



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2009147

du 12 août 2015

**Opposant :** "Etablissements Fr. Colruyt", naamloze vennootschap, in het frans:

"Etablissements Fr. Colruyt", société anonyme

Steenweg naar Edingen 196

1500 Halle

Belgique

**Mandataire :** **GEVERS**

Holidaystraat 5

1831 Diegem

Belgique

**Droit invoqué 1 :** KANGOUROU

(Enregistrement Benelux 633070)



**Droit invoqué 2 :**

(Enregistrement Benelux 862112)



**Droit invoqué 3 :**

(Enregistrement Benelux 901987)

*contre*

**Défendeur :** **ARITZ Philippe**

2, rue de drinklange

9911 Troisvierges

Luxembourg

**Marque contestée :** KINGURU

(Dépôt Benelux 1271059)

## I. FAITS ET PROCÉDURE

### A. Faits

1. Le 1<sup>er</sup> juillet 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale KINGURU pour distinguer des produits et services en classes 16, 18, 24, 25, 28 et 35. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1271059 et a été publié le 23 août 2013.

2. Le 28 octobre 2013, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur les enregistrements antérieurs suivants :

- Enregistrement Benelux 633070 de la marque verbale KANGOUROU, introduite le 8 mai 1998 pour des produits en classes 9, 16 et 28 ;



- Enregistrement Benelux 862112 de la marque verbale semi-figurative , introduite le 14 avril 2009 et enregistrée le 10 juillet 2009 pour des produits en classes 9, 16, 18 et 28 ;



- Enregistrement Benelux 901987 de la marque semi-figurative , introduite le 27 mai 2011 et enregistrée le 12 septembre 2011 pour des produits en classes 9, 16, 18 et 28.

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

4. L'opposition est introduite contre une partie des produits du signe contesté et basée sur une partie des produits des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 30 octobre 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 31 décembre 2013. Le 14 janvier 2014, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 14 mars 2014 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et les pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

9. Le 14 mars 2014, l'opposant a introduit des arguments et l'Office les a envoyés au défendeur le 21 mars 2014, un délai jusqu'au 21 juillet 2014 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 29 mars 2014, le défendeur a communiqué qu'il ne souhaitait pas encore réagir à ce stade de la procédure aux arguments de l'opposant et a demandé des preuves d'usage des marques antérieures. L'Office a transmis cette requête à l'opposant le 1<sup>er</sup> avril 2014, lui accordant un délai jusqu'au 1<sup>er</sup> juin 2014 inclus pour introduire les preuves d'usage requises.

11. Le 27 mai 2014, l'opposant a introduit les preuves d'usage et l'Office les a envoyées ce même jour au défendeur, en lui attribuant un délai jusqu'au 27 juillet 2014 inclus pour y réagir ainsi que pour réagir aux arguments de l'opposant.

12. Le 19 juillet 2014, le défendeur a introduit ses observations et l'Office les a envoyées à l'opposant le 23 juillet 2014.

13. Le 28 août 2014, l'opposant a constitué par courrier le Bureau Gevers comme mandataire dans cette procédure d'opposition. Ceci a été communiqué aux parties par l'Office le 29 août 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<sup>er</sup>, 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**

17. L'opposant explique que sa société est l'un des plus grands distributeurs de produits alimentaires et non-alimentaires dans le Benelux et qu'elle fait partie d'un groupe qui exploite plusieurs magasins. Ce groupe vend de nombreux articles de marque, mais aussi des marques maison, y compris les droits invoqués pour la gamme « articles de papier et fournitures scolaires ».

18. Selon l'opposant, les droits invoqués et le signe contesté ne diffèrent que par une lettre et il estime dès lors qu'ils sont visuellement presque identiques. Les signes sont tous composés de trois syllabes et chaque syllabe commence par les mêmes lettres, K, G et R. De plus, les lettres U du signe contesté seront prononcées comme OU, ce qui est identique aux droits invoqués. Seules les lettres A et I sont prononcées différemment et l'opposant est donc d'opinion que les signes sont presque identiques sur le plan phonétique également.

19. L'opposant constate que le nom KANGOUROU se réfère à l'animal dont l'image a été utilisée pour le logo des droits invoqués et que le signe contesté n'a aucune signification. Finalement, l'opposant observe que les produits concernés sont identiques.

20. De ce qui précède, il ressort clairement selon l'opposant qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, et dès lors il prie l'Office de rejeter le signe contesté pour les produits contre lesquels l'opposition se dirige.

### **B. Réaction du défendeur**

21. Le défendeur a en premier lieu requis des preuves d'usage des droits invoqués.

22. Le défendeur estime que les preuves d'usage introduites par l'opposant sont à rejeter, tout d'abord parce que, à l'exception d'un catalogue ne concernant que la classe 16, elles sont postérieures au dépôt contesté. Le défendeur fait d'ailleurs remarquer que de simples images ne représentent pas des preuves d'usage faisant apparaître des quantités, des factures, des bons de livraisons, des listings. En outre, les documents doivent faire apparaître clairement la marque, être datés sans le moindre doute et prouver la continuité de l'usage pour tous les produits concernés.

23. Selon le défendeur, le mot KANGOUROU ne possède aucun pouvoir distinctif et ne mérite donc pas d'être protégé comme marque. En effet, une recherche sur Internet informe le défendeur que le kangourou est un animal (marsupial) dont quarante millions vivent en Australie et en Tasmanie. Ensuite, il y a nombre de marques et d'autres dénominations comprenant le mot KANGOUROU.

24. Le signe contesté en revanche, n'a absolument aucune relation avec l'animal kangourou et n'y fait aucune référence. Ce signe est le fruit de la contraction de KING et de GURU et est dès lors une marque très distinctive, capable de distinguer ses produits de ceux de la concurrence.

25. Les droits invoqués sont des marques « maison » de l'opposant et selon le défendeur, une marque maison n'est pas une marque au sens propre du terme, puisqu'elle est commercialisée exclusivement chez l'opposant. Par ailleurs, le signe contesté ne peut invraisemblablement être vendu chez l'opposant sans l'accord de celui-ci, de sorte qu'il est impossible qu'un consommateur se retrouve en présence des marques en litige au même endroit.

26. À défaut de preuves d'usage des droits invoqués et vu que les signes ne se ressemblent pas, le défendeur considère la présente opposition injustifiée et par conséquent à rejeter.

## **III. DÉCISION**

### **A. Risque de confusion**

27. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de 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.

28. 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 ».

29. 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 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 ; 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**

30. 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).

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

32. 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 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 (TUE, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

33. Les signes à comparer sont les suivants :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>

<p>KANGOUROU</p> 	<p>KINGURU</p>
--	----------------

34. Le premier droit invoqué est une marque purement verbale, les deux autres des marques semi-figuratives, comprenant le mot KANGOUROU, l'image plus ou moins stylisée d'un kangourou sautant vers la droite et, dans le troisième droit invoqué, le slogan « Toujours prêt à rebondir » et son équivalent néerlandais « Altijd klaar om bij te springen ». Le signe contesté est une marque purement verbale, le mot KINGURU.

35. Le mot « Kangourou » sera immédiatement reconnu par le public comme désignant le marsupial de la famille des macropodidés, très connu (et vivant exclusivement) en Australie ainsi qu'en Nouvelle-Guinée. Dans le deuxième et le troisième droit invoqué, les éléments figuratifs illustrent cette signification par l'image stylisée de l'animal en train de sauter et l'ondulation du mot « kangourou », évoquant sa locomotion caractéristique.

36. Le fait que l'orthographe du mot français « kangourou » est différente en néerlandais et en anglais (respectivement « kangoeroe » et « kangaroo ») n'empêchera cependant pas que le public non-francophone reconnaitra ce nom d'animal immédiatement et sans autre réflexion. En effet, ces traductions se ressemblent fortement au nom français.

37. Comme le mot « kangourou » dans les droits invoqués, le signe comprend trois syllabes, il reprend cinq lettres de ce mot et, comme l'opposant le prétend (voir point 18), il est vrai qu'au moins une partie du public concerné pourrait prononcer les lettres U dans le signe comme la combinaison des lettres OU.

38. Or, selon une jurisprudence constante, les ressemblances visuelles et phonétiques peuvent être neutralisées par des différences sémantiques distinguant les marques en question. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement. Cette analyse n'est pas infirmée par le fait que ce signe ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement de cette marque a été effectué. En effet, cette circonstance n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de cet élément verbal. Il suffit qu'une des marques en cause soit dotée d'une telle signification pour que, lorsque l'autre marque n'a pas une telle signification ou a une signification entièrement différente, des similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques soient neutralisées dans une large mesure (CJUE, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 janvier 2006; SIR-ZIRH, C-206/04, 23 mars 2006; TUE, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 janvier 2008).

39. Dans le cas présent, l'office est d'avis que les droits invoqués ont une signification claire et déterminée et que le signe contesté n'en a pas, même si le consommateur reconnaît dans ce signe les noms KING et GURU, comme le suggère le défendeur (voir point 24).

*Conclusion*

40. Aux niveaux visuel et phonétique, les signes se ressemblent dans une certaine mesure. Tel que déjà envisagé, les droits invoqués ont une signification claire et déterminée tandis que le signe contesté n'en a pas. Pour cette raison, L'Office estime que la certaine mesure de ressemblance visuelle et phonétique est neutralisée par la différence sémantique et que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble.

**Comparaison des produits**

41. 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. En effet, la ressemblance entre les signes et la similitude entre les produits sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion, selon les termes de l'article 2.3, sous b, CBPI. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public.

42. A titre d'information, les liste des produits sont reprises ci-dessous :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
<p>Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; kantoorbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.</p> <p><i>Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés.</i></p>	<p>Classe 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.</p>
<p>Klasse 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; koffers en reistassen; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerwaren.</p> <p><i>Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; Peaux d'animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie.</i></p>	<p>Classe 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.</p>
<p>Klasse 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere</p>	<p>Classe 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes;</p>

klassen; versierselen voor kerstbomen; speelkaarten. <i>Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; Décorations pour arbres de Noël ; Cartes à jouer.</i>	décorations pour arbres de Noël.
<i>P.S. La langue originale de la liste des produits de ce dépôt est le néerlandais. La traduction française a été rajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.</i>	

**B. Autres facteurs**

43. Ni le fait que de millions de kangourous vivent en Australie et en Tasmanie, ni l'existence de nombre de marques et d'autres dénominations comprenant le nom de cet animal n'implique que ce mot ne possède par définition aucun pouvoir distinctif (voir point 23). Si, comme dans le cas présent, la dénomination n'est pas descriptive pour les produits en cause, elle a un pouvoir distinctif intrinsèque normal.

44. Le fait que les droits invoqués sont actuellement utilisés comme « marques maison » (voir points 17 et 25) n'est pas pertinent. En effet, les modalités particulières de commercialisation pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (voir en ce sens CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

**C. Conclusion**

45. L'Office est d'avis que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble, parce que le certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique est neutralisé par les différences conceptuelles entre les signes. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public et L'Office n'a donc plus procédé ni à une comparaison des produits en question ni à l'appréciation des preuves d'usage.

**IV. CONSÉQUENCE**

46. L'opposition numéro 2009147 n'est pas justifiée.

47. Le dépôt Benelux 1271059 est enregistré pour tous les produits pour lesquels il a été introduit.

48. 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 en liaison avec la règle 1.32 du règlement d'exécution. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 12 août 2015

Willy Neys  
*(rapporteur)*

Saskia Smits

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier