



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2002257

du 25 octobre 2011

Opposant: **Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG**

Heisterstr. 4
90441 Nürnberg
Allemagne

Mandataire: **Elzas Noordzij B.V.**

De Lairessestraat 159
1075 HK Amsterdam
Pays-Bas

Marque invoquée:

NORMA
(enregistrement communautaire 4306841)

contre

Défendeur: **Marc Lespineux**

Bois Manant 9
4052 Beaufays
Belgique

Mandataire: **Bureau Gevers S.A.**

Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque contestée:



(dépôt Benelux 1142977)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 12 septembre 2007, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative



pour distinguer des produits et services en classes 5 et 30. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1142977 et a été publié le 2 octobre 2007.

2. Le 11 décembre 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire 4306841 de la marque verbale NORMA, introduit le 24 février 2005 et enregistré le 28 juillet 2009 pour des produits et services en classes 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du droit contesté et elle est basée sur le droit invoqué en ce qu'il vise les produits en classe 5 exclusivement.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, 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 a été notifiée aux parties le 7 janvier 2008. Puisque le droit invoqué n'avait pas encore été enregistré, la procédure d'opposition a été suspendue pendant la durée de la procédure d'enregistrement.

8. Le 26 mars 2008, le défendeur a fait notifier dans le registre une limitation des produits du dépôt contesté. L'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a informé l'opposant de cette limitation le 3 avril 2008.

9. Le 24 août 2009, l'Office a informé les parties que la suspension d'office était terminée et que la période de *cooling-off* de deux mois commençait. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 25 octobre 2009. Le 29 octobre 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 29 décembre 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

10. Le 8 décembre 2009, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 24 décembre 2009, accompagnés d'une traduction, un délai jusqu'au 24 février 2010 inclus lui étant imparti pour y répondre.

11. Le 24 février 2010, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Le 14 septembre 2010, l'Office a transmis cette réaction, ainsi qu'une traduction, à l'opposant.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

15. L'opposant est d'avis que les produits visés par le signe contesté, tels que limité par le défendeur (voir point 8), sont identiques ou similaires aux produits du droit invoqué.

16. Le terme GREEN du signe contesté est devenu entre-temps selon l'opposant une marque dite librement disponible: un terme descriptif, qui réfère à la nature, l'écologie et tutti quanti. Il estime que cet élément ne peut donc pas être considéré comme étant distinctif. L'élément distinctif NORMA, en outre la première partie du signe contesté, est identique au droit invoqué, de sorte que l'opposant pense qu'il est question d'une forte similarité visuelle.

17. La partie distinctive du signe est également identique sur le plan phonétique. L'ajout de l'élément GREEN n'est que descriptif et secondaire, déclare l'opposant, qui conclut que les signes sont phonétiquement très similaires.

18. Aucun des signes n'a dans sa totalité une signification, de manière qu'une comparaison conceptuelle n'est pas possible, estime l'opposant.

19. Etant donné que les signes se ressemblent au point qu'on peut les confondre, et qu'ils couvrent des produits identiques ou similaires, il existe, selon l'opposant, un risque incontestable de confusion. En raison de ce qui précède, il prie l'Office d'accorder l'opposition et de condamner le déposant aux frais.

B. Réaction du défendeur

20. Même si les produits apparaissent *prima facie* partiellement similaires, tel n'est pas le cas après analyse approfondie, pose le défendeur, et il explique qu'il est principalement actif dans le domaine de l'herboristerie et qu'il s'est spécialisé dans les préparations thérapeutiques à base de plantes. Ces produits sont vendus exclusivement dans les pharmacies et les herboristeries, soit dans des points de vente où le consommateur cherche généralement les conseils d'un spécialiste pour guider ses achats. L'opposant, par contre, exploite une chaîne de supermarchés dans le domaine du discount alimentaire en Allemagne, en Autriche, en République tchèque et en France, comme le montrent ses

sites internet, mais il n'apparaît pas, selon le défendeur, qu'il exploite sa marque pour l'instant sur le territoire Benelux.

21. En outre, la marque de l'opposant a été déposée pour un très grand nombre de classes (26 en total), ce qui montre bien, selon le défendeur, qu'il s'agit de ce que l'on appelle couramment une "marque de distributeur" destinée à être utilisée pour un très grand nombre de produits vendus exclusivement dans la chaîne de supermarchés de l'opposant. Ces produits sont donc accessibles en libre-service en rayon, contrairement à ceux couverts par le signe contesté. Selon le défendeur, il est donc clair que les produits concernés sont commercialisés dans des établissements totalement différents et ne risquent donc en aucun cas de se retrouver côte à côte sur le même rayon ou comptoir.

22. En outre, la liste des produits en classe 5 du droit invoqué est très détaillée, mais ne mentionne nulle part les « herbes médicinales, infusions médicinales, produits phytothérapeutiques ». Le défendeur en conclut que les produits ne sont pas suffisamment similaires pour que le consommateur pense qu'ils sont sous le contrôle d'une seule entité économique, et ceci d'autant plus que ce consommateur aura un degré d'attention plus élevé, vu les produits en cause.

23. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur remarque tout d'abord que l'élément GREEN dans le signe contesté n'est nullement à négliger. Les deux mots ont la même taille et la même police de caractère et la couleur verte met une sorte d'emphase sur ce mot. Le défendeur connaît la signification anglaise de ce mot et sa connotation en rapport avec la nature et l'environnement, mais il signale que ce même mot est également un nom de famille assez répandu dans les pays de langue anglaise. En liaison avec l'élément NORMA le signe peut donc se comprendre comme un prénom et un nom, même s'il ne renvoie à aucune personne existante.

24. En revanche, le droit invoqué peut être compris comme faisant référence à la « norme » ou à ce qui est « normal », référence logique pour une société spécialisée dans le discount alimentaire, estime le défendeur, qui conclut que les signes sont conceptuellement différents.

25. Sur le plan visuel, le défendeur stipule que le signe contesté est composé de deux mots et est donc plus long que le droit invoqué. Par ailleurs, le signe contesté est une marque figurative et l'arrière-plan montre clairement des feuillages, qui font référence au domaine d'activités du défendeur, à savoir les herbes et plantes médicinales. Les signes sont donc visuellement différents, selon le défendeur.

26. D'un point de vue phonétique, les signes n'ont, selon le défendeur, ni le même rythme ni la même longueur ou intonation.

27. De tout cela, le défendeur conclut qu'il n'y a pas de risque de confusion en raison du public concerné et pour cette raison il est d'avis que l'opposition doit être rejetée et que les dépens sont à charge de la partie succombante. Enfin, il se réserve le droit de répondre à d'autres arguments ou observations développés par la partie adverse.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

28. 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 du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

29. 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 ».

30. 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

31. 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).

32. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (les arrêts Sabel et Lloyd, déjà mentionnés).

33. 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 (CJUE, arrêt 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 (TUE, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

34. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
NORMA	

35. Le fait qu'un signe soit composé exclusivement de la marque antérieure à laquelle est accolé un autre mot, constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (TUE, arrêt Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010).

Comparaison conceptuelle

36. Norma est un prénom (féminin) et *green* est le nom anglais pour « vert ». Le défendeur signale que le mot Green peut être également (en anglais) un nom de famille, de sorte que le signe contesté est une combinaison d'un prénom et d'un nom de famille. L'Office fait remarquer néanmoins que le fait qu'une marque existe comme nom propre, ne veut pas dire que ce signe a une signification fixe (en ce sens : BBPE, Rachel, décision d'opposition 2002674, 1^{ier} juillet 2009), sauf peut-être le cas où il s'agit d'un nom très connu (CJUE, Picasso, C-361/04, 12 janvier 2006 et BBPE, Amadeus Fire, décision d'opposition 2002041, 30 juillet 2010).

37. En ce qui concerne la référence du droit invoqué, suggérée par le défendeur, à « la norme » ou à « normal », l'Office considère comme très improbable que le public pertinent le comprenne de cette façon, puisque "norma" n'en est nullement une abréviation ou indication habituelle.

38. La marque et le signe n'ont dans leur totalité pas de signification, si bien qu'une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

Comparaison visuelle

39. Le droit invoqué est une marque purement verbale, composée de cinq lettres. Le signe contesté est une marque semi-figurative, composée de deux mots opposés, tous les deux de cinq lettres cursives, le premier mot en blanc, le deuxième en vert. Les deux mots se trouvent dans un rectangle horizontal, rempli de feuillages verts comme arrière-plan.

40. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. Ceci n'est pas différent dans le cas d'espèce, vu les éléments figuratifs sobres et partiellement évocatifs, à savoir un caractère élégant, la couleur verte et des feuillages verts dans une figure géométrique simple. La couleur verte et le feuillage réfèrent clairement aux produits végétaux du signe contesté et le

cadre et le caractère élégant seront perçus par le public pertinent comme des aspects purement ornementaux.

41. Le public ne considérera généralement pas des éléments descriptifs comme des éléments distinctifs et dominants d'un signe (voir arrêts TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004 ; Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005). En l'espèce, ceci est le cas pour l'élément GREEN du signe contesté. Non seulement la signification en anglais de ce mot sera claire pour chacun, il est d'ailleurs représenté en vert et au milieu des feuillages verts, de sorte que la référence du signe aux produits « verts » ou tout au moins végétaux est évidente.

42. En principe, le consommateur attache plus d'importance à la partie initiale des mots (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/020, 17 mars 2004). Dans le cas présent, cette partie est également l'élément dominant du signe contesté et elle est identique au droit invoqué. L'ajout d'un élément, verbal ou figuratif, descriptif ou illustratif, ne peut pas dissiper l'impression globale de ressemblance visuelle à cause de cette identité.

