

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2004654

du 5 mars 2012

Opposant : **Aldi Holding B.V.**
Pascalweg 21
4104 BE Culemborg
Pays-Bas

Mandataire : **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Postbus 5054
1380 GB Weesp
Pays-Bas

Droit invoqué : **Enregistrement Benelux 645963**
CHARRETTE

contre

Défendeur : **RHUMS REUNION, Groupement d'intérêt économique**
Rue Armagnac ZIC No. 1 - Le Port
97420 Le Port
France

Mandataire : **@MARK**
16, rue Milton
75009 Paris
France

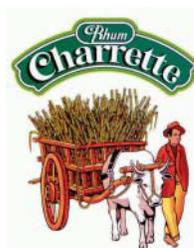
Marque contestée : **Dépôt Benelux 1185562**



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 23 juillet 2009, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative suivante pour distinguer des produits en classe 33 :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1185562 et a été publié le 4 août 2009.

2. Le 2 novembre 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. Celle-ci est réputée avoir été déposée dans le délai légal. En effet, conformément à la règle 3.9 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »), le délai du 1^{er} novembre 2009, expirant un dimanche, jour de fermeture de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office »), est automatiquement étendu au premier jour ouvrable qui suit, soit en l'espèce, le 2 novembre 2009. L'opposition fut basée sur les enregistrements antérieurs suivants :

- Enregistrement Benelux, n°645963, de la marque verbale « CHARRETTE », déposée le 28 octobre 1998 pour des produits en classe 33 ;



- Enregistrement international, n°584225, de la marque semi-figurative déposée le 27 mars 1992, pour des produits en classe 33.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de l'enregistrement Benelux n°645963. L'opposant n'étant pas le titulaire régulièrement inscrit de l'enregistrement international n°584225, l'Office a requis de celui-ci, par courrier du 4 novembre 2009, la preuve d'une demande de modification du registre à son profit, à remettre au plus tard le 18 novembre 2009. Par courrier du 12 novembre 2009, l'opposant a informé l'Office de son intention de ne fonder son opposition que sur base de l'enregistrement Benelux n°645963.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits visés par le dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par l'enregistrement antérieur.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 4 novembre 2009, l'Office a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité provisoire de l'opposition. L'opposant ayant marqué sa préférence pour l'usage du néerlandais comme langue de procédure et de l'anglais pour l'échange des arguments, le défendeur a été invité par l'Office à réagir à cette proposition pour le 4 décembre 2009, au plus tard. Le défendeur n'a pas accepté la proposition de l'opposant dans le délai imparti par l'Office.

8. Le 13 décembre 2009 et suite au retrait de l'enregistrement international n°584225 comme base de l'opposition, l'Office a adressé aux parties la notification de recevabilité définitive de l'opposition.

9. Suite à la demande conjointe des parties du 4 janvier 2010, la période de « cooling off » a été prolongée pour une nouvelle période de deux mois. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 mars 2010. Le 17 mars 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 17 mai 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

10. Le 17 mai 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ayant été déposés en néerlandais, l'Office a procédé à leur traduction. Ces arguments et la traduction requise ont été envoyés par l'Office au défendeur le 27 juillet 2010, un délai jusqu'au 27 septembre 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 24 septembre 2010, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant et a requis la production de preuves d'usage par l'opposant. L'opposant ayant souhaité une traduction néerlandaise de ces arguments, l'Office a procédé à leur traduction. La réaction du défendeur et la traduction souhaitée ont été envoyées par l'Office à l'opposant le 24 janvier 2011, ce dernier étant invité à déposer les preuves d'usage requises pour le 24 mars 2011 au plus tard.

12. Le 24 mars 2011, l'opposant a communiqué à l'Office des preuves d'usage du droit invoqué. Celles-ci ont été adressées par l'Office au défendeur par courrier du 26 mai 2011, accompagnées d'une traduction française de la lettre introductive de l'opposant. Un délai jusqu'au 26 juillet 2011 fut octroyé au défendeur pour réagir auxdites preuves d'usage.

13. Le 25 juillet 2011, le défendeur a réagi aux preuves d'usage fournies par l'opposant. Cette réaction et sa traduction ont été communiquées à l'opposant le 28 juillet 2011.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

16. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

17. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant considère que les produits respectifs visés en classe 33 sont similaires, s'agissant de boissons alcoolisées pouvant être consommées aux mêmes endroits et mêmes moments et pouvant être vendus dans les mêmes magasins.

18. Concernant la comparaison des signes, l'opposant considère que les marques sont ressemblantes d'un point de vue visuel. L'opposant insiste à cet égard sur le caractère dominant de l'élément verbal « CHARRETTE » du dépôt contesté. Les deux marques contiennent le mot « CHARRETTE » et le dépôt contesté affiche, en outre, une représentation graphique d'une charrette, ce qui accentuerait encore la ressemblance entre les signes. D'un point de vue phonétique, l'opposant considère que les marques sont identiques. Enfin, l'opposant estime qu'une comparaison conceptuelle n'a, selon ses propres termes, « pas de rôle important dans ce cas-ci ».

19. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté et de condamner le défendeur au paiement des dépens conformément à l'article 2.16, alinéa 5, CBPI à lire en combinaison avec la règle 1.32., alinéa 3, RE.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur a requis la production de preuves d'usage par l'opposant. A leur lecture, le défendeur estime que celles-ci sont insuffisantes pour prouver l'usage du droit invoqué au Benelux pendant la période pertinente. Plus particulièrement, il constate que la plupart des pièces ne sont pas traduites en français. En ce qui concerne les factures fournies, le défendeur constate qu'une mention manuscrite « CHARRETTE » a été ajoutée sur les documents. En outre, certaines pièces concerneraient des ventes en Allemagne et en France mais nullement au Benelux. Les brochures publicitaires ne seraient pas probantes en raison du caractère illisible du terme « CHARRETTE ». Le défendeur conclut à la faible force probante des pièces fournies et à l'absence d'usage sérieux du droit invoqué au Benelux.

21. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur estime que les produits visés respectivement par les marques ne sont pas similaires. Il relève leur nature, origine, méthode de fabrication ainsi que leur utilisation et destination différentes. Il fournit à l'appui de ces affirmations des extraits de la jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne (ci-après « TUE »).

22. En ce qui concerne les signes en cause, le défendeur en conteste la ressemblance visuelle, estimant que les éléments graphiques jouent, en l'espèce, un rôle déterminant dans la perception du public pertinent. Phonétiquement et conceptuellement, le défendeur compare le dépôt contesté avec la marque internationale n°584225, laquelle fut toutefois retirée par l'opposant comme base de l'opposition, et les considère comme étant différents.

23. Le défendeur conclut à l'absence de risque de confusion entre les signes pour les produits visés par ceux-ci. Il demande à l'Office de rejeter l'opposition et de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté.

III. DECISION

A. Risque de confusion

24. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 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.

25. 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* ».

26. 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 Etats 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 produits

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

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

29. Les produits à comparer sont les suivants :

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|--|-----------------------------|
| KI 33 Wijnen. CI 33 Vins | CI 33 Rhum. |
| <i>N.B. : La langue originale de la liste des produits de cet enregistrement n'est pas le français. La</i> | |

| | |
|---|--|
| <i>traduction française est fournie exclusivement à des fins de lisibilité de la présente décision.</i> | |
|---|--|

30. Ainsi que le relève le défendeur en se référant à la jurisprudence européenne en la matière (TUE, arrêt MONTEBELLO RHUM AGRICOLE, T-430/07, 29 avril 2009), les « vins » et le « rhum » ne sont pas composés des mêmes ingrédients et leur méthode de production est différente. Les viticulteurs font fermenter les raisins, tandis que les producteurs de rhum distillent, soit, le jus de la canne à sucre afin d'obtenir du rhum agricole, soit, la mélasse ou le sirop pour obtenir du rhum industriel. De surcroît, ces différents procédés engendrent des produits finaux qui se distinguent par leur goût, leur couleur et leur parfum. Les différences mentionnées ci-dessus ont pour conséquence que le public pertinent perçoit les produits en cause comme étant de nature différente.

31. En ce qui concerne l'utilisation des produits en cause, il y a lieu de considérer que les vins sont en principe consommés et servis en accompagnement d'un repas, tandis que le rhum est un spiritueux qui, en règle générale, ne sera pas servi lors d'un repas. Par conséquent, il y a lieu de conclure que les produits en cause sont consommés à des occasions différentes.

32. En ce qui concerne les canaux de distribution des produits en cause, le rhum sera probablement distribué dans des magasins spécialisés plutôt que dans divers commerces. Néanmoins, la circonstance que les produits concernés pourraient utiliser les mêmes circuits de distribution n'est pas davantage déterminante quant au risque de confusion sur l'origine des produits. Les produits en cause ne seront généralement pas vendus sur les mêmes étagères des magasins spécialisés dans la vente d'alcools ou des supermarchés. Ceux-ci disposent généralement de rayons consacrés aux vins et d'un autre espace réservé aux spiritueux, dont le rhum. Dès lors, le fait que les produits désignés par les marques en conflit soient commercialisés dans les mêmes points de vente, voire côte à côte sur les mêmes étagères, ne permet pas, à lui seul, de considérer ces produits comme complémentaires ou substituables.

33. Au vu de ces considérations, l'Office estime que le vin et le rhum, bien qu'appartenant à la même catégorie de boissons alcooliques et pouvant utiliser les mêmes canaux de distribution et les mêmes établissements de vente, sont manifestement différents, puisqu'ils se distinguent clairement par leur nature, leur méthode de production et leur utilisation (en ce sens : TUE, arrêt MONTEBELLO RHUM AGRICOLE, précité).

34. L'Office conclut à l'absence de similitude entre les produits visés par les signes en cause.

Comparaison des signes

35. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de similitude des produits, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des signes.

36. A titre d'information, les signes en cause sont repris ci-dessous :

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|-------------------------|--|
| <p>CHARRETTE</p> |  |

B. Conclusion

37. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de similitude des produits, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des signes. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit, là, de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

38. L'opposition ne pouvant aboutir sur base de la liste des produits tels qu'enregistrés, l'Office n'a pas procédé à l'examen des preuves d'usage. En effet, un tel examen n'est pas de nature à influencer le résultat final de la présente procédure.

IV. CONSÉQUENCE

39. L'opposition numéro 2004654 n'est pas justifiée.

40. Le dépôt Benelux portant le numéro 1185562 est enregistré.

41. 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 et la règle 1.32, alinéa 3, RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 5 mars 2012,

Lionel Duez

Diter Wuytens

Saskia Smits

(rapporteur)

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaet