

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2011333

du 23 janvier 2018

Opposant : **SOCIETE A.S. société anonyme**

Rue de la Brèche d'Oger
51190 Le Mesnil sur Oger
France

Mandataire : **Office Kirkpatrick S.A.**

Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
Belgique

Marque invoquée 1 : **Marque de l'Union européenne 6282669**



Marque invoquée 2 : **Marque de l'Union européenne 2872273**

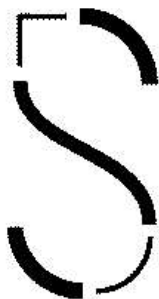


contre

Défendeur : **BEE BRAND MANAGEMENT, S.A. Société anonyme**
Rue Saint-Mathieu 24
2138 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **Joana Dez-Réis Grilo**
Rua Rodrigo da Fonseca, 82°-2°Esq
1250-193 Lisboa
Portugal

Marque contestée : **Enregistrement Benelux accéléré 980597**



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 18 août 2015, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative



pour distinguer des produits en classes 18, 25 et 33. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), le défendeur a requis l'enregistrement sans délai dudit dépôt (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 980597 et a été publié le 24 août 2015.

2. Le 24 octobre 2015, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cet enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Marque de l'Union européenne 6282669, déposée le 17 septembre 2007 et enregistrée le 21 août 2008 pour des produits et services en classes 32, 33, 35 et 43 de la marque



complexe suivante :

- Marque de l'Union européenne 2872273, déposé le 20 septembre 2002 et enregistré le 17 juin 2004 pour des produits en classe 33 de la marque complexe suivante :



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 en classe 33 du signe contesté et est basée sur tous les produits et services des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 3 novembre 2015. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure d'opposition a été clôturée le 30 décembre 2016.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « 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 en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant explique d'abord que l'opposition est dirigée contre une partie des produits en classe 33 du signe contesté.

10. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant est d'avis que visuellement le droit invoqué est quasi-identique au signe contesté. La seule différence entre les signes réside dans la faible stylisation de la lettre « S » dénuée de tout caractère distinctif. Cette différence n'est toutefois pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes. Phonétiquement, les signes respectifs ont une consonance parfaitement identique pour le consommateur moyen. Conceptuellement, les signes n'offrent aucune signification conceptuelle particulière. De plus, le public pertinent des produits en cause est potentiellement identique, d'après l'opposant.

11. L'opposant établit que les produits du signe contesté sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits de l'opposant.

12. Pour ces raisons, l'opposant conclut qu'il y a un risque de confusion. Il demande à l'Office la radiation du signe contesté en classe 33 pour les produits concernés.

13. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur fait remarquer que l'opposition étant limitée à une partie des produits en classe 33, les autres produits en classes 18 et 25 ne sont pas concernés par cette opposition. De plus, il explique que les signes en cause ne sont pas similaires. Les lettres S du droit invoqué et du signe contesté diffèrent totalement par leur stylisation. Il conclut qu'il n'existe donc pas de risque de confusion.

15. Le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usages fournies par l'opposant.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

16. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage sérieux de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée. Le dépôt contesté a été publié le 24 août 2015. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 24 août 2010 au 24 août 2015.

17. Etant donné que l'enregistrement des droits invoqués est antérieur au 24 août 2010, la demande de preuves d'usage pour ces droits est fondée.

18. Vu que le défendeur n'a pas réagi aux preuves introduites par l'opposant (voir point 15), l'Office n'examinera pas les preuves d'usage. Sur base de la règle 1.29, paragraphe 4, RE, le défendeur peut « *retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies* ». À la règle 1.25, sous d, RE il est stipulé que « *les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés* ». L'Office est d'avis que, vu que le défendeur n'a plus réagi, les parties sont visiblement d'accord concernant l'usage sérieux des droits invoqués durant la période pertinente.

A.2. Risque de confusion

19. 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.

20. 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* ».

21. 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 signes

22. 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).

23. 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.

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

25. Le signe contesté sera d'abord comparé avec le droit invoqué S (6282669). Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	

26. Le droit invoqué est une marque semi-figurative, constituée d'une lettre S en kaki, représentée sur un fond rectangulaire en vert foncé. La lettre S comporte à ses deux extrémités, un petit ajout (évoquant un tracé effectué manuellement). Le signe contesté est également une marque semi-figurative, constituée de la lettre S représentée en plusieurs segments légèrement séparés (les uns des autres), dont certains sont en gras.

27. Il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005 et Thai Silk, T- 361/08, 21 avril 2010).

28. Concernant les comparaisons phonétique et conceptuelle des signes en conflit, l'Office estime que les signes en cause sont identiques, ceux-ci se prononçant de la même manière et renvoyant tous les deux, conceptuellement, à la même lettre de l'alphabet (TUE, G, T-187/10, 10 mai 2011).

29. En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes, l'Office rappelle d'abord que 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. Bien que l'élément figuratif du fond vert ne puisse pas être ignoré dans le droit invoqué (voir dans ce sens la décision du Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 septembre 2012), l'Office juge que la lettre S conserve une position distinctive autonome dans le droit invoqué vu sa position centrale dans le signe et la couleur contrastée utilisée. Le fond vert sera plutôt perçu comme décoratif. En ce qui concerne le signe contesté, l'Office estime que l'élément figuratif, à savoir la police de caractère particulière, ne sera pas ignorée par le consommateur mais elle sera perçue comme un élément purement ornemental. Visuellement, les signes se ressemblent donc car les lettres S figurent de manière identique dans les signes en question. Les signes diffèrent par l'ajout des éléments graphiques, mais ceci n'est pas de nature à supprimer la ressemblance visuelle.

Conclusion

30. Sur les plans phonétique et conceptuel, les signes sont identiques. Visuellement, les signes se ressemblent.

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 et services tels que formulés au registre et les produits tels qu'indiqués dans la demande de marque.

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>CI 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, à savoir boissons de fruits et jus de fruits, jus de raisins, nectar de fruits, limonades, sodas; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons sans alcool; cocktails sans alcool.</p>	
<p>CI 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); vins, vins mousseux, vins d'appellation d'origine contrôlée; champagne; cocktails préparés à base de champagne.</p>	<p>CI 33 Alcoholic carbonated beverages, except beer; alcoholic bitters; edible alcoholic beverages; spirits and liquors; wines.</p> <p><i>CI 33 Boissons gazeuses alcooliques, à l'exception de la bière ; bitters alcooliques ; les boissons alcooliques comestibles ; spiritueux et liqueurs ; vins.</i></p>
<p>CI 35 Publicité, distribution de matériel publicitaire [échantillons, imprimés], courrier publicitaire; gestion des affaires commerciales, gestion et suivi de commandes de boissons alcooliques, et notamment de vins de champagne; services d'approvisionnement et de regroupement pour le compte de tiers de boissons alcooliques et notamment de vins de champagne; service de vente de boissons alcooliques et notamment de vins de champagne, sur le lieu d'élaboration, en magasins, par correspondance ou par moyens électroniques; décoration de vitrines; démonstration de produits; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation de dégustation de boissons alcooliques, et notamment de vins de champagne, à buts commerciaux ou de publicité; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale.</p>	
<p>CI 43 Services de restauration (alimentation); services de bars, bars à vins, bars à champagnes, cafés, restaurants, cafétérias; services de traiteurs; hébergement temporaire; services de maîtres d'hôtel, services hôteliers; location de chaises, tables, linge de table,</p>	

verrerie, vaisselle; services de dégustation de vins et de conseils en matière de dégustation de vins, plus particulièrement de vins de champagne.	
	<i>(N.B.: La langue originale de l'enregistrement accéléré est l'anglais. La traduction en français de la liste des produits a été ajoutée pour augmenter la lisibilité de cette décision).</i>

34. Les produits « vins » du défendeur sont repris à l'identique dans la liste des produits de l'opposant. Ces produits sont donc identiques.

35. Les produits « *boissons gazeuses alcooliques, à l'exception de la bière ; bitters alcooliques ; les boissons alcooliques comestibles ; spiritueux et liqueurs* » du défendeur sont identiques aux produits « *boissons alcooliques (à l'exception des bières)* » de l'opposant. Tous les produits du défendeur sont des types spécifiques de boissons alcooliques. Les produits visés par la marque antérieure incluant les produits visés par la demande de marque, ces produits sont donc considérés comme identiques (voir, en ce sens, arrêts TUE Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002 et TUE, Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005).

Conclusion

36. Les produits du défendeur sont identiques aux produits de l'opposant.

A.2. Appréciation globale

37. 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.

38. 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).

39. 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). Dans le cas présent, il s'agit de produits destinés au grand public et pour lesquels il n'y a pas lieu de retenir un niveau d'attention plus élevé. Le public pertinent doit être considéré comme faisant preuve d'un degré d'attention moyen.

40. 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). L'Office est d'avis que le droit invoqué dispose en soi d'un caractère distinctif normal car il ne décrit aucune caractéristique des produits et services en question.

41. Phonétiquement et conceptuellement, les signes sont identiques. Visuellement, les signes se ressemblent. Les produits du défendeur sont identiques aux produits de la marque invoquée. Tenant compte de la jurisprudence précitée et vu la ressemblance entre les signes et l'identité des produits, l'Office considère que le public pertinent peut croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

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

43. Comme l'opposition a été acceptée sur base d'un des droits invoqués, il n'est plus besoin d'examiner l'autre droit invoqué.

IV. CONSÉQUENCE

44. L'opposition portant le numéro 2011333 est justifiée.

45. L'enregistrement accéléré Benelux numéro 980597 est radié pour les produits contre lesquels l'opposition est dirigée :

- Classe 33 : Boissons gazeuses alcooliques, à l'exception de la bière ; bitters alcooliques ; les boissons alcooliques comestibles ; spiritueux et liqueurs ; vins.

46. L'enregistrement accéléré Benelux numéro 980597 reste enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition n'est pas dirigée :

- Classe 18 : Tous les produits
- Classe 25 : Tous les produits
- Classe 33 : Gelées alcoolisées ; essences alcooliques ; extraits alcooliques.

47. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.030 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

48. La Haye, le 23 janvier 2018

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Cees van Swieten