

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2007952

du 24 août 2015

Opposant : **SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'AMOU ET DES PRODUCTEURS
DE KIWIFRUIT**
2398 Boulevard de l'Océan
40300 Labatut
France

Mandataire : **EEMAN & Partners, Association d'avocats**
Rue Defacqz 78
1060 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée : **Enregistrement communautaire 4007101**

OSCAR

contre

Défendeur : **D & G Fruchtagentur Import-Export GmbH**
Langwiesenweg 30
70327 Stuttgart
Allemagne

Mandataire : **CABINET NUSS**
Rue Jacques Kablé 10
67080 Strasbourg Cédex
France

Marque contestée : **Dépôt international 1125995**



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 13 juin 2012, le défendeur a procédé au dépôt international de la marque semi-figurative :



pour distinguer des produits et services en classes 29, 31, 35. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1125995 et a été publié le 13 septembre 2012 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2012/34*.

2. Le 1^{er} octobre 2012, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire 4007101 de la marque verbale OSCAR, déposé le 18 août 2004 et enregistré le 15 novembre 2005 pour des produits en classes 29 et 31.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a iuncto 2.18, alinéa 1^{er} 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 2 octobre 2012, 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 cette procédure a débuté le 3 décembre 2012. Le 4 décembre 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 4 février 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 4 février 2013, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 19 février 2013, un délai jusqu'au 19 avril 2013 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. En date du 18 avril 2013, le cabinet NUSS a signifié son intervention dans la présente procédure d'opposition en défense des intérêts du défendeur. Cette intervention a été notifiée aux parties le 22 avril 2013. Le même jour, l'Office a également informé les parties de la suspension de la procédure d'opposition à cause d'une action en nullité qui était engagée contre la marque invoquée.

11. Suite à cette action en nullité auprès de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (ci-après « l'OHMI »), la présente opposition a été suspendue d'office. L'Office en a informé les parties le 22 avril 2013. Le 12 juin 2014 l'Office a adressé une lettre aux parties en leur informant que l'action en nullité contre le droit invoqué a été clôturée et que la décision à ce sujet, notamment de limiter la classification du droit invoqué aux produits 'Fruits frais' en classe 31, est devenue définitive en date du 30 avril 2014. Par conséquent, la suspension d'office de la procédure d'opposition a été levée. Conformément à la règle 1.26, alinéa 2 Règlement d'exécution de la CBPI (ci-après « RE ») un nouveau délai jusqu'au 12 juillet 2014 inclus a été imparti au défendeur pour répondre aux arguments de l'opposant.

12. Suite à la levée de la suspension susmentionnée, l'opposant a introduit des arguments complémentaires le 11 juin 2014. L'Office a informé les parties le 12 juin 2014 qu'il n'en tiendra pas compte lors de la prise de décision (voir règle 1.17 RE qui prévoit le déroulement de la procédure d'opposition).

13. Le 11 juillet 2014, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été transmise par l'Office à l'opposant en date du 22 juillet 2014.

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 iuncto 2.18, alinéa 1^{er} CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI : respectivement l'identité entre les marques déposées pour des produits ou services identiques et le 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

17. L'opposant explique d'abord l'origine de ses activités, ainsi que de la marque OSCAR.

18. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant estime que celle-ci doit être effectuée sur base de l'élément primordial et distinctif du signe contesté, à savoir OSCAR (blanco), et la marque antérieure OSCAR. Phonétiquement, l'élément distinctif des deux signes en conflit, à savoir OSCAR, est identique. Sur le plan visuel, le positionnement au second plan du mot « blanco » a pour effet d'attirer l'attention sur le premier composant « OSCAR ». Le consommateur peut ainsi croire que le terme « blanco » renvoie à une sous-marque, ou à une déclinaison de la marque « OSCAR ». Il s'en suit donc que les signes en conflit sont très similaires au point de vue visuel. Selon l'opposant, OSCAR sera immédiatement reconnu comme un prénom. L'ajout du terme « blanco » n'ôte rien à la ressemblance conceptuelle. Il conclut qu'il existe une forte similarité entre les deux signes.

19. Quant à la comparaison des produits, l'opposant considère que les produits en classes 29 et 31 sont strictement identiques à ceux de l'opposant. Les services visés en classe 35 sont des services de vente relatifs aux deux classes de produits susmentionnées. Ils sont tout à fait complémentaires aux classes 29 et 31 et, par conséquent, fortement similaires.

20. L'opposant fait remarquer qu'il est question de signes très fortement similaires, utilisés pour des produits identiques et des services très similaires, ou à tout le moins complémentaires. Selon l'opposant, sur base de tous ces éléments, il y a un risque de confusion pour le consommateur moyen.

21. Enfin, l'opposant conclut que le défendeur a agi de mauvaise foi. Lors de l'introduction de sa demande, le défendeur était au courant que l'opposant disposait d'une marque fortement similaire pour des produits identiques.

22. Pour ces raisons, l'opposant demande à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté pour tous les produits et services en classe 29, 31 et 35.

B. Réaction du défendeur

23. Le défendeur explique que, suite à une action en déchéance auprès de l'OHMI, la portée de la marque antérieure a été limitée aux produits fruits frais en classe 31. L'opposant doit donc être débouté de ses droits puisqu'il a fondé son opposition sur base des produits fruits et légumes conservés, surgelés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures en classe 29 et légumes frais en classe 31.

24. Quant à la comparaison des produits et services, le défendeur soutient que les produits et services en classes 29, 31 et 35 du signe contesté ne sont pas similaires aux produits fruits frais en classe 31 de l'opposant.

25. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur souligne que le terme BLANCO du signe contesté est parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. Selon le défendeur, il est improbable que le consommateur concerné comprenne sans difficulté le terme BLANCO comme signifiant blanc. Associé au prénom Oscar, Blanco sera perçu comme un nom patronymique, porté en Europe par de nombreuses personnes, l'une des plus célèbres étant le rugbyman Serge Blanco. Le défendeur conclut à l'absence de similarité entre les signes. A titre d'exemple, il invoque une décision de la division d'opposition de l'OHMI jugeant qu'étaient différentes les marques ROSY et ROSY O'GRADYS.

26. Quant à sa prétendue mauvaise foi, le défendeur ajoute que ce motif ne saurait jouer aucun rôle dans la procédure d'opposition.

27. Vu la ressemblance entre les signes et la similarité entre certains produits, les conditions de l'existence d'un risque de confusion ne sont pas réunies. Par conséquent, le défendeur demande que l'opposition à l'encontre de la partie Benelux du dépôt international 1125995 soit rejetée et qu'il soit procédé à l'enregistrement de la marque « OSCAR BLANCO ».

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

28. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

29. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « *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 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 ; voyez 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

31. 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, déjà cité).

32. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits tels que formulés au registre et les produits et services tels qu'indiqués dans la demande de marque.

33. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	CI 29 Fruits et légumes séchés
CI 31 Fruits frais	CI 31 Fruits et légumes frais
	CI 35 Services de vente en gros et au détail des produits compris en classes 29 et 31

34. Les produits « *fruits frais* » sont repris à l'identique dans les listes de produits en classe 31 de l'opposant, ainsi que du défendeur.

35. Les produits « *légumes frais* » en classe 31 du déposant sont très similaires aux produits « *fruits frais* » en classe 31 de l'opposant car ils partagent les mêmes canaux de distribution et ont également souvent les mêmes producteurs et consommateurs finaux. De plus, l'Office fait encore remarquer que la distinction entre des fruits et légumes n'est pas toujours claire, comme par exemple pour des tomates et concombres. Elle peut différer selon la perspective utilisée, respectivement horticole, botanique, culinaire et culturel¹.

36. Les produits « *fruits séchés* » en classe 29 du défendeur et les produits « *fruits frais* » en classe 31 de l'opposant sont similaires. L'Office estime qu'il s'agit de produits de la même espèce destinés aux mêmes consommateurs, mais qui diffèrent par les modes de conservation et de conditionnement. Le public pertinent peut penser que l'origine de ces fruits frais et séchés est la même. De plus, ledit public peut substituer les uns aux autres.

37. Il existe un degré limité de similarité entre les produits « *légumes séchés* » en classe 29 du défendeur et les produits « *fruits frais* » en classe 31 de l'opposant. Ces produits peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente. Dans ces points de vente, des fruits et légumes ne sont pas seulement vendus non transformés, mais aussi sous forme séchée. Surtout en ce qui concerne des produits alimentaires biologiques, le public supposera facilement que ces produits, des fruits frais et des légumes séchés, ont la même origine.

38. Par rapport aux services du défendeur en classe 35 relatifs aux fruits frais et séchés et légumes frais, l'Office considère que ces services ont un degré limité de similarité avec les produits « *fruits frais* » en classe 31 de l'opposant. L'Office est d'avis que le rapport entre les services du défendeur, fournis dans le cadre d'une activité commerciale, et les produits visés par la marque invoquée est caractérisé par un lien étroit, en ce sens que lesdits produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement des services en question, ces derniers étant précisément fournis à l'occasion de la vente desdits produits (voir les arrêts TUE, O-live, T-485/07, 14 septembre 2011 ; TUE, ROSALIA DE CASTRO, T-421/10, 5 octobre 2011).

39. En ce qui concerne les « *services de vente en gros et services de vente en détail de légumes séchés* » en classe 35 du défendeur, l'Office estime qu'ils ne sont pas similaires aux produits « *fruits frais* » en classe 31 de l'opposant. Il n'y a pas de lien suffisamment étroit entre ces services et les produits fruits frais de l'opposant. En effet, les fruits ne sont pas indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement des services du défendeur. De ce fait, il n'existe pas de complémentarité, ni de similitude (TUE, O Store, T-116/06, 24 septembre 2008).

Conclusion

40. Les produits du signe contesté sont, soit identiques, soit très similaires, soit similaires, soit similaires dans un degré limité aux produits de la marque invoquée. Les services du signe contesté sont, soit similaires dans un degré limité, soit non similaires aux produits de la marque invoquée.

¹ Voir https://nl.wikipedia.org/wiki/Verschil_tussen_groente_en_fruit.

Comparaison des signes

41. 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).

42. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques 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.

43. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
OSCAR	

Comparaison visuelle

44. Le droit invoqué est une marque verbale OSCAR, composée de 5 lettres.

45. Le signe contesté est une marque semi-figurative, consistant en un fond rectangulaire gris sur lequel figurent deux mots superposés : l'un OSCAR de 5 lettres et l'autre BLANCO de six lettres. OSCAR est représenté en caractères majuscules gras, noirs. Le mot BLANCO situé en dessous est encadré et figure dans une police de caractères plus petite et mince. Il suit de cette représentation que le mot OSCAR attirera plus l'attention que le mot BLANCO dans le signe contesté.

46. Visuellement, OSCAR ressemble à OSCAR BLANCO car le mot OSCAR figure de manière identique dans les deux signes en question. Vu qu'on lit habituellement de haut en bas, le consommateur moyen attachera aussi plus d'attention à la première partie du signe contesté OSCAR (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004).

47. Le seul fait d'ajouter le mot BLANCO dans le signe contesté ne suffit pas pour faire disparaître la similitude visuelle qui existe entre les signes. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. En l'espèce ce constat est encore renforcé par le fait que l'élément figuratif de la marque demandée est marginal. Compte tenu de la position initiale du mot OSCAR, c'est-à-dire, à l'endroit le plus visible (il sera le premier à être perçu par le public pertinent), de la taille dans

laquelle il est repris par rapport au mot BLANCO et du fait qu'on lit habituellement de haut en bas, l'Office conclut qu'il y a une ressemblance visuelle entre le droit invoqué et le signe contesté.

Comparaison phonétique

48. La marque invoquée sera prononcée comme OSCAR.

49. L'Office estime que le signe contesté sera prononcé, soit comme OSCAR BLANCO, soit comme OSCAR, en supposant que le consommateur abrège le signe à quelque chose qui est plus facile à prononcer (TUE, Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006 et TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009). De plus, comme déjà expliqué ci-dessus, le consommateur attribuera plus d'attention à la première partie d'une marque (TUE, Mundicor, précité).

50. Sur le plan phonétique, l'Office conclut que les signes sont identiques ou se ressemblent fortement, selon que le consommateur moyen prononcera ou non le mot BLANCO.

Comparaison conceptuelle

51. L'Office estime que le public pertinent, en voyant le mot OSCAR, pensera à un prénom. Le fait qu'une marque consiste en un prénom ne lui donne pas par ce seul fait une signification précise (voir dans ce sens la décision d'opposition OBPI, Rachel, 2002674, 1 juillet 2009).

52. En ce qui concerne le signe contesté, l'Office estime que le mot BLANCO pourrait être perçu par le public pertinent, comme un nom de famille. Dans ce cas, le signe contesté peut désigner une personne précise prénommée Oscar, tandis que la marque antérieure ne le peut pas (TUE, Giovanni Galli, T-559/13, 3 juin 2015). D'une autre côté BLANCO pourrait également être interprété comme une référence à la couleur blanche, en raison de sa grande proximité visuelle et phonétique avec le terme français « blanc ».

53. Les signes en conflit contiennent le même prénom OSCAR, par contre le signe contesté est capable d'identifier une personne précise par son nom complet, mais le droit invoqué ne l'est pas. En outre BLANCO pourrait être perçu comme une référence à la couleur blanche, tandis que le droit invoqué ne comporte pas une telle référence. Pour ces raisons l'Office conclut qu'il existe un degré limité de ressemblance conceptuelle entre la marque invoquée et le signe contesté.

Conclusion

54. Visuellement, il existe une ressemblance entre les signes. Phonétiquement, les signes peuvent être considérés, soit comme identiques, soit comme fortement ressemblants. Conceptuellement, les signes se ressemblent dans un degré limité.

A.2. Appréciation globale

55. 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.

56. 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 ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

57. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Les produits visés par la marque demandée s'adressent aux consommateurs en général. Il s'agit de produits peu chers, achetés quotidiennement, ou au moins hebdomadairement. En achetant des fruits frais, le consommateur moyen fera attention aux fruits mêmes, mais pas nécessairement à la marque apposée sur ceux-ci.

58. 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, déjà cité). La marque invoquée n'ayant pas de signification précise en relation avec les produits revendiqués, l'Office estime qu'elle dispose d'un caractère distinctif normal.

59. Tenant compte de la jurisprudence précitée et vu qu'il existe une ressemblance au niveau visuel, une ressemblance forte ou même une identité au niveau phonétique et un degré limité de ressemblance au niveau conceptuel entre les signes, l'Office est d'avis que le public peut croire que les produits qui sont, soit identiques, soit très similaires, soit similaires, soit similaires dans un degré limité, ainsi que les services présentant un certain degré de similarité peuvent provenir de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

60. L'argument de l'opposant, selon lequel le défendeur aurait agi de mauvaise foi (voir point 21), n'est pas pertinent. Le but de la procédure d'opposition auprès de l'Office est de résoudre, de manière rapide et simple, les conflits (potentiels) entre des titulaires de marques. Cette procédure a donc été limitée aux motifs particuliers énumérés dans l'article 2.14 iuncto 2.3.1.a et b CBPI. L'application de ces articles est jugée exclusivement sur base des données comme celles-ci apparaissent au registre des marques. Autres motifs d'opposition ou de défense vis-à-vis un dépôt de marque n'ont pas d'importance dans une procédure d'opposition, ceux-ci ne pouvant être invoqués que devant le juge.

61. En ce qui concerne le renvoi des parties à la jurisprudence d'autres instances nationales ou européennes (voir point 25), l'Office rappelle que dans le cadre de la procédure d'opposition, il prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne lient l'Office (voir OBPI, décision d'opposition ZOE, 2001789, 28 juillet 2009 ; également par analogie TUE, CURON, T-353/04, 3 mai 2007).

62. Enfin, l'Office rappelle que le consommateur garde à l'esprit une image imparfaite d'une marque. Il est donc probable que ledit consommateur fera référence à la marque en l'espèce comme OSCAR (voir OBPI, décision d'opposition Rich & Son, 2008383, 28 novembre 2014).

C. Conclusion

63. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits identiques, très similaires, similaires et similaires dans un certain degré, ainsi que pour les services présentant un certain degré de similarité.

IV. CONSÉQUENCE

64. L'opposition portant le numéro 2007952 est partiellement justifiée.

65. Le dépôt international, ayant effet dans le Benelux, numéro 1125995 n'est pas enregistré pour les produits et services suivants :

- Classe 29 : *(tous les produits)*
- Classe 31 : *(tous les produits)*
- Classe 35 : *Services de vente en gros et au détail de fruits frais, fruits séchés et légumes frais.*

66. Le dépôt international, ayant effet dans le Benelux, numéro 1125995 est enregistré pour les services suivants :

- Classe 35 : *Services de vente en gros et au détail de légumes séchés.*

67. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE.

68. La Haye, 24 août 2015

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Remy Kohlsaat