



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2007025

du 04 avril 2013

- Opposant :** **THE TEA BOARD**
14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani
700 001 Calcutta
Inde
- Mandataire :** **NCTM O'CONNOR**
Av. de la Toyeuse Entrée 1
1040 Bruxelles
Belgique
- Droit invoqué 1 :** DARJEELING (enregistrement communautaire 4325718)
- 
- Droit invoqué 2 :** (enregistrement communautaire 8674327)
- Droit invoqué 3 :** DARJEELING (marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris)
- contre*
- Défendeur :** **Sonia Hoffmann**
25, rue Albert
1117 Luxembourg
Luxembourg
- Mandataire :** **FREYLINGER S.A.**
234 route d'Arlon, Boîte Postale 48
8001 Strassen
Luxembourg
- Marque contestée :** Darjeeling Consulting (Dépôt Benelux 1233475)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 11 octobre 2011, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale Darjeeling Consulting pour des services en classe 35. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1233475 et a été publié le 31 octobre 2011.

2. Le 9 décembre 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les droits antérieurs suivants :

- Enregistrement communautaire numéro 4325718 de la marque verbale DARJEELING, déposée le 7 mars 2005 et enregistrée le 31 mars 2006 pour des produits en classe 30 ;



- Enregistrement communautaire numéro 8674327 de la marque semi-figurative , déposée le 10 novembre 2009 et enregistrée le 23 avril 2010 pour des produits en classe 30 ;
- Marque notoirement connue, selon l'opposant, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris : DARJEELING.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués enregistrés.

4. L'opposition fut introduite contre tous les services du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par les enregistrements antérieurs.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b, 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 14 décembre 2011, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 15 février 2012. Le 9 mars 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 9 mai 2012 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 9 mai 2012, l'opposant a introduit ses arguments. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 16 mai 2012, un délai jusqu'au 16 juillet 2012 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 9 juillet 2012, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Etant donné que cette réaction n'a été introduite qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé au défendeur, par courrier du 11 juillet 2012, un second exemplaire, à remettre au plus tard le 11 septembre 2012. Un second exemplaire de la réaction du défendeur a été réceptionné par l'Office le 17 juillet 2012. Le 19 juillet 2012, l'Office a transmis cette réaction à l'opposant.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b, 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

14. L'opposant explique que la dénomination Darjeeling est mondialement connue et qu'il s'agit d'une indication géographique protégée pour le thé provenant de la région indienne du Darjeeling. Il est d'avis que n'importe quel usage de cette dénomination géographique engendrera nécessairement une confusion chez le consommateur et exploitera sa réputation unique.

15. Le signe contesté est selon l'opposant manifestement similaire à ses droits antérieurs et enfreint les droits garantis, en particulier sous l'angle de l'exploitation de la réputation de la dénomination protégée.

16. L'opposant est d'avis que tous les services du signe contesté seront associés au commerce du thé. En outre, le droit de lier cette dénomination à n'importe quel autre produit ou service nuira et parasitera le savoir-faire particulier associé au thé et développé sur la base de la renommée de ce dernier.

17. Selon l'opposant, il n'existe guère de doute que le signe contesté a été choisi avec l'intention d'exploiter la réputation des droits invoqués et donc pour en tirer indûment profit. Enfin, l'utilisation du signe contesté peut porter préjudice à la grande réputation des droits invoqués, tant comme marques communautaires que comme indications géographiques protégées.

18. Par conséquent, l'opposant invoque non seulement l'article 2.3, sous a et b CBPI, mais également l'article 2.4, sous b (une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services) l'article 2.4, sous e (une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, appartenant à un tiers qui n'est pas consentant) et l'article 2.4, sous f, 1^{er} paragraphe (mauvaise foi).

19. Pour ces motifs, l'opposant demande à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté pour des motifs absolus, conformément à l'article 2.11, en annexe avec les articles mentionnés dans le point précédent.

B. Réaction du défendeur

20. Dans sa réaction, le défendeur limite d'abord la liste des services du signe contesté, en y ajoutant la mention « *l'ensemble des services mentionnés ci-avant n'ayant aucun lien avec le thé* ». Les droits invoqués étant enregistrés uniquement pour le thé, l'opposant estime qu'il n'existe donc aucun risque de confusion entre les marques et le signe.

