



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2008457

du 15 avril 2016

Opposant : **Oettinger Davidoff AG**

Hochbergerstrasse 15
Postfach
4002 Basel
Suisse

Mandataire : **NLO Shieldmark BV**

PO Box 75683
1070 AR Amsterdam
Pays-Bas

Droit invoqué : **LANCASTER**

(Enregistrement européen 09696857)

contre

Défendeur : **M. MEERAPFEL Söhne Belgium, société anonyme**

Avenue du Japon 35
1420 Braine-l'Alleud
Belgique

Mandataire : **Paulus de Châtelet, Pierre**

Avenue Louise 283, bte 21
1050 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **LANCASTER**

(dépôt Benelux 1259244)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 5 décembre 2012, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale LANCASTER pour distinguer des produits en classe 34. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1259244 et a été publié le 12 décembre 2012.

2. Le 28 février 2013, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire 9696857 de la marque verbale LANCASTER, déposée le 31 janvier 2011 et enregistrée le 5 juillet 2011 pour des produits en classe 34.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et 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 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 6 mars 2013, 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 7 mai 2013. Le 15 mai 2013, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 15 juillet 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et les pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 10 juillet 2013, l'opposant a introduit des arguments. Etant donné que ces arguments n'ont été introduits qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé par courrier du 17 juillet 2013 un second exemplaire à l'opposant, à fournir, au plus tard, pour le 17 septembre 2013 inclus.

10. Le 15 août 2013, l'opposant a introduit le deuxième exemplaire de ses arguments et l'Office les a transmis au défendeur le 21 août 2013, un délai jusqu'au 21 octobre étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 8 octobre 2013, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant et a également requis de l'opposant que celui-ci fournisse des preuves d'usage du droit invoqué. Le 30 octobre 2013, l'Office a transformé cette réaction et cette requête à l'opposant, un délai jusqu'au 30 décembre 2013 lui étant imparti pour déposer les preuves d'usage requises.

12. Le 24 décembre 2013, l'opposant a réagi à la requête du défendeur, en observant que son droit invoqué n'était pas encore soumis à l'obligation d'usage. Le 2 janvier 2014, l'Office a envoyé cette réaction au défendeur, un délai jusqu'au 2 mars 2014 lui étant imparti pour y répondre.

13. Le 28 février 2014, le défendeur a introduit ses observations. Étant donné que celles-ci n'ont été introduites qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé par courrier du 5 mars 2014 un second exemplaire, à fournir pour le 5 mai 2014.

14. Le 7 mars 2014, le défendeur a introduit le deuxième exemplaire de ses observations, et l'Office l'a envoyé à l'opposant le même jour.

15. Dans sa réaction aux arguments de l'opposant, le défendeur a demandé à l'Office, à titre principale, de déclarer la marque invoquée nulle. À titre subsidiaire, il a annoncé d'introduire une procédure d'action en nullité et a demandé à l'Office de suspendre la procédure d'opposition dans l'attente de l'issue de cette procédure.

16. Conformément à la Règle du Directeur général du 15 octobre 2007, concernant la *Procédure de la suspension d'office; traitement de l'opposition lorsqu'une action en nullité ou en déchéance est engagée (article 2.16, alinéa 2, sous b CBPI)*, l'Office a suspendu la procédure d'opposition provisoirement. L'Office en a informé les parties le 22 avril 2015 et a demandé au défendeur de faire connaître ses intentions et d'introduire des preuves éventuelles le 22 mai 2015 au plus tard.

17. Le défendeur n'ayant pas répondu à la demande de l'Office, ce dernier a poursuivi la procédure d'opposition et en a informé les parties le 4 août 2015.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

20. 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 a et 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

21. L'opposant estime que les signes sont identiques sur les plans phonétique, visuel et conceptuel. Il fait remarquer que l'indication LANCASTER n'a aucune signification pour les produits en question ; il s'agit du nom d'une ville en Pennsylvanie aux États-Unis et au Royaume Uni. L'opposant est donc d'opinion que le droit invoqué n'est pas descriptif et a donc intrinsèquement un caractère distinctif normal.

22. Selon l'opposant, les produits du droit invoqué incluent ceux du signe contesté. La formulation de ces derniers est un peu plus générique et plus ample que celle du signe et inclut également les articles du tabac non manufacturés, mais en fait il s'agit des mêmes produits.

23. Vu ce qui précède, le consommateur moyen peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, autrement dit : il existe un risque de confusion. Pour cette raison, l'opposant demande à l'Office de refuser l'enregistrement du dépôt contesté.

B. Réaction du défendeur

24. Le défendeur explique qu'il avait déposé la marque verbale LANCASTER pour des cigares et cigarillos le 16 mai 2002. Suite à l'expiration de cette marque le 16 mai 2012, il a introduit une nouvelle demande pour la même marque le 5 décembre 2012, contre laquelle l'opposant a formé la présente opposition.

25. L'opposant invoque sa marque communautaire antérieure, déposée le 31 janvier 2011, soit avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 2.4, sous d, CBPI. L'opposant a donc violé à tout le moins cet article et le défendeur estime qu'il est donc en droit d'invoquer la nullité du droit invoqué par l'opposant sur base de l'article 2.28 CBPI.

26. Dès lors, à titre principale, le défendeur demande à l'Office de déclarer la marque invoquée nulle. A titre subsidiaire, il souhaite introduire une procédure d'action en nullité et il convient dès lors de suspendre la procédure d'opposition dans l'attente de l'issue de cette procédure.

III. DÉCISION

A. Jugement

27. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut 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.

28. L'article 2.3, sous a, 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 des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ». Il y a donc lieu d'examiner si les signes sont identiques et si les produits sont identiques.

29. Les signes et les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
LANCASTER	LANCASTER

<p>Classe 34 Articles du tabac à savoir cigares, cigarillos, tabac à fumer; Articles pour fumeurs à savoir coupe-cigares, allume-cigares et allume-cigarettes non électriques compris dans cette classe, humidificateurs à cigares, boîtes à cigares avec humidificateurs; Pots à tabac; Étuis à cigares; Cendriers pour fumeurs; Briquets pour fumeurs; Allumettes.</p>	<p>Classe 34 Tabacs manufacturés, notamment cigares et cigarillos.</p>
--	--

Comparaison des signes

30. Les signes sont identiques.

Comparaison des produits

31. Les produits *tabacs manufacturés* du signe contesté sont compris dans les produits *articles du tabac à savoir cigares, cigarillos, tabac à fumer* du droit invoqué et sont dès lors identiques à ces derniers.

32. Les produits *cigares et cigarillos* figurent dans les deux listes de produits et sont donc identiques.

Conclusion

33. Les produits du signe contesté sont identiques à ceux du droit invoqué.

B. Autres facteurs

34. L'opposant estime qu'il existe un risque de confusion (voir point 23). L'Office fait remarquer qu'il n'y a pas lieu d'examiner le risque de confusion, étant donné que les signes et les produits sont identiques (voir article 2.3, sous a, CBPI).

35. L'Office n'est pas compétent ni pour statuer sur une éventuelle violation de l'article 2.4 CBPI dont le défendeur se plaint (voir point 25), ni pour déclarer une marque nulle, ce que le défendeur demande à l'Office à titre principale (voir point 26). Les tribunaux sont seuls compétent pour statuer sur les actions ayant leur base dans la CBPI (voir article 4.5, 1^{er} alinéa, CBPI).

IV. CONSÉQUENCE

36. L'opposition numéro 2008457 est justifiée.

37. Le dépôt Benelux 1259244 n'est pas enregistré.

38. 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. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 15 avril 2016

Willy Neys
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif : Ingvild van Os