

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2008678

du 28 juillet 2015

Opposant : **Coöperatieve Vereniging Huisdierenspecialzaken U.A.**
Abcovenseweg 5
5051 PT Goirle
Pays-Bas

Mandataire : **A.G.M. den Herder**
Vierhuysen 30
1111 SC Diemen
Pays-Bas

Droit invoqué : **Enregistrement Benelux 918166**



contre

Défendeur : **ANISERCO, Société Anonyme**
Rue d'Osseghem 53
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Belgique

Mandataire : **DISTINCTIVE SPRL**
Domaine Brameschhof 2
8290 Kehlen
Grand-Duché de Luxembourg

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1265550**



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 26 mars 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative reprise ci-dessous, pour distinguer des produits et services en classes 21, 31 et 35 :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1265550 et a été publié le 29 mars 2013.

2. Le 28 mai 2013, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux antérieur, numéro 918166, de la marque semi-figurative suivante, déposée le 13 avril 2012 et enregistrée le 10 juillet 2012, pour des produits et services en classes 31 et 35 :



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 visés par le dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par l'enregistrement antérieur.

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 31 mai 2013, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification de recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 1^{er} août 2013. Le 6 août 2013, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 6 octobre 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 27 septembre 2013, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. L'Office les a envoyés au défendeur avec une traduction en date du 16 décembre 2013, un délai jusqu'au 16 février 2014 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 17 février 2014, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction fut considérée comme ayant été introduite dans le délai imparti par l'Office. En effet, conformément à la règle 3.9 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »), le délai du 16 février 2014 expirant un dimanche, jour de fermeture de l'Office, s'est vu automatiquement prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit en l'espèce, le 17 février 2014. Les arguments du défendeur, accompagnés d'une traduction, ont été envoyés par l'Office à l'opposant le 2 mai 2014.

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, 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 des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

14. En ce qui concerne la ressemblance des signes, l'opposant considère que les éléments figuratifs des marques sont tellement dominants que leur impact sur le public demeurera. Bien que les couleurs du droit invoqué et du dépôt contesté soient différentes, les signes sont ressemblants dans leur impression d'ensemble, en particulier vu la position du poisson qui est placé dans un cercle pour le droit invoqué tout comme pour le dépôt contesté et vu la nature essentielle de la représentation, à savoir une représentation d'un poisson. Sur le plan phonétique, l'opposant estime qu'il n'y a pas de ressemblance. Conceptuellement, les signes sont ressemblants. En effet, la représentation du poisson et le positionnement de celui-ci dans les signes sont tellement ressemblants que le public concerné pensera qu'il est question de poissons, nourriture pour poissons ou d'autres produits pour poissons. Les éléments verbaux sont quant à lui secondaires comparés aux éléments figuratifs.

15. Selon l'opposant, les produits et services des signes sont pour la plupart destinés à des animaux. La classification du droit invoqué est en partie identique et fortement similaire à celle du dépôt contesté. Tous les produits et services sont destinés à des animaux et sont proposés par les mêmes canaux de distribution à un public identique ou similaire.

16. Au vu de l'ensemble de ces considérations, l'opposant conclut à l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause. Il demande à l'Office d'accueillir l'opposition, de rejeter l'enregistrement du dépôt contesté et de faire supporter les frais de l'opposition par le défendeur.

B. Réaction du défendeur

17. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur considère que la seule ressemblance visuelle se retrouve au niveau de la représentation d'un poisson dont l'interprétation figurative est différente. Sur le plan phonétique, il n'y a aucune ressemblance entre les deux marques. Enfin, sur le plan conceptuel, le défendeur affirme qu'il est question de ressemblance vu que les signes font tous deux référence au même animal.

18. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur estime que les produits et services du dépôt contesté ne sont ni identiques ni similaires aux produits et services en classe 31 et 35 de la marque invoquée, à l'exception des « animaux vivants » et de l'« alimentation pour animaux » en classe 31.

19. S'agissant de marques pour des articles et aliments pour animaux, les éléments distinctifs seront selon le défendeur, les éléments verbaux et les couleurs. Dans le cas précis, ces éléments sont différents. De ce fait, l'impression d'ensemble des signes est donc différente.

20. Selon le défendeur, la marque antérieure ne présente pas de caractère distinctif élevé en raison d'un usage prolongé et intensif ou d'une notoriété.

21. Le consommateur moyen repèrera grâce à la partie figurative des marques en présence, qu'il s'agit bien d'un produit destiné aux poissons et il se concentrera sur les autres éléments.

22. Au vu de ces considérations, le défendeur estime que le risque de confusion est inexistant.

23. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté.

III. DECISION

A. Risque de confusion

24. 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.

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 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 Etats 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 signes

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

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

29. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, arrêt Limoncello, 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 (TUE, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

30. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

31. Il convient d'observer que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression

d'ensemble produite par celle-ci (TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 ; arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006 et arrêt ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007).

32. Egalement selon une jurisprudence constante, le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Donc, 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, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

33. Le droit invoqué est une marque complexe composée d'un cercle blanc au contours verts à l'intérieur duquel figure une silhouette verte dirigée vers la gauche d'un poisson à trois nageoires. La nageoire caudale du poisson est attachée au côté droite du cercle. Au-dessus du côté supérieur droite du cercle, l'élément verbal « DISCUS » est repris en caractères verts.

34. Le dépôt contesté est une marque complexe composée d'un cercle bleu, au centre duquel figure en blanc la représentation stylisée dirigée vers la droite d'un poisson, dont l'œil est stylisé par un point bleu. En bas à droite du cercle, on retrouve dans cette même couleur, l'élément verbal « Pet's ». En dessous de l'élément figuratif et de l'élément verbal précité, un second élément verbal « Budget » est encore repris en plus grands caractères gris.

35. Tout comme les parties (voir supra, points 14 et 21), l'Office estime que la représentation d'un poisson sera perçue par le public pertinent, comme un élément descriptif des produits et services désignés. Dans ce cas-ci, l'attention sera dès lors plutôt attirée par les différences au niveau des éléments verbaux, les couleurs et la mise en forme graphique.

36. Tenant compte d'une part de l'absence de caractère distinctif de la représentation d'un poisson et des éléments verbaux du signe d'autre part, l'Office estime que les différences entre le droit invoqué et le dépôt contesté suffisent pour neutraliser les éléments de ressemblance constatés.

37. Par conséquent, l'Office estime en ce qui concerne l'impression d'ensemble produite par les signes, que le droit invoqué et le dépôt contesté ne se ressemblent pas suffisamment pour qu'il y soit question de risque de confusion, même en cas d'identité des produits et services désignés.

Comparaison des produits et services

38. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance entre les signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services.

39. A titre d'information, les listes respectives des produits et services du droit invoqué et du dépôt contesté sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	CI 21 Aquariums.
<p>KI 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.</p> <p><i>CI 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux, malt.</i></p>	CI 31 Animaux vivants, alimentation pour animaux et litière pour animaux.
<p>KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.</p> <p><i>CI 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.</i></p>	<p>CI 35 Services de vente au détail d'une gamme de produits pour animaux, aliments, litières, peignes, brosse, bacs de propreté, médailles d'identité, laisses, colliers, harnais, selles, couvertures, habits pour animaux, sacs de transport, préparations anti-parasitaires, produits pour le soin et l'hygiène des animaux, shampooings, parfums, désodorisants pour litière, arbres pour chats, niches, clapiers, aquariums, vivariums, terrariums, perchoirs, volières, mangeoires, bacs de propreté, cages pour animaux de compagnie, housses pour cages, mangeoires, gamelles, bacs à litières pour animaux, jouets pour animaux.</p>
<p><i>N.B. La classification de la marque invoquée n'est pas en langue française, l'Office a procédé à une traduction de cette classification, afin de faciliter la lecture de la présente décision.</i></p>	

B. Conclusion

40. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué de comparaison des produits et services. 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

41. L'opposition numéro 2008678 n'est pas justifiée.

42. Le dépôt Benelux portant le numéro 1265550 est enregistré.

43. 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 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 28 juillet 2015,

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman