

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 25 février 2014

N° 2007453

Opposant : ROMANO S.P.A.
Zona Industriale
73046 MATINO (LECCE)
Italie

Mandataire : Octroibureau Vriesendorp & Gaade
Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB Den Haag
Pays-Bas

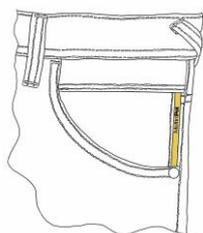
Droit invoqué 1 : Enregistrement communautaire 7157928

Meltin'Pot

Droit invoqué 2 : Enregistrement international 621568

MELTIN'POT

Droit invoqué 3: Enregistrement communautaire 9288911



contre

Défendeur : HAEMERS Kevin
Place Cardinal Mercier 24
1300 Wavre
Belgique

Marque contestée : Dépôt Benelux 1226739

Melting Potes

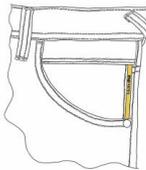
I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 6 juin 2001, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale Melting Potes, pour des produits et services en classes 25, 33, 39 et 41. Le dépôt a été mis en examen sous le numéro 1226739 et publié le 20 février 2012.

2. Le 27 avril 2012, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement communautaire 7157928 de la marque semi-figurative **MeltingPot**, introduite le 13 août 2008 et enregistrée le 9 septembre 2009 pour des produits et services en classes 18, 25 et 41;
- Enregistrement international 621568 de la marque verbale MELTIN'POT, introduite le 11 juillet 1994 et enregistrée pour des produits en classe 25 ;
- Enregistrement communautaire 9288911 de la marque semi-figurative de la marque



, introduite le 2 août 2010 et enregistrée le 14 janvier 2011 pour des produits en classe 25.

3. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services en classes 25 et 41 du dépôt contesté et est basée sur tous les produits et services des droits invoqués.

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 et a été communiquée aux parties en date du 3 mai 2012.

8. La phase contradictoire de la procédure a commencé le 4 juillet 2012. Le 10 juillet 2012, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, en attribuant à l'opposant un délai jusqu'au 10 septembre 2012 pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinés à étayer l'opposition.

9. En date du 10 septembre 2012, l'opposant a introduit des arguments et pièces destinés à étayer l'opposition. Le 13 septembre 2012, l'Office les a transmis au défendeur, en lui accordant un délai jusqu'au 13 novembre 2012 inclus pour y réagir.

10. Le défendeur a réagi le 17 octobre 2012 et a en même temps requis la notification d'une limitation de la liste des produits consistant en la suppression des termes « vêtements » en classe 25. L'Office a communiqué la notification de la limitation des produits à l'opposant en date du 23 octobre 2012.

11. L'Office a prié le défendeur en date du 18 décembre 2012, d'introduire un second exemplaire de sa réaction en lui accordant un délai jusqu'au 18 février inclus pour ce faire.

12. Le défendeur a introduit le second exemplaire requis de sa réaction en date du 28 décembre 2012 ; celui-ci fut envoyé le 8 janvier 2013 à l'opposant.

13. Chaque partie a introduit ses remarques dans les délais impartis par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

15. 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 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

16. Selon l'opposant, deux des trois droits invoqués ne font pas l'objet de l'obligation d'usage et la marque purement verbale a été utilisée intensivement pour des produits relevant de la classe 25. Afin d'étayer cette thèse, l'opposant renvoie à son site web et introduit quelques exemples de l'usage fait du signe.

17. Les produits en classe 25 du signe contesté sont selon l'opposant identiques ou similaires aux produits en classe 25 des droits invoqués. Il en va de même pour les services en classe 41, selon l'opposant.

18. Les éléments verbaux des droits invoqués sont totalement repris dans le signe contesté, seule la fin des signes diffère. Ceci a selon l'opposant cependant moins d'influence sur l'impression d'ensemble, de telle sorte que les marques et le signe sont visuellement et phonétiquement ressemblants. Conceptuellement, les marques et le signe font référence au même concept, à savoir une métaphore utilisée pour désigner une communauté diversifiée qui devient homogène, selon l'opposant.

19. Le mot Metlin'pot est selon l'opposant distinctif vu qu'il n'a pas de signification descriptive concernant les produits et services pour lesquels il est déposé. Par ailleurs, il est question de caractère distinctif accru vu l'usage prolongé et intensif qu'il a été fait du droit invoqué.

20. L'opposant prie l'Office de faire droit à son opposition, de ne pas enregistrer le signe pour les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

21. Le défendeur explique qu'il est question pour le signe contesté, d'une communauté d'amis ; en français, Melting signifie « un mélange » et Potes « amis ». Le défendeur organise sous ce nom des anniversaires et des voyages pour des amis et indique vouloir le faire à grande échelle : pour cette raison les produits et services concernés. Afin d'éviter des problèmes, le défendeur indique vouloir biffer les vêtements en classe 25.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion

22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1 CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

23. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose : "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 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 »), le risque de confusion, défini comme étant 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, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

25. 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, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

26. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire 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). 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 (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

27. Les signes à comparer sont les suivants :

Enregistrement communautaire 7157928

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Meltin'Pot	Melting Potes

Comparaison visuelle

28. Le droit invoqué est une marque semi-figurative composée des mots « Meltin » et « Pot », ces mots étant séparés par une apostrophe et visuellement scindés vu que POT est représenté en caractères stylisés noirs plus gras que MELTIN. Le signe contesté est une marque purement figurative composée des mots MELTING et POTES, séparés par un espace.

29. Une représentation graphique consistant en un caractère plus grand ou spécial ne permettra pas au consommateur de prêter attention à d'autres éléments figuratifs qu'aux lettres qui la composent (voir en ce sens TUE, Dieselit, T-186/02, 30 juin 2004). L'Office estime par conséquent que l'attention du public sera principalement attirée par les éléments verbaux du droit invoqué.

30. La marque et le signe ont en commun les six premières lettres du premier mot MELTIN et les trois premières lettres du second mot POT. Vu que le consommateur prête en règle générale davantage d'attention à la première partie d'un signe (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-183/03, 17 mars 2004), l'Office estime que la marque et le signe ont un certain degré de ressemblance

31. Les signes présentent visuellement un certain degré de ressemblance.

Comparaison phonétique

32. Le droit invoqué est constitué de trois syllabes, MEL-TIN-POT. Le signe contesté en compte également trois, MEL-TING-POOT(S).

33. La prononciation du premier mot de la marque et du signe est très ressemblante vu que la lettre « G » en tant que lettre intermédiaire dans la prononciation n'est pas frappante et qu'il est également usuel en anglais d'abrégier ING en IN'. Il en va de même pour la forme plurielle obtenue par l'ajout des lettres « ES » dans le signe composé, ce qui a pour conséquence que le second mot est également très ressemblant au niveau sonorité.

34. La considération qu'un consommateur va en règle générale attacher plus d'importance à la première partie d'un signe, s'applique également à la comparaison phonétique. Tout comme déjà mentionné, le son initial est identique.

35. Les signes se ressemblent fortement au niveau phonétique.

Comparaison conceptuelle

36. La marque, tout comme le signe, fait clairement référence à la mention « melting pot » qui signifie littéralement « creuset ». Melting pot est un terme qui s'utilise souvent pour indiquer la fusion de peuples ayant des cultures différentes aux EU pour arriver à une identité commune américaine (source : www.encyclo.nl).

37. Même si le public concerné percevait le jeu de mot (voir point 21), l'Office estime que dans ce cas-ci, un lien est également établi avec la signification initiale de « creuset ». Par ailleurs, le public néerlandais ne maîtrise pas suffisamment les finesses de la langue française pour pouvoir reconnaître un tel jeu de mot.

38. Les signes sont conceptuellement identiques, voire fortement similaires.

Conclusion

39. Les signes ont visuellement un certain degré de ressemblance, sont phonétiquement fortement ressemblants et conceptuellement identiques.

Comparaison des produits

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

41. Lorsque l'on compare les produits et services du droit invoqué aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement les produits tels que formulés au registre et ceux repris dans le dépôt de marque.

42. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Classe 18 Cuir et ses imitations, articles en cuir ou imitations, peaux d'animaux et peaux ; boîtes (en peau, cuir ou imitations) ; sacs, sacoches, portefeuilles, porte-monnaie, valises, mallettes, sacs à provisions, attachés-cases, cartables, porte-documents, sacs de sport, malles, sacs à provision, chariots, sacs à bandoulière, sacs-housses pour vêtement pour le voyage, étuis pour clefs, porte-musique, trousse à cosmétiques vendues vides, sacs à dos ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; colliers de chiens.</p>	
<p>Classe 25 Vêtements, en particulier, sous-vêtements, débardeurs, maillots de sport, t-shirts, pantalons, caleçons, pantalons de sport, shorts, combinaisons, pulls, body, sorties de bain, bonnets de bain, peignoirs, pyjamas, manteaux, pardessus, imperméables, gilets, chemises, chemisettes, manteaux courts, jeans, vestes, jupes, tricots, châles, voiles, vêtements, combinaisons de sport, sweat-shirts, bas, chaussettes, collants, pullovers, vêtements, gants, bretelles, cravates, foulards, écharpes, chapeaux en particulier serre-tête, visières, bandanas, chapeaux, bérets, ceintures, bandeaux (habits), poches de vêtements; articles de chaussures</p>	<p>Classe 25 Chaussures ; chapellerie.</p>
<p>Classe 41 Education et divertissement concernant la mode ; services de formation dans le domaine de la mode ; organisation et direction de cours, de concours, de séminaires, de spectacles, de manifestations diverses dans le domaine de la mode ; production de programmes, de films et documentaires relatifs à la mode ; défilés de mode ; services photographiques relatifs à la mode.</p>	<p>Classe 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, organisation de soirées nocturnes, organisation de festivals et de foires à buts éducatifs et culturels.</p>

Classe 25

43. Les produits en classe 25 du droit invoqué sont expressément repris par le signe contesté et sont donc identiques.

Classe 41

44. « Education et formation » sont repris expressément dans les deux listes de services. Bien que ces services soient pour le droit invoqué davantage concentrés sur la mode, il n'empêche que ces services sont identiques vu que le défendeur a indiqué la dénomination générale. Celle-ci peut en effet également couvrir l'éducation et la formation en matière de mode.

45. « Divertissement » du droit invoqué est identique à « divertissement » dans le signe contesté.

46. « Activités sportives et culturelle » du signe contesté sont fortement similaires à « organisation et direction de cours, de concours » du droit invoqué vu que les cours peuvent avoir un contenu culturel et les concours un caractère sportif, comme par exemple les matches de football et les concours de natation.

47. Les services « organisation de soirées nocturnes, organisation de festivals et de foires à buts éducatifs et culturels » sont enfin également similaires aux services de l'opposant. Les soirées nocturnes peuvent en effet être également organisées en rapport avec des défilés de mode et les festivals et foires ont un caractère éducatif et culturel, ce qui correspond à la nature des services de l'opposant.

Conclusion

48. Les produits sont en partie identiques, en partie (fortement) similaires.

A.2 Appréciation globale

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

50. L'appréciation de la ressemblance entre deux marques doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (arrêts Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

51. 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de produits et services ciblant le grand public, pour lequel il n'est pas possible d'établir s'il est question d'un niveau d'attention plus ou moins élevé, ce qui a pour conséquence que l'Office va considérer un niveau d'attention normal.

52. L'appréciation globale du risque de confusion 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

53. 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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Le droit invoqué a intrinsèquement un caractère distinctif normal, vu qu'il ne décrit aucune des caractéristiques des produits et services en question. La thèse de l'opposant disant qu'il est

question d'un caractère distinctif accru dû à l'usage prolongé et intensif qui a été fait des droits invoqués (voir point 19), ne doit plus être examinée puisqu'elle n'aura pas d'influence sur le résultat de cette procédure.

54. L'Office estime sur base de ce qui précède, vu l'identité, ou encore le degré (élevé) de similitude entre les produits et services et le degré de ressemblance entre les signes, que le public peut croire que les produits et services sont originaires de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée.

B. Autres facteurs

55. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation aux frais encourus (voir point 20). Seul est prévu un renvoi aux frais fixé au montant établi de la taxe d'opposition au cas-où l'opposition est totalement justifiée (ou refusée).

C. Conclusion

56. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il est question de risque de confusion.

57. Etant donné que le risque de confusion a déjà été constaté par rapport au premier droit invoqué, il n'y a pas lieu de traiter les autres.

IV CONSÉQUENCE

58. L'opposition numéro 2007453 est justifiée.

59. Le dépôt Benelux 1226739 n'est pas enregistré pour les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, à savoir :

Classe 25 : tous les produits.

Classe 41 : tous les services.

60. Le dépôt Benelux 1226739 est cependant bien enregistré pour les produits et services contre lesquels l'opposition n'est pas dirigée, à savoir :

Classe 33 : tous les produits.

Classe 39 : tous les services.

61. 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, 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 25 février 2014

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Willy Neys

Cocky Vermeulen

Agent chargé du suivi administratif : Hennie Kingma