



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2008661

du 12 avril 2016

Opposant : **The Wonderful Company LLC**
11444 West Olympic Boulevard, 10th Floor
90064 Los Angeles, CA
Etats-Unis d'Amérique

Mandataire : **Field Fisher Waterhouse LLP**
Boulevard Louis Schmidt 29
1040 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée 1 : **Enregistrement européen 6198253**
POM

Marque invoquée 2 : **Enregistrement européen 6198204**

POM

contre

Défendeur : **BML Sàrl**
2 rue de la Tour Jacob
1831 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **Office Freylinger S.A.**
234 route d'Arlon
8010 Strassen
Luxembourg

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1262786**
POM'S

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 8 février 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « POM'S », pour distinguer des produits et services en classes 21, 32 et 35. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1262786 et a été publié le 14 février 2013.

2. Le 2 mai 2013, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement dudit dépôt. Le 1^{er} mai 2013 étant un jour férié, le délai pour introduire l'opposition a été prolongé, conformément à la règle 3.9, alinéa 3 du Règlement d'Exécution (ci-après « RE »). L'introduction fut donc à temps. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- l'enregistrement européen 6198253 de la marque verbale « POM », déposée le 14 août 2007 et enregistrée le 17 septembre 2008, pour des produits en classe 32 ;
- l'enregistrement européen 6198204, de la marque semi-figurative reprise ci-dessous, déposée le 14 août 2007 et enregistrée le 30 juillet 2010, pour des produits en classe 32 :



3. Le registre des marques a révélé que, suite à une cession, les droits invoqués de l'opposant sont entretemps enregistrés au nom de The Wonderful Company LLC, cette société assumant ainsi les droits de Pom Wondeful LLC, demandeur de l'opposition. L'opposant est par conséquent le titulaire des enregistrements invoqués, ce qui ressort du registre.

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits en classe 32 du signe contesté et basée sur tous les produits 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. Le 3 mai 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. Une correction de cette notification, relative à la limitation des produits contre lesquels l'opposition était dirigée, fut envoyée aux parties en date du 7 mai 2013.

8. Le 30 juin 2014, le défendeur a procédé à une limitation des produits en classe 32. Cette limitation a été confirmée aux parties le 1^{er} juillet 2014.

9. Suite à plusieurs suspensions sur demande conjointe, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 novembre 2014. Le 10 novembre 2014, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 10 janvier 2015 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

10. Le 12 janvier 2015, l'opposant a introduit des arguments et pièces. Ceux-ci sont réputés avoir été déposés dans le délai imparti par l'Office. En effet, conformément à la règle 3.9 du RE, le délai du 10 janvier 2015 expirant un samedi, jour de fermeture de l'Office, est automatiquement étendu au premier jour ouvrable qui suit, soit en l'espèce, le 12 janvier 2015. Les arguments et pièces de l'opposant ont été envoyés par l'Office au défendeur le 13 janvier 2015, en lui accordant un délai jusqu'au 13 mars 2015 inclus pour y réagir.

11. Le 11 mars 2015, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Le 12 mars 2015, l'Office a transmis cette réaction à l'opposant.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. 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

15. L'opposant considère que les signes sont visuellement, auditivement et conceptuellement quasi-identiques. La seule différence entre les signes réside en l'ajout dans le signe, d'un « S apostrophe ».

16. En ce qui concerne les produits en cause, l'opposant estime qu'ils sont identiques ou très similaires. Selon lui, il s'agit de biens de consommation courante qui n'exigent pas un degré d'attention élevé de la part du consommateur moyen.

17. A titre surabondant et pour autant que besoin, l'opposant relève que les marques antérieures jouissent d'un pouvoir distinctif élevé, tant intrinsèquement qu'en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché. Afin de soutenir cette allégation, l'opposant renvoie aux pièces annexées à ses arguments.

18. Compte tenu de ce qui précède, l'opposant prie l'Office de déclarer l'opposition fondée et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

19. Concernant la comparaison des signes, le défendeur souligne que les marques antérieures sont très courtes. Les différences entre les marques et le signe sont selon lui marquantes. En effet, plus le signe est court,

plus le public percevra facilement ses différents éléments et notera donc les moindres différences. Les différences en cause au sein de signes très courts créent une impression globale très différente.

20. Selon le défendeur, il est important de noter que les produits couverts par les marques antérieures excluent de manière explicite les jus de pommes, alors que les produits couverts par le signe contesté sont quant à eux, exclusivement constitués de jus contenant de la pomme. Bien qu'il s'agisse pour tous les produits visés de boissons, il faut toutefois relever qu'il n'est donc en aucun cas question d'identité entre les produits.

21. Toujours selon le défendeur, l'élément commun « POM » des deux signes sera associé à une qualité attribuée aux produits, de telle sorte que cet élément sera considéré comme non distinctif. En conséquence, l'impact de cet élément verbal non distinctif est limité lors de l'appréciation du risque de confusion entre les signes en cause.

22. Le défendeur conteste l'allégation de l'opposant disant que les marques invoquées disposent d'un caractère distinctif élevé. En effet, la grande majorité des pièces versées au dossier ne concernent pas le Benelux. Il conclut que les marques antérieures sont dotées d'un caractère distinctif très faible.

23. Les différences entre les signes sont selon le défendeur suffisantes pour exclure tout risque de confusion. Il demande à l'Office de rejeter l'opposition, d'enregistrer le dépôt contesté et de condamner l'opposant aux dépens.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

24. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er} CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois 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.

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 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 (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd, 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 produits

27. 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).

28. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, doivent être pris en considération les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

- En ce qui concerne la première marque invoquée E 6198253

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 32 Boissons sans alcool avec des jus de fruits, sans jus de pomme, concentré de jus de pomme ou arôme de pomme en tant que principal ingrédient.	Cl 32 Mélange d'eaux gazeuses et jus de pommes; boissons non alcoolisées contenant de l'arôme de pommes; boissons à base de jus de pommes, de jus de pommes concentrés; jus de pommes; limonades aux arômes de pommes; essences de pommes pour la préparation de boissons.

29. Les produits en classe 32 des signes en cause sont tous des boissons. Les boissons pour lesquelles la marque antérieure est protégée excluent le jus de pomme et l'arôme de pomme en tant que principal ingrédient, là où les produits revendiqués par le signe contesté contiennent explicitement ces ingrédients. Il n'en reste pas moins que la nature des produits (principalement des boissons sans alcool) est identique, voire fortement similaire et que ces boissons sont substituables et concurrentes. Celles-ci pourraient être considérées comme répondant au même besoin « d'étancher la soif », même si elles sont composées d'ingrédients différents. Elles sont destinées au même public et distribuées par les mêmes canaux de vente. Ces produits proviennent souvent des mêmes entreprises.

30. Les produits en cause sont fortement similaires.

Comparaison des signes

31. 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).

32. 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 (arrêts Sabel et Lloyd, déjà cités).

33. Les signes à comparer sont les suivants :

- En ce qui concerne la première marque invoquée E 6198253

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
POM	POM'S

Comparaison conceptuelle

34. La marque et le signe n'ont pas de signification claire pour le public pertinent. Cependant, pour le public francophone la marque invoquée peut être évocatrice du mot français « pomme ».

35. Par l'usage de l'élément « 'S » dans le signe, élément qui est utilisé en anglais et en néerlandais comme article ou suffixe défini¹ pour indiquer qu'il y a une connexion ou relation ou pour indiquer à qui ou quoi appartient quelque chose, une telle connotation est moins présente.

36. En ce qui concerne l'argument du défendeur disant que l'élément « POM » doit être considéré comme non distinctif (voir point 21), il convient de relever qu'il résulte de la jurisprudence que quand bien même l'élément commun ne saurait être considéré comme dominant l'impression d'ensemble, il doit être pris en compte dans l'appréciation de la similitude des marques en conflit, dans la mesure où il constitue lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque composée, notamment en ce qui concerne cet élément dont l'enregistrement est demandé. En effet, dans l'hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l'impression d'ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou services en cause proviennent, à tout le moins, d'entreprises liées économiquement, auquel cas l'existence d'un risque de confusion doit être retenue (voir, CJUE, ordonnance Ecoblue, C-23/09 P, 22 janvier 2010 et arrêt Thomson Life, C-120/04, 6 octobre 2005).

37. En outre, il convient de rappeler à cet égard, qu'il n'est pas exigé que le risque de confusion existe dans toutes les zones linguistiques du territoire Benelux (par analogie, ordonnance CJUE, Zipcar, C-394/08, 3 juin 2009).

38. Pour la partie du public non francophone, les signes n'ont pas de signification. Le public francophone pourrait considérer que la marque invoquée est évocatrice du mot « pomme ». Dans ce cas, les signes sont différents.

Comparaison visuelle

39. Le droit invoqué est une marque purement verbale, composée d'un mot de trois lettres, à savoir « POM ». Le signe contesté est également une marque purement verbale, composée d'un mot de quatre lettres, dont les trois premières et la dernière sont séparées par une apostrophe, « POM'S ».

40. Le public pertinent attache normalement plus d'importance à la partie initiale d'une marque (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). En l'espèce, l'Office constate que la marque invoquée est entièrement reprise au début du signe et y conserve une position distinctive autonome. L'ajout de l'élément « 'S »

¹ Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^{de} editie; http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/s_5

ne suffit pas pour pouvoir atténuer la ressemblance visuelle entre les signes. En effet, la lettre « S », placée en apostrophe, est écrite avec le même caractère que le reste du mot et l'apostrophe située au même niveau que le reste du mot, n'apparaît donc pas comme une coupure visuelle. Par conséquent, les différences au niveau de l'apostrophe suivie de la lettre « S » dans la marque demandée, n'apparaissent pas comme frappantes au point de neutraliser les similitudes observées (voir en ce sens, TUE, arrêt YORMA'S, T-213/9, 14 février 2011).

41. Bien qu'il s'agit de signes courts dans lesquels le public percevra plus facilement des différences, l'Office conclut néanmoins qu'il existe une forte ressemblance visuelle entre les signes, à cause de l'identité de l'élément d'attaque qui maintient une position distinctive et autonome dans le signe.

Comparaison phonétique

42. Sur le plan phonétique également, le consommateur moyen attachera normalement plus d'importance à la partie initiale d'une marque (arrêt Mundicor, précité). Les signes comptent tous deux une syllabe. La seule différence au niveau de la prononciation se retrouve dans l'ajout de la consonne « S » à la fin du signe. La lettre « S », placée en apostrophe, ne sera pas nécessairement prononcée. Même prononcée, elle ne suffit pas à neutraliser la similitude phonétique résultant de l'élément verbal commun « POM » (voir en ce sens, arrêt YORMA'S, précité). Le son final sera donc légèrement différent, mais l'élément d'attaque est identique.

43. Sur base de ce qui précède et malgré le fait qu'il s'agit de signes courts, l'Office estime que phonétiquement, les signes se ressemblent fortement.

Conclusion

44. Sur les plans visuel et phonétique, il existe une forte ressemblance entre les signes. Sur le plan conceptuel, les signes n'ont pas de signification ou sont – en ce qui concerne le public francophone – différents.

A.2. Appréciation globale

45. 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.

46. 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, déjà cités).

47. 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). Les produits concernés sont des produits de consommation courante, pour lesquels le niveau d'attention du public pertinent est normal.

48. 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 (voir CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Le droit invoqué jouit intrinsèquement d'un pouvoir distinctif normal, vu qu'il ne décrit aucune caractéristique des produits en question.

49. Concernant le pouvoir distinctif du droit invoqué, le défendeur estime que celui-ci est très faible. A cet égard, il convient de relever que même s'il est constaté par l'Office que le droit invoqué dispose d'un caractère distinctif limité pour les produits revendiqués, une telle reconnaissance n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt CJUE, Canon, précité), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (en ce sens : TUE, arrêt FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, et arrêt Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 décembre 2007 ; CJUE, arrêt Ferromix, C-579/08 P, 15 janvier 2010).

50. Il est de jurisprudence constante que des similitudes visuelles et phonétiques entre deux marques peuvent être en grande partie neutralisées par des différences conceptuelles. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une de ces marques ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement. Le fait que cette marque ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement de celle-ci a été effectué n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de cette marque. Il suffit qu'une des marques concernées soit dotée d'une telle signification pour que, lorsque l'autre marque n'a pas une telle signification ou a seulement une signification entièrement différente, des similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques soient neutralisées dans une large mesure (voir entre autres arrêts TUE, Bass, T-292/01, 14 octobre 2003 ; Zirh, T-355/02, 3 mars 2004 ; CJUE, Picasso-Picaro, C-361/04, 12 janvier 2006). Comme mentionné ci-dessus, l'Office considère que le public francophone pourrait considérer que la marque invoquée est évocatrice du mot « pomme ». La partie non francophone ne fera pas ce lien et comme déjà souligné, il n'est pas exigé que le risque de confusion existe dans toutes les zones linguistiques du territoire Benelux. L'Office est d'avis que même pour la partie francophone du public, l'éventuel caractère évocateur de la marque ne suffit pas pour neutraliser les fortes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.

51. En raison de l'image imparfaite que le consommateur garde normalement en mémoire, ainsi qu'en raison du niveau de ressemblance des signes et de la similitude des produits, l'Office estime que le public peut croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

B. Conclusion

52. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

53. Etant donné que l'opposition aboutit déjà sur base de la première marque invoquée, il n'y a plus lieu de revenir sur la deuxième marque invoquée, ni sur le caractère distinctif accru des marques invoquées.

IV. CONSÉQUENCE

54. L'opposition numéro 2008661 est justifiée.

55. Le dépôt Benelux 1262786 n'est pas enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition était dirigée, à savoir :

- Classe 32 (*tous les produits*).

56. Le dépôt Benelux 1262786 est enregistré pour les produits et services contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée, à savoir :

- Classe 21 (*tous les produits*)
- Classe 35 (*tous les services*)

57. 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 12 avril 2016

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier