

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
du 13 mai 2008

N° 2000470

Opposant: **UNITEX INVESTMENT CORPORATION S.A..**

3-5 Place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg

Mandataire: **Office Ernest T. Freylinger S.A.**

234 route d'Arlon, B.P. 48
L-8001 Strassen,
Grand-Duché de Luxembourg

Marques: **Droit invoqué 1 :** CAP'S (enregistrement Benelux 790054)



Droit invoqué 2 : (enregistrement Benelux 790385)

contre

Défendeur: **TIRGOVISTEANU Gheorghe**

Rue du Pont au Lin 27
1390 Grez Doiceau,
Belgique


Marque contestée:



(dépôt Benelux 1110921)


I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 2 mai 2006, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque figurative  pour distinguer des produits en classes 29, 30, 31 et 32. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1110921. Le dépôt a été publié le 8 mai 2006.

2. Le 6 juillet 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement au Benelux de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures :

- CAP's (enregistrement Benelux 790054) déposée le 24 janvier 2006 pour des produits et services en classes 29, 31 et 35.

-  (enregistrement Benelux 790385) déposée le 24 janvier 2006 pour des produits et services en classes 29, 31 et 35.

3. L'opposant est le titulaire des droits invoqués, comme le fait ressortir le registre.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits mentionnés en classes 29 et 31.

5. L'opposition est basée sur tous les produits et services revendiqués.

6. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er} de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle¹.

7. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

8. L'opposition est recevable. L'opposition a été notifiée aux parties le 10 juillet 2006.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 11 septembre 2006. Le 14 septembre 2006 l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure.

10. Le 8 novembre 2006, l'opposant a introduit les arguments étayant l'opposition, qui ont été envoyés par l'Office au défendeur le 15 novembre 2006, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 10 janvier 2007, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 31 janvier 2007.

¹ L'opposition a été introduite sur base de l'ancienne Loi Uniforme Benelux sur les Marques (ci-après "LUM"), laquelle a été remplacée par la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (ci-après "CBPI"). Les dispositions concernées n'ont pas subi de modifications portant sur le contenu. Dans cette décision, il sera fait uniquement référence aux dispositions actuelles de la CBPI.

12. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.
13. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

14. 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 la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits des marques en question.

15. L'opposant estime que les produits en classes 29 et 31 sont identiques. D'autre part, les produits « poisson » revendiqués en classe 29 par le dépôt postérieur sont similaires aux « services de vente au détail et d'aide à la commercialisation pour la vente en gros de poissons, de crustacés » des enregistrements antérieurs.

16. En ce qui concerne les signes, l'opposant estime qu'il existe entre le signe postérieur et le signe antérieur une similitude créant un risque de confusion dans l'esprit du public. L'opposant soulève que le dépôt contesté est similaire aux droits invoqués, étant donné qu'il s'agit de signes dont la partie verbale contient le terme CAP auquel un autre élément est ajouté. Selon l'opposant, la reprise à l'identique du terme CAP, créerait un lien direct et immédiat entre les signes en cause.

17. D'un point de vue phonétique, l'opposant est d'avis que les éléments de similitude, tels que le phonème identique CAP, la reprise de la lettre S dans leur seconde terme et un rythme de prononciation similaire, sont particulièrement marquants. D'un point de vue visuel, il soulève que le terme CAP est placé dans les deux signes en situation initiale, les deux signes comportent dans leur second terme la lettre S et ils comportent un élément graphique séparant leurs deux membres.

18. L'opposant rajoute encore que des produits identiques sont distribués par les mêmes canaux de commercialisation et concernent les mêmes acquéreurs.

19. En conclusion, l'opposant est d'avis que la similitude entre les signes entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public, portant atteinte aux droits du titulaire de la marque opposante.

20. Par conséquent, l'opposant demande le refus de la demande d'enregistrement Benelux 1110921 de la marque CAP EST pour les produits contre lesquels l'opposition est dirigée.

21. En réponse aux arguments de l'opposant, le défendeur soulève que d'un point de vue phonétique la prononciation des marques diffère. D'un point de vue visuel, il estime que trois éléments communs au sein d'un logotype n'entraînent pas la confusion entre deux marques. De plus, le défendeur rejette l'allégation de l'opposant prétendant que les signes placés en situation initiale monopolisent le regard, étant donné que l'œil s'attarde sur les ascendantes et descendantes qui se détachent de l'aspect global lorsque le nom est composé en bas de casse. Il existe selon le défendeur une différence au niveau des éléments figuratifs (la rose des vents par rapport à deux écrevisses

surplombant la typographie et quelques vagues la soulignant), au niveau de la police, ainsi qu'au niveau de la couleur et des formes englobantes des deux identités visuelles.

22. Le défendeur est donc d'avis qu'un risque de confusion est impossible dans l'esprit du public.

III. DECISION

A. Risque de confusion

23. Conformément à l'article 2.14, paragraphe 1 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 sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI.

24. L'article 2.3, sous a et b CBPI 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 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"*.

25. Selon la jurisprudence constante 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, 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; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

A.1. Comparaison des produits

26. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, Canon, déjà cité).

27. Lors de ses arguments, l'opposant limite l'opposition de manière suivante :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
CI 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.	CI 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

CI 31 Animaux vivants.	CI 31 Animaux vivants
CI 35 Services de vente au détail et d'aide à la commercialisation pour la vente en gros de poissons, de crustacés et de produits de la mer transformés ou non.	

28. Les produits en classes 29 et 31 du signe contesté sont identiques aux produits en classes 29 et 31 du droit invoqué.


A.2. Comparaison des signes

29. 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 (CJCE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

30. 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.

31. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire 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). 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 (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

32. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
CAP'S	

Comparaison conceptuelle

33. Le signe contesté est composé de deux mots français, dont le premier signifie « pointe de terre qui s'avance dans la mer » et le deuxième « la direction des quatre points cardinaux qui est au soleil levant » (voir : Le petit Robert de la langue française, 2008). Puisque les deux mots sont des mots

français, dont la traduction néerlandaise - à savoir « kaap » et « oost » - est très proche de la version française, et que la signification de l'élément verbal est renforcée par l'élément figuratif de la rose des vents, le public concerné comprendra immédiatement leurs sens.

34. La marque invoquée, prise dans son entièreté, n'a pas de signification fixe. L'élément verbal « CAP » signifie bien entendu la même chose en langue française que dans le cas du dépôt contesté. Toutefois, à cause de l'ajout de l'élément « 's » l'Office est d'avis que le public percevra plutôt la marque soit comme une indication d'origine - et interprètera donc « CAP » comme un nom propre -, soit comme l'abréviation de capsules, soit comme dérivé du mot anglais cap ou caps.

35. En outre, même au cas où le public concerné interprèterait la marque invoquée comme étant le mot français donnant une indication géographique, ce qui entraînerait dès lors une ressemblance au niveau conceptuel entre les signes, la marque invoquée disposerait d'un pouvoir distinctif limité (voir également ci-dessous, no. 49), étant donné qu'elle décrit la provenance des produits. De plus, le terme cap pourrait évoquer la notion d'air marin qui sans aucun doute peut améliorer la qualité de certains produits.

36. L'Office conclut que dans leur totalité, les signes ne se ressemblent pas ou très peu au niveau conceptuel.

Comparaison visuelle

37. Le droit invoqué est une marque verbale, composée d'un seul mot « CAP'S ».

38. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est une marque figurative, constituée de l'élément verbal « Cap Est » en blanc, dont les deux mots sont séparés par une rose des vents en gris clair. Ces trois éléments sont soulignés en blanc et se trouvent dans un rectangle en gris plus foncé.

39. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus grand sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et évoque souvent le signe en utilisant l'élément verbal. Il n'en va pas autrement dans le cas du signe contre lequel l'opposition est introduite, où l'élément verbal « Cap Est » est l'élément dominant dans la marque figurative.

40. Dans le cas de marques verbales ou essentiellement verbales ou de marques dont l'élément verbal est dominant, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur. Il convient de tenir compte des circonstances spécifiques de l'espèce; la première partie « CAP » dispose d'un caractère distinctif limité. Le droit invoqué se compose de quatre lettres séparées par une apostrophe derrière le premier mot. Le signe contesté est constitué de deux mots et de six lettres en totalité.

41. L'Office constate que, sur le plan visuel, il existe une ressemblance fort limitée entre les signes.

Comparaison phonétique

42. Le droit invoqué est composé d'une seule syllabe et se prononce [kaps], voire de façon anglophone [kæp]. Etant donné que la combinaison des éléments CAP et l'apostrophe S est inhabituelle en français, l'Office est d'avis que la deuxième prononciation sera plutôt utilisée par le public en question. Le signe contre lequel l'opposition est dirigée est composé de deux syllabes et se prononcera [kap] [st]. Le rythme est donc également différent.

43. Selon le TPI dans son arrêt NLSPOORT (T-117/03, 6 octobre 2004), l'inclusion complète du signe visé par la marque antérieure dans l'élément dominant de chacun des signes demandés permet de conclure à une similitude phonétique importante. Toutefois, dans le cas présent la marque invoquée n'est que reprise pour une partie et aucun des éléments verbaux du signe contesté ne peut être perçu comme dominant. Les différents éléments se trouvent sur un pied d'égalité.

44. Sur le plan phonétique, il existe une ressemblance très limitée entre les signes.

Conclusion

45. Au niveau visuel et phonétique, il est question de ressemblance très limitée. Au niveau conceptuel, les signes ne se ressemblent pas ou très peu.

A.3. Autres facteurs pertinents

46. 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.

47. 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).

48. 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 convient 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). Force est de constater que le public concerné des produits en classe 29 est formé de consommateurs moyens. Il s'agit d'achats plus au moins journaliers voire hebdomadaires. L'attention du public sera donc d'un niveau moyen. En ce qui concerne les produits en classe 31, le public sera plus attentif, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un achat qui est fait de manière régulière et qui peut coûter cher.

49. 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). Comme soulevé ci-dessus (voir no. 35), dans l'hypothèse d'une ressemblance très limitée entre les signes au niveau conceptuel, le caractère distinctif de la marque invoquée sera limité.

B. Conclusion

50. Vu ce qui précède, la ressemblance limitée entre les signes au niveau phonétique et visuel, la ressemblance conceptuelle ou non, ainsi que l'identité des produits et nonobstant le niveau d'attention du public concerné, l'Office est d'avis que les différences entre les marques sont suffisantes pour qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux signes en cause.

51. Etant donné que la liste des produits et services des deux droits invoqués sont identiques et que les aspects visuels du deuxième droit diffèrent encore plus que dans le cas du premier droit invoqué, l'Office conclut qu'il n'existe pas non plus de risque de confusion entre le signe contesté et le deuxième droit invoqué.

IV CONSÉQUENCE

68. L'opposition n'est pas justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

69. L'opposition portant le numéro 2000470 est non fondée.

70. Le dépôt Benelux est accepté pour tous les produits en classes 29 et 31 contre lesquels l'opposition a été dirigée, ainsi que pour les produits en classes 31 et 32 qui n'étaient pas concernés par la présente opposition.

71. 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, selon la règle 1.32 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 13 mai 2008

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Françoise Dufrasne