



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2012244

du 17 avril 2018

Opposant : **CHOCOLAND Bvba**
Oudenaardestraat 162 b
9870 Zulte (Olsene)
Belgique

Mandataire : **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
Belgique

Marque invoquée 1 : **Enregistrement Benelux 960417**



Marque invoquée 2 : **Enregistrement international 1260119**



contre

Défendeur : **Michel Pirlot**
Rue de Grivegnée 10 boîte 1
4030 Grivegnée (Liège)
Belgique

Mandataire : /

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1334254**

La pisse du Manneken-pis

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 14 juin 2016, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « La pisse du Manneken-pis » pour distinguer des produits en classes 32 et 33. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1334254 et a été publié le 16 juin 2016.

2. Le 16 août 2016, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement Benelux 960417, déposé le 11 juillet 2014 et enregistré le 9 décembre 2014 pour des produits et services en classes 30, 32 et 35 de la marque semi-figurative



suivante :

- enregistrement international 1260119, désignant entre autres l'Union européenne, déposé le 24 février 2015 et enregistré le 1 décembre 2016 pour des produits et services en classes 30, 32 et 35 de la marque semi-figurative



suivante :

3. Il ressort des registres concernés que l'opposant est le titulaire des droits invoqués.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits et services en classes 32 et 35 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 de la Propriété Intellectuelle (ci-après « 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 17 août 2016. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. De plus, la procédure a été suspendue d'office suite au fait que le droit invoqué international n'était pas encore enregistré au moment de l'introduction de l'opposition. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 20 mars 2017.

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 établit que les deux signes en cause sont presque identiques sur le plan phonétique vu qu'ils partagent la partie « MANNEKEN PIS ». Visuellement, l'élément dominant dans les droits invoqués sont les mots « MANNEKEN PIS », ainsi que l'image de « MANNEKEN PIS ». Ces éléments sont presque identiques au signe contesté, selon l'opposant.

10. L'opposant fait également référence à plusieurs décisions du Tribunal de l'Union européenne (ci-après « TUE ») qui auraient confirmé la similitude entre les signes dans le cas où le signe contesté était entièrement composé de la marque antérieure ou de la partie dominante de cette dernière.

11. L'opposant considère que la majorité des produits des signes en cause est identique. Les signes sont phonétiquement, visuellement et auditivement (*sic*) identiques, Il existe donc un risque de confusion dans l'esprit du public. Pour ces raisons, l'opposant demande à l'Office de rejeter l'enregistrement du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

12. Le défendeur fait remarquer que, visuellement, l'élément dominant dans les droits invoqués n'est pas le mot « MANNEKEN PIS » mais bien la représentation graphique et les initiales R et B sur ce logo. Conceptuellement, le signe contesté évoque, par un jeu de mots ironique, la possibilité de boire l'urine du Manneken-pis. Il est donc impossible d'établir une confusion entre les signes, selon le défendeur.

13. Le défendeur estime que les références de l'opposant à plusieurs décisions du TUE ne peuvent pas être prises en compte étant donné que cette sélection, dépourvue de toute impartialité, n'a

retenu que les jugements pouvant être favorables à l'opposant. Le défendeur est d'avis qu'il est inconcevable qu'une société privée puisse s'adjuger les droits de propriété sur un emblème national tel que le Manneken-pis. L'utilisation du nom du Manneken-pis est un droit de tout citoyen Belge.

14. Le défendeur considère que les pièces fournies par l'opposant ne suffisent pas à démontrer l'usage sérieux des droits invoqués. Les signes sont phonétiquement et conceptuellement différents. De plus, le défendeur fait observer qu'il a pris des renseignements auprès de la Directrice générale du département de la culture de la ville de Bruxelles au sujet de l'utilisation du nom « Manneken-Pis ». Elle l'a informé que « le nom Manneken-pis faisait partie intégrante du domaine public et qu'à ce titre, il pouvait être reproduit sans conditions particulières. » Le défendeur fait encore référence au nom du personnage de la ville de Liège, « Tchantchès », utilisé à plusieurs reprises pour de dépôts de marques sans qu'il n'y ait eu d'opposition.