43. Les signes se ressemblent sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

44. Sur le plan phonétique également, le consommateur attachera généralement plus d'importance à la partie initiale des mots (arrêt Mundicor, déjà cité). Phonétiquement, cette première partie est identique. Une partie du public pertinent pourrait même choisir de ne pas prononcer le deuxième élément, étant interprété comme complément déterminatif.

45. La marque et le signe sont phonétiquement ressemblants.

Conclusion

46. La marque et le signe sont visuellement et phonétiquement ressemblants. Une comparaison conceptuelle n'est pas en cause ; dès lors l'aspect conceptuel ne jouera plus de rôle dans cette décision.

Comparaison des produits

47. Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, précité).

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

49. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Klasse 5 Produits diététiques à usage médical et/ou d'enfants et malades (y compris aliments diététiques); aliments diététiques à usage médical, en particulier pâtisseries diététiques, confiseries diététiques, conserves et gelées de fruits diététiques, confitures de régime, chocolats, pralines, bonbons, sucreries pour diabétiques; compléments alimentaires à usage médical, à savoir produits pour compléter l'apport quotidien en nutriments essentiels, en particulier vitamines, préparations vitaminées, minéraux, oligo-éléments, acides gras et levure de bière, fibres, épaississants, également sous forme de comprimés, émulsions, capsules, dragées, poudres, granulés, tablettes, barres et coeurs de fibres; médicaments, produits pharmaceutiques et préparations hygiéniques; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; papier antimites; fongicides, herbicides; sprays désodorisants pour intérieurs; produits en papier et/ou cellulose (compris dans la classe 5), en particulier bandes hygiéniques, serviettes périodiques, tampons, protège-slips, langes pour incontinents, slips périodiques.</p>	<p>Classe 05 Herbes médicinales; infusions médicinales; produits phytothérapeutiques vendus exclusivement dans les pharmacies et les herboristeries.</p>

50. Les produits *herbes médicinales, infusions médicinales et produits phytothérapeutiques vendus exclusivement dans les pharmacies et les herboristeries* du signe contesté peuvent tous être rangés sous l'indication plus générale *médicaments et produits pharmaceutiques* du droit invoqué et sont donc identiques à ceux-ci. En effet, les herbes et infusions médicinales sont aussi des médicaments et les médicaments préparés industriellement (c'est à dire : les produits pharmaceutiques) peuvent être fabriqués à base d'herbes ou de plantes. Tous ces produits servent au maintien ou à l'amélioration de la santé et sont vendus par les pharmacies et/ou les drogueries.

Conclusion

51. Les produits du signe contesté sont identiques aux produits du droit invoqué sur lesquels l'opposition est basée.

A.2. Appréciation globale

52. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

53. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 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 l'espèce il s'agit de produits et services qui peuvent s'adresser tant à un public spécialisé (médecins, pharmaciens, droguistes) qu'au consommateur normalement attentif, de sorte qu'on doit partir du niveau d'attention le plus bas et que ce niveau doit donc être considéré comme normal.

54. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, précité). Vu que le droit invoqué n'a pas de signification en relation avec les produits revendiqués, il dispose d'un caractère distinctif normal. Etant donné que l'opposant n'a pas invoqué une quelconque notoriété du droit invoqué, il n'y a pas lieu d'envisager une protection élargie.

55. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

56. La marque et le signe se ressemblent tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, alors qu'une comparaison conceptuelle n'est pas en cause. Les produits du signe contesté sont identiques à ceux du droit invoqué sur lesquels l'opposition est basée. Dès lors, au vu du principe d'interdépendance précité, l'Office estime que le public pourra croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

57. L'usage réel du signe contesté et du droit invoqué (voir les points 20 et 21) ne peut être pris en compte dans le cadre d'une procédure d'opposition, parce que la comparaison entre les signes doit dans ce cas uniquement être faite au moyen des données figurant dans les registres. En outre, le droit invoqué n'est pas encore soumis à l'obligation d'usage, de sorte que les doutes du défendeur concernant l'usage réel de la marque au Benelux (également point 20) n'appellent pas de commentaires.

58. Le défendeur remarque que les produits du signe contesté ne figurent pas littéralement dans la liste (d'ailleurs assez détaillée) des produits du droit invoqué (voir point 22). L'Office fait néanmoins remarquer que, suivant l'article 2.3, sous b CPPI, l'opposant peut également intervenir au sujet de produits similaires.

59. La procédure d'opposition auprès de l'Office, ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des frais de la procédure. L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du Règlement d'exécution (ci après « RE ») prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie succombante.

C. Conclusion

60. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des produits identiques.

IV. CONSÉQUENCE

61. L'opposition portant le numéro 2002257 est justifiée.
62. Le dépôt Benelux portant le numéro 1142977 n'est pas enregistrée.
63. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

Den Haag, 25 octobre 2011

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif :
Guy Abrams