

BUREAU BENELUX DES MARQUES
DECISION en matière d'OPPOSITION
du 5 septembre 2005
N° 2000019

Opposant: **Manufacture de Tabacs Heintz van Landewyck, société à responsabilité limitée**

31, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Mandataire: **Office Ernest T. Freylinger SA**

234 route d'Arlon
L-8010 Strassen
Grand-Duché de Luxembourg

Marque invoquée: FIRST (enregistrement Benelux 401146)

contre

Défendeur: **CARREFOUR**

6, avenue Raymond Poincaré
F-75016 Paris
France

Mandataire: **Novagraaf Belgium S.A.**

Boulevard du Souverain 7
1170 Bruxelles
Belgique



Marque contestée:

(numéro d'enregistrement: 829911)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 23 avril 2004, le défendeur a introduit une demande d'enregistrement de la marque figurative « 1 » pour distinguer des produits dans les classes 1 à 34. La demande est limitée pour le territoire Benelux aux produits en classes 01, 02, 06, 07, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27 et 34. La demande d'enregistrement internationale porte le numéro 829911. Cette demande a été publiée dans la *Gazette OMPI des marques internationales* n°2004/25 du 16 septembre 2004.

2. Le 29 novembre 2004, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette demande de marque. L'opposition est basée sur la marque verbale Benelux antérieure FIRST (enregistrement Benelux 401146) déposée le 30 juillet 1984 pour des produits dans la classe 34. L'opposant est le titulaire du droit invoqué, ainsi qu'il ressort du registre.

3. Le 31 décembre 2004, l'opposition a été notifiée à l'Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui est chargée de notifier l'acte d'opposition au défendeur. Dans la notification de la recevabilité, le Bureau a indiqué que l'opposition n'est pas recevable pour les produits en classe 16, étant donné que la marque ne porte pas sur la classe 16 suite à une limitation de la marque internationale pour le Benelux.

4. L'opposition est introduite contre une partie des produits mentionnés en classes 14 et contre tous les produits en classe 34 de la demande d'enregistrement contestée. Initialement, l'opposition était également introduite contre des produits en classe 16, comme indiqué dans l'acte d'opposition. Néanmoins, dans ses arguments l'opposant a limité son opposition contre les produits *Cendriers pour fumeurs en métaux précieux, étuis à cigarettes et fume-cigarette en métaux précieux* en classe 14 et *Tabac; articles pour fumeurs; allumettes* en classe 34.

5. L'opposition est basée sur tous les produits.

6. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 8bis alinéa 1^{er} en liaison avec l'article 6quater, alinéa 1, premier tiret, de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après «LBM»).

7. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 mars 2005. Le Bureau a adressé le 8 mars 2005 aux parties un avis relatif au début de la procédure.

9. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par le Bureau.

10. Le 4 mai 2005, l'opposant a introduit les arguments à l'appui de l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par le Bureau au défendeur le 12 mai 2005, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre et demander éventuellement des preuves d'usage.

11. Le 8 juillet 2005, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par le Bureau à l'opposant le 13 juillet 2005.

12. Le Bureau estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant introduit, en application de l'article 8bis en liaison avec l'article 6quater, alinéa 1^{er}, de la LBM, une opposition auprès du BBM, conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, point b: risque de confusion en raison de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits des marques en question.

14. L'opposant estime que la marque postérieure, le logotype 1, sera comprise comme le chiffre 1. Le terme FIRST est un terme anglais, largement répandu et suffisamment connu par le consommateur moyen au Benelux, qui se rapporte également au chiffre 1. Il y a une identité sur le plan conceptuel et phonétique entre les signes en question. Sur le plan visuel, les consommateurs d'attention moyenne considèrerons que la marque postérieure ne constitue qu'une sous-marque de la marque antérieure ou une erreur typographique dans la représentation de la marque antérieure. Le passage d'une marque verbale à une marque semi-figurative ne fait qu'introduire une différence minimale entre les signes qui induit les consommateurs en erreur. Tenant compte d'autres facteurs comme la constatation que les produits sont distribués pas les mêmes canaux de commercialisation et concernent les mêmes acquéreurs, l'opposant conclut qu'il y a un risque de confusion. Le risque de confusion, pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l'oreille en des temps rapprochés, s'en trouve renforcé.

15. Le défendeur estime que l'opposition n'est pas recevable parce qu'elle n'est pas introduite à l'encontre d'une classe qui est ouverte pour l'opposition.