15. En conclusion, le défendeur répète que le nom « Manneken-pis » a de longue date acquis un caractère générique dans le langage courant. Il n'est donc pas monopolisable par l'opposant.

16. Le défendeur conclut qu'il laisse la décision finale à l'Office.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

17. 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.

18. 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* ».

19. 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, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

20. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

21. 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.

22. 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 (CJCE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

23. Comme les deux droits invoqués sont identiques, ils ne sont repris ensemble qu'une fois ci-dessous. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	<p>La pisse du Manneken-pis</p>

24. 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, ECLI:EU:T:2003:184 ; arrêt ECHINAID, T202/04, 5 avril 2006, ECLI:EU:T:2006:106 et arrêt ACTIVITY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359).

25. 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).

26. Le droit invoqué est une marque semi-figurative. Il est composé d'un cercle dans lequel se trouve l'image de la statue connue belge appelée « Manneken pis ». Cette image est placée entre une lettre R et une lettre B. Cet ensemble surmonte le chiffre 1899 inscrit sur un fond noir en forme de demi-lune. Entourant cette demi-lune se trouvent les deux mots « MANNEKEN PIS ». Le signe contesté est une marque purement verbale composée de cinq mots : « La pisse du Manneken-pis ».

27. 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, ECLI:EU:T:2005:289). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. Bien que l'élément figuratif du droit invoqué ne puisse pas être ignoré (voir dans ce sens la décision du Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 septembre 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), l'Office considère que le public percevra les lettres R B comme l'élément dominant vu leur position centrale dans le signe, leur taille et leur présentation en gras. De plus, en lisant de gauche à droite et de haut en bas, le public percevra d'abord ces lettres R et B. La représentation de la statue de Manneken Pis, ainsi que la référence verbale MANNEKEN PIS seront perçues par le public comme des éléments descriptifs. La statue de Manneken Pis est un symbole de Bruxelles et de la Belgique très connu au Benelux. Le mot MANNEKEN PIS et la statue seront donc perçus comme une référence à Bruxelles et/ou la Belgique et plus particulièrement comme une indication que les boissons et les services de vente et de promotion en cause peuvent être originaires de cette région. De plus, le chiffre 1899 sera également perçu comme un élément descriptif vu qu'il peut être interprété comme une indication d'année. L'Office estime que tous ces éléments (la statue, le chiffre 1899 et les mots MANNEKEN PIS) étant descriptifs, ils ne seront pas considérés comme des éléments dominants dans l'ensemble du signe.

28. L'indication 'Manneken-pis' dans le signe contesté peut également être interprétée comme une référence à Bruxelles et/ou la Belgique et donc à la région d'origine des produits en cause. L'orthographe différente, à savoir l'ajout d'un trait d'union entre les mots Manneken et pis, n'influencera pas cette interprétation du signe. De plus, il est à noter que l'ensemble du signe contesté est un jeu de mot, évoquant le fait de boire l'urine imaginaire de Manneken Pis.

29. Les signes en cause se ressemblent seulement parce qu'ils reprennent tous les deux les mots descriptifs MANNEKEN PIS. Ils diffèrent par l'ajout des lettres R et B, du chiffre 1899 et de l'élément graphique dans le droit invoqué et par l'ajout des mots « la pisse du » pour le signe contesté créant ainsi un jeu de mot qui n'est pas présent dans le droit invoqué. Dans le cas présent, l'attention sera dès lors plutôt attirée par les différences visuelles et conceptuelles que par les ressemblances.

30. Comme il a déjà été établi ci-avant, le terme 'Manneken Pis' dans les deux signes, sa représentation graphique et le chiffre 1899 dans le droit invoqué sont dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, l'Office estime en ce qui concerne l'impression d'ensemble produite par les signes, que le droit invoqué et le signe 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

31. 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.

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>CI 32 Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres produits à boire sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de produits à boire; boissons énergisantes; boissons au guarana, produits à boire au guarana; produits à boire sans alcool contenant des extraits de plantes, extraits de légumes et extraits de fruits. (Enregistrement international 1260119)</p> <p>KI 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; dranken op basis van koffie; dranken op basis van guarana; alcoholvrije dranken die planten-, groente- en vruchtenextracten bevatten; alle voornoemde producten niet bevattende energiedranken en/of geformuleerd met taurine, cafeïne en/of guarana.</p> <p><i>CI 32 Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres produits à boire sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la fabrication de produits à boire; boissons à base de café; boissons au guarana; boissons sans alcool contenant des extraits de plantes, extraits de légumes et extraits de fruits; tous les produits précités ne contenant pas des boissons énergisantes et/ou formulé avec taurine, caféine et/ou guarana.</i> (Enregistrement Benelux 960417)</p>	<p>CI 32 Bières; jus de fruits; eaux; Boissons à base de jus d'orange; Boissons de fruits sans alcool; Concentrés de jus de fruits; Jus de fruits mélangés; Jus de fruits [boissons]</p>
	<p>CI 33 Anis [liqueur]; Digestifs [alcools et liqueurs]; Cocktails alcoolisés préparés</p>
<p>CI 35 Vente en gros et au détail de chocolat,</p>	

<p>produits à base de chocolat, boissons au chocolat, bières, cafés. (Enregistrement international 1260119)</p> <p>Kl 35 Diensten van een groothandel en detailhandel in chocolade, chocoladeproducten, chocoladedranken, bieren, koffie; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; promotie van Belgische producten; themashops.</p> <p><i>Cl 35 Vente en gros et au détail de chocolat, produits à base de chocolat, boissons au chocolat, bières, cafés; publicité; services de gestion commerciale; travaux de bureaux commerciaux; promotion de produits belges; boutiques de thème.</i> (Enregistrement Benelux 960417)</p>	
<p><i>(N.B.: La langue originale de l'enregistrement Benelux est le néerlandais. La traduction en français de la liste des produits et services a été ajoutée pour augmenter la lisibilité de cette décision).</i></p>	

B. Autres facteurs

33. Le défendeur considère que les pièces fournies par l'opposant ne suffisent pas à démontrer l'usage sérieux des droits invoqués (voir point 14). L'Office fait d'abord remarquer que le défendeur n'a pas demandé des preuves d'usage des droits invoqués dans le délai prévu dans la règle 1.17.1.d RE. L'Office rappelle que l'article 1.17 RE énonce clairement le moment où le défendeur a la possibilité de demander des preuves d'usage au cours de la procédure. En l'absence de demande du défendeur dans le délai prévu, l'Office ne prendra pas en compte l'argument du défendeur selon lequel l'opposant n'aurait pas démontré l'usage sérieux des droits invoqués. De plus, l'Office tient à remarquer, que même si le défendeur avait formulé une demande pour des preuves d'usage dans le délai prévu, cette demande ne serait pas fondée. 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 normal 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. Comme le dépôt contesté a été publié le 16 juin 2016, la période de cinq ans s'étend, dès lors, du 16 juin 2011 au 16 juin 2016. Etant donné que l'enregistrement des droits invoqués n'est pas antérieur au 16 juin 2011, une demande de preuves d'usage pour ces droits n'est pas fondée.

34. Le défendeur fait observer qu'il a pris des renseignements auprès de la Directrice générale du département de la culture de la ville de Bruxelles au sujet de l'utilisation du nom « Manneken-Pis ». De plus, il fait également référence au nom du personnage de la ville de Liège, « Tchantchès », qui est

utilisé à plusieurs reprises pour des dépôts de marques sans qu'il n'y ait eu de contrainte (voir point 14). L'Office rappelle que dans le cadre de la procédure d'opposition, il prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne lient l'Office (voir OBPI, décision d'opposition ZOE, 2001789, 28 juillet 2009 ; également par analogie : TUE, CURON, T-353/04, 3 mai 2007, ECLI:EU:T:2007:47).

C. Conclusion

35. 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, ECLI:EU:T:2010:137).

IV. CONSÉQUENCE

36. L'opposition portant le numéro 2012244 n'est pas justifiée.

37. Le dépôt Benelux numéro 1334254 est enregistré.

38. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.030 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 17 avril 2018

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard