé par la partie **SOC.1.)**. En effet, l'**OFFICE.)**, et à sa suite le juge saisi de l'appel contre sa décision, ne peut prononcer la déchéance de la marque dont l'usage n'a pas été établi (A. Braun, op.cit., n° 268).

Quant à la demande en octroi d'une indemnité de procédure formulée par la partie SOC.2.) :

La société **SOC.2.)** restant en défaut d'établir en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les

dépens, elle est à débouter de sa demande en octroi d'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l'opposition,

la dit non fondée,

confirme la décision de l'**OFFICE.**) (marques et dessins ou modèles) rendue en matière d'opposition n° 2004365 du 5 décembre 2013,

déboute la société anonyme **SOC.2.)** de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure,

condamne la société en commandite de droit belge **SOC.1.)** aux frais et dépens de l'instance.