16. Au cas où l'opposition serait recevable, le défendeur estime qu'elle doit être rejetée. Le défendeur conteste l'identité ou la ressemblance des signes et soutient qu'il n'y a aucun risque de confusion.

17. Le défendeur confirme que les produits dans la classe 34 sont identiques et que les produits dans la classe 14 peuvent être considérés comme similaires.

18. Selon le défendeur, les différences sont claires et prédominantes sur le plan phonétique, visuel et conceptuel. Sur le plan phonétique: la marque antérieure est FIRST et la marque postérieure est le chiffre 1 qui se prononce UN ou EEN ou ONE. Sur le plan visuel: la marque antérieure est une marque verbale, un mot en 5 lettres. La marque postérieure est une marque figurative dont l'élément dominant

et distinctif est son graphisme. Sur le plan conceptuel: la marque antérieure se présente comme "le premier, le meilleur", tandis que la marque postérieure est un jeton avec le chiffre 1 qui caractérise toute une gamme de produits et services qui sont proposés aux clients pour leur bons rapports qualité/prix/taille/couleurs etc.

19. Le défendeur considère que les consommateurs concernés sont des consommateurs attentifs mêmes spécialisés.

III. DECISION

A. Recevabilité de l'opposition

20. La taxe d'opposition a été acquittée conformément aux dispositions réglementaires.

21. L'opposition a été introduite dans le délai prescrit et conformément aux formalités et aux autres conditions prescrites.

22. L'ouverture progressive de la procédure d'opposition par classes est réglée dans l'article III, Annexe D du Protocole de 11 décembre 2001. Ce mécanisme est un gage du déroulement harmonieux de la mise en place de la procédure. Les classes sont utilisées comme un outil pour l'installation de la procédure afin d'éviter que le Bureau soit confronté à un nombre d'oppositions auquel il ne pourrait pas faire face au stade du commencement d'une nouvelle procédure.

23. La possibilité de former une opposition dépend des produits et/ou services indiqués dans le dépôt ou l'enregistrement contre lequel l'opposant veut introduire une opposition. On s'oppose à une marque, pas à une classe. Il suffit que le dépôt couvre au moins une des classes ouvertes à l'opposition. Si le dépôt du défendeur couvre plusieurs classes, l'opposition peut être formée contre la totalité des produits et services, même si une partie des classes revendiquées n'a pas encore été ouverte à l'opposition.

24. En effet, dans la présente opposition, l'enregistrement contre lequel l'opposition est introduite couvre entre autres des produits en classe 2, 20 et 27, classes ouvertes à l'opposition depuis le 1er janvier 2004. Dès lors, il s'agit d'une demande d'enregistrement international pouvant faire l'objet d'une opposition pour tous les produits et services.

25. Par conséquent, l'opposition est recevable.

B. Quant au fond

Risque de confusion

26. Conformément à l'article 8bis en liaison avec l'article 6 quater, alinéa 1^{er} de la LBM, 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 par le Bureau international, introduire une opposition écrite auprès du Bureau Benelux des Marques contre un dépôt international dont l'extension de la protection a été demandé au territoire Benelux et qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, 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.

27. L'article 3, alinéa 2, sous a et b, de la LBM dispose: "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 identiques; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits 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."

28. Selon la jurisprudence de la CJCE relative à l'interprétation de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 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 CJCE, Canon Kabushiki Kaisha contre Metro-Goldwyn-Mayer Inc., affaire C-39/97, 29 septembre 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, affaire C-342/97, 22 juin 1999; voyez aussi e.a. CJBen, affaire A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000; CJBen, affaire A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002; Hoge Raad der Nederlanden, n° C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003; cour d'appel de Bruxelles, American Standard/Ideal Standard, 29 juin 2000).

Comparaison des produits et services

29. Pour apprécier la similitude entre les 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 (CJCE, arrêt Canon, déjà cité).

30. L'opposant se base sur tous les produits du droit invoqué.

31. L'opposition n'est pas dirigée contre tous les produits mais seulement contre une partie des produits dans les classes 14 et tous les produits en classe 34.

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	<i>Cendriers pour fumeurs en métaux précieux, étuis à cigarettes et fume-cigarette en métaux précieux en classe 14;</i>
<i>Tabac; articles pour fumeurs; allumettes en classe 34.</i>	<i>Tabac; articles pour fumeurs; allumettes en classe 34.</i>

Classe 14

32. La caractéristique principale des produits en classe 14 est qu'ils sont destinés à des fumeurs. Tous les produits en classe 14 de la demande sont des articles pour fumeurs comme mentionné dans la classe 34. Le fait qu'ils sont en métaux précieux n'est pas pertinent. Par conséquent, les produits en classe 14 de la demande de marque sont similaires aux produits du droit invoqué en classe 34. De plus, le défendeur indique lui-même que les produits en question sont similaires.

Classes 34

33. Les produits en classe 34 de la demande d'enregistrement internationale de la marque contestée relèvent expressis verbis des produits en classe 34 du droit invoqué et sont dès lors identiques. De même, le défendeur estime que les produits sont identiques.


34. Dès lors, le Bureau conclut que les produits sont identiques (classe 34) et/ou similaires (classe 14).

Comparaison des signes

35. 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.

36. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (comp. article 6quater, alinéa 1 en liaison avec l'article 3, alinéa 2, sous b, de la LBM) , 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 (CJCE, Sabel-Puma, affaire C -251/95 , 11 novembre 1997).

37. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
FIRST	

Comparaison visuelle

38. Le droit invoqué est une marque verbale FIRST.

39. La marque contre laquelle l'opposition est introduite est une marque verbale et figurative combinée. Cette marque combinée est composée du chiffre «1» placé sur un jeton ou une pièce de monnaie (rond) en blanc. En dessous du jeton ou de la pièce de monnaie est marqué un quadrilatère long blanc, apposé de manière horizontale qui figure comme la fente d'une tirelire dans laquelle la pièce est insérée partiellement. L'ensemble se superpose à un cercle noir.

40. Les deux marques n'ont aucun élément identique ou similaire sur le plan visuel. La marque de l'opposant se compose uniquement du mot «FIRST» tandis que la marque du défendeur ne contient aucun élément verbal autre que le chiffre 1.

41. Contrairement à ce qu'invoque l'opposant, l'élément figuratif de la demande n'est pas secondaire. Tout d'abord, en raison de la brièveté du signe, cet élément n'échappera pas au consommateur. Ensuite, en raison du caractère peu distinctif du chiffre 1, l'élément figuratif apparaîtra comme étant l'élément le plus important.

42. L'élément figuratif de la marque postérieure est une composition fantaisiste qui a demandé un effort intellectuel de composition. Cette composition ne se retrouve en aucune manière dans le signe antérieur qui est une marque purement verbale et est donc dénuée de tout élément figuratif.

43. L'office conclut que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

44. Le droit invoqué FIRST est prononcé comme [f?:st] ou [f?rst].

45. La marque postérieure sera indiquée phonétiquement –selon la langue du consommateur confronté avec la marque- comme «un» (par le consommateur francophone), «éen» (par le consommateur néerlandophone), ou «ein(s)» (par un consommateur germanophone) ou le «numéro 1», «nummer éen» ou «nummer ein(s)». Exceptionnellement, le signe sera perçu comme «one» ou «number one» en anglais.

46. Dans aucun des cas précités, il n'est question d'une similarité. Dès lors, les signes ne sont pas ressemblants sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

47. Les signes ne sont pas identiques sur le plan conceptuel.

48. Le droit invoqué, la marque verbale FIRST, provient de la langue anglaise et signifie «premier» (donc comme nombre ordinal). Etant donné que les numéraux et les ordinaux font partie du vocabulaire de base d'une langue étrangère et que la connaissance de base du vocabulaire de la langue anglaise peut être jugée répandue auprès du public Benelux concerné, une partie considérable du public dans le Benelux percevra le sens de ce terme.

49. Le signe FIRST fait référence à la qualité ou à la valeur du produit ou à une unité de temps en indiquant que le produit est le premier dans le sens «premier choix, première qualité, le premier du marché, en premier lieu ». Cette référence à la qualité ou la valeur est également valable pour la marque postérieure qui fait usage du chiffre «1 » comme numéral et suggère que le produit est le « numéro un ».

50. Dès lors, le Bureau constate que les deux signes contiennent une indication louangeuse et font référence à une qualité ou une valeur des produits et les deux signes ont un rapport avec le chiffre « 1 », la marque antérieure composée du nombre ordinal à savoir « first » et la marque postérieure en utilisant le chiffre « 1 » comme numéral dans l'ensemble du signe.

51. Néanmoins, ce rapport est insuffisant pour considérer que les signes sont similaires sur le plan conceptuel.

52. En effet, la marque postérieure souligne clairement le caractère économique du produit en apposant la pièce de monnaie dans le fente de la tirelire, indiquant que le consommateur épargne de l'argent (en achetant le produit).

53. De plus, si le défendeur avait vraiment voulu positionner sa marque directement comme étant « le premier », il aurait suivi les règles linguistiques et utilisé l'indication « 1^{er} », « 1^e » ou « 1st ».

54. En outre, il faut remarquer que, même si les deux marques font référence au même concept ou à la même valeur ou qualité, les langues sont différentes et il n'est pas usuel, pour le consommateur, de traduire une marque dans la langue du pays où le produit doit être commercialisé.

55. Par conséquent, d'un point de vue conceptuel, les signes présentent plus de différences que des ressemblances.

Conclusion

56. Les signes diffèrent clairement sur le plan visuel et phonétique. Du point de vue conceptuel, les signes présentent plus de différences que des ressemblances.

C. Conclusion

57. 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.

58. 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 similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

59. Le public concerné est une fraction seulement du grand public, celle qui est intéressée par l'achat de certains produits spécifiques, à savoir du tabac ou des accessoires du tabac.

60. 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. Il échet également de prendre en considération le fait que 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). Dans le domaine de produits de tabacs, l'attention du public pertinent est d'un niveau plus élevé. C'est un article de grande consommation relativement bon marché, mais les consommateurs sont très fidèles au goût et à la marque et identifient dès lors rapidement leur marque préférée.

61. Dès lors, un niveau de fidélité à la marque et d'attention plus élevé peut être présumé lorsque des produits dérivés du tabac sont en cause. Dans le cas de produits dérivés du tabac, un degré de similitude des signes plus fort peut être exigé pour pouvoir conclure à un risque de confusion

62. 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. Il ne saurait dès lors être exclu que la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique puisse créer un risque de confusion dans le cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public (arrêt Sabel point 24, arrêt Canon point 18, déjà cités). Par conséquent, la similitude conceptuelle sous-jacente est généralement insuffisante pour conclure à l'existence d'une confusion, à moins que la marque antérieure ne possède un caractère distinctif particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, quelques différences dans la représentation d'éléments et de symboles communs peuvent suffire à exclure le risque de confusion, et ce même en l'absence de modification du concept sous-jacent.

63. Dans le deux marques en cause, la référence en chiffre «1» est une indication louangeuse. L'idée qu'un produit du fabricant est le numéro un ou le premier (the *first* of its kind), qu'il n'a pas son pareil n'est pas très imaginatif. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure FIRST n'est pas élevé. En plus, il n'y a pas d'indications que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif particulier par son usage. L'opposant n'a pas non plus invoqué ni établi que le droit antérieur jouit d'une renommée.

64. Les signes étant courts, le public peut clairement voir les différences qui produisent une impression visuelle différente. Ceci est renforcé par le fait que le tabac et ses dérivés sont souvent présentés derrière un comptoir ou dans une machine de vente avec une reproduction de l'emballage des produits.

65. Les produits sont partiellement identiques et partiellement similaires.

66. Même si les canaux de distribution sont les mêmes, comme l'invoque l'opposant, ceci ne mène pas à la conclusion qu'il y a un risque de confusion. Comme exposé ci-dessus le degré d'attention du public concerné est très élevé (numéro 59) et l'aspect visuel joue un rôle important (numéro 41).

67. Vu la différence entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le degré d'attention élevé du public concerné et le fait que la marque antérieure n'a pas un caractère distinctif élevé, et malgré l'identité respectivement la similitude entre les produits, il n'y a pas de risque de confusion pour les produits en classes 14 et 34.

IV DECISION

68. L'opposition est rejetée.

Par ces motifs, le Bureau décide que

69. L'opposition portant le numéro 2000019 n'est pas fondée pour les produits suivants dans les classes 14 et 34 de la demande de marque:

Classe 14 : Cendriers pour fumeurs en métaux précieux; étuis à cigarettes et fume-cigarette en métaux précieux ;

Classe 34: tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

70. La demande de marque est enregistrée pour le Benelux pour tous les produits et services revendiqués. Le Bureau notifiera sa décision à l'OMPI.

71. L'opposition étant rejetée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 6sexies, sous E en liaison avec l'article 52, alinéa 3, LBM. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 6sexies, sous E, de la LBM.

La Haye, le 5 septembre 2005

La division d'opposition,

Paul Laurent

Stephanie Missotten
(rapporteur)

Saskia Smits
(rapporteur)

Agent chargé du suivi administratif:

Willy Neys