21. Par ailleurs, le défendeur considère les arguments de l'opposant comme étant infondés. Premièrement, les indications géographiques ne sont aucunement des droits susceptibles d'être opposés dans le cadre d'une procédure d'opposition. Ensuite, l'opposant n'apporte aucun élément attestant de la réputation des droits invoqués. Enfin, l'ajout du terme CONSULTING dans le signe contesté permet une forte différenciation entre les signes en cause, selon le défendeur.

22. Pour l'ensemble de ces raisons, le défendeur estime que le signe contesté devrait être enregistré.

III. DECISION

A. Risque de confusion

23. 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.

24. 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* ».

25. 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 produits et services

26. 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).

27. Lors de la comparaison des produits des droits invoqués avec les services du signe contesté, sont pris en considération les produits et services tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

28. Les produits des droits invoqués étant parfaitement identiques, ils sont traités, ci-après, de manière confondue. L'Office a pris acte de la limitation des services du signe contesté, laquelle a été notifiée par le défendeur lors de l'introduction de sa réaction. Les produits et services à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 30 Thé.	
	Classe 35 Conseils en marketing et communication d'affaires; étude de marché; recherches pour affaires; location d'espaces publicitaires; l'ensemble des services mentionnés ci-avant n'ayant aucun lien avec le thé.

29. En règle générale, les services diffèrent par leur nature des produits. Dans le cas de produits, il s'agit de produits physiques pouvant être transmis et dans le cas de services, d'activités non tangibles prestées. La manière d'utilisation est également inhérente à ces différences. Des produits et services peuvent cependant être complémentaires, certains services ne pouvant en effet pas être prestés sans utiliser certains produits.

30. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'il est uniquement question de complémentarité lorsque les produits et/ou services sont tellement liés que l'un ou l'autre des produits ou services est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir en ce sens TUE, The O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008).

31. Dans le cas présent, il n'est pas question d'une telle complémentarité ; au contraire, la limitation consignée par le défendeur (voir point 20) exclut expressément tout rapport avec les produits des droits invoqués.

Conclusion

32. Les services du signe contesté ne sont pas similaires aux produits des droits invoqués.

Comparaison des signes

33. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de similarité entre les produits et services il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des signes. En effet, il n'y peut être question d'un risque de confusion si les produits et/ou services ne sont pas similaires (voir article 2, paragraphe 3, sous b CBPI).

B. Autres facteurs

34. La procédure d'opposition a pour but de résoudre des conflits, potentiels ou non, sur base des seuls motifs prévus à l'article 2.3, CBPI (des signes ressemblants, produits/services similaires et risque de confusion). D'autres motifs (tels que la mauvaise foi, l'existence d'une indication géographique protégée, le profit indûment tiré de la notoriété ou du caractère distinctif du droit invoqué ou l'atteinte à ce dernier, voir les points 14-18) ne peuvent toutefois pas être retenus dans le cadre d'une procédure d'opposition auprès de l'Office. Ces motifs ne peuvent être invoqués que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. De même, on ne peut pas revendiquer le refus du signe contesté pour des motifs absolus sur base de l'article 2.11 (voir point 19) ; seulement lorsque l'opposition est reconnue justifiée, l'Office refuse d'enregistrer le signe, conformément à l'article 2.16, paragraphe 4, CBPI.

35. L'opposant invoque la renommée étendue des droits invoqués et l'étendue de protection augmentée qui y est liée. L'Office remarque cependant qu'une étendue de protection plus large ne porte pas atteinte au critère concernant le risque de confusion. La renommée d'une marque ne permet pas de présumer l'existence d'un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict (CJUE, *Marca Mode*, C-425/98, 22 juin 2000). Vu que dans ce cas-ci les produits et services n'ont pas été jugés similaires, il ne peut non plus être question de risque de confusion et il n'y a pas lieu de procéder à l'analyse de la renommée prétendue des droits invoqués.

36. Tout ce qui a été établi dans le point précédent s'applique également à une marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris. En outre, l'opposant n'a pas introduit de pièces démontrant la notoriété de cette marque et par conséquent ce droit invoqué ne peut pas être pris en considération.

C. Conclusion

37. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de similarité entre les produits et services, 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).

IV. CONSÉQUENCE

38. L'opposition numéro 2007025 n'est pas justifiée.

39. Le dépôt Benelux 1233475 est enregistré.

40. 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 du Règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 04 avril 2013

Willy Neys
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn