

B B I E
—
P
B
O



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 1 novembre 2007

N° 2000483

Opposant: **COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.**

Carrera 43A No. 1A Sur- 143
Medellín,
Colombie.

Mandataire: Cairn Legal SCAL
Chaussée de la Hulpe 177/12
1170 Bruxelles
Belgique.

Marque invoquée: JET (enregistrement européen 1008606)

contre

Défendeur: **GLACES THIRIET Société par action simplifiée**

Zone Industrielle
F-88510 ELOYES,
France.

Mandataire: Landmark B.V.
Stationsplein 325
3818 LE Amersfoort,
Pays-Bas.

Marque contestée:



(enregistrement international 879016)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 14 février 2006, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque figurative



en désignant entre autres le Benelux pour distinguer des produits dans la classe 30. Le dépôt international a été mis en examen sous le numéro 879016. Le dépôt a été publié le 11 mai 2006 dans la Gazette OMPI des marques internationales 2006/14.

2. Le 20 juillet 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement au Benelux de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale européenne antérieure « JET » (enregistrement 1008606) déposée le 7 décembre 1998 et enregistrée le 1 juin 2001 pour des produits en classe 30. L'opposant est le titulaire des droits invoqués, comme le fait ressortir le registre.

3. L'opposition a été notifiée au défendeur le 27 juillet 2006.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits mentionnés en classe 30.

5. L'opposition est basée sur tous les produits revendiqués en classe 30.

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. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 28 septembre 2006. Le 6 octobre 2006 l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure.

9. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

10. Le 5 décembre 2006, l'opposant a introduit les arguments étayant l'opposition, qui ont été envoyés par l'Office au défendeur le 11 décembre 2006, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 9 février 2007, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant et a demandé des preuves d'usage, par le biais de son nouveau mandataire dans ce dossier, Landmark. Cette réaction a

¹ L'opposition a été introduite sur base de l'ancienne Loi Uniforme 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.

été envoyée par l'Office à l'opposant le 22 février 2007, en spécifiant que l'opposant ne devait pas introduire des preuves d'usage, car le délai de cinq ans dont question à la règle 1.29, paragraphe 2 du Règlement d'exécution n'était pas encore écoulé.

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

II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er} 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.

14. L'opposant estime que la marque antérieure « JET » porte sur toutes sortes d'aliments comestibles fabriqués à base de chocolat et de cacao, compris dans la classe 30, et vise donc également les glaces comestibles. Etant donné que la nature, la destination et l'usage des produits concernés par les deux marques sont similaires, l'opposant est d'avis que les produits pour lesquels la marque postérieure a été déposée sont indéniablement identiques (ou tout au moins similaires) aux produits pour lesquels l'opposant a déposé la marque antérieure.

15. En ce qui concerne les signes, l'opposant soulève que les marques présentent une ressemblance tant sur le plan conceptuel que phonétique. Le terme « JET » fait référence au concept de vitesse et l'adjonction du terme « press » est, selon l'opposant, secondaire et n'est pas de nature suffisamment distinctive pour éviter le risque de confusion. Sur le plan visuel, l'opposant est d'avis que les consommateurs d'attention moyenne considéreront que la marque postérieure « JET'PRESS » ne constitue qu'une sous-marque de la marque antérieure « JET » ou une erreur typographique. De plus, l'opposant estime que le passage d'une marque verbale à une marque figurative ne fait qu'introduire une différence minimale entre les signes.

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

17. En conclusion, l'opposant est d'avis que la ressemblance entraîne un risque de confusion certain que le public puisse croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

18. Par conséquent, l'opposant demande de déclarer l'opposition recevable et fondée.

19. Tout d'abord, le défendeur demande des preuves d'usage, car il estime que l'utilisation est obligatoire depuis le 1^{er} juin 2006.

20. En réponse aux arguments de l'opposant, le défendeur rejette l'assertion de l'opposant prétendant que les produits sont similaires. Le défendeur estime que les produits contenant du chocolat ou du cacao ne sont pas compris dans la description « produits dérivés du cacao », de même que la

description « produits laitiers » ne comprend pas tous les produits alimentaires pouvant contenir du lait. Les glaces comestibles ne sont pas des « produits dérivés de cacao », elles peuvent contenir du chocolat, mais beaucoup des glaces comestibles ne contiennent pas de chocolat. De plus, les produits « glaces comestibles » ne sont pas sans raison une catégorie particulière dans la classification internationale.

21. Le raisonnement de l'opposant concernant l'identité voire la similarité des produits est également rejeté par le défendeur, car cela impliquerait que tous les produits alimentaires destinés aux consommateurs et commercialisés dans les magasins soient similaires. De plus, le défendeur soulève que les glaces comestibles sont également distribuées par des boutiques, des bars ou des cafés et qu'ils diffèrent par leur nature, destination et usage des produits de la marque invoquée.

22. En ce qui concerne les signes, le défendeur est d'avis que les marques ne sont pas similaires que ce soit sur le plan visuel, sur le plan conceptuel ou sur le plan phonétique. La marque « JET'PRESS » est déposée dans un style spécial et est deux fois plus longue. La prononciation est totalement différente par sa longueur et sur le plan conceptuel le mot Jet a une signification tant en français qu'en néerlandais, alors que la marque contestée est un néologisme.

23. Le défendeur demande dès lors de rejeter l'opposition et de condamner l'opposant au dépens de la procédure.

III. DECISION

A. Recevabilité de l'opposition

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

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

26. Par conséquent, l'opposition est recevable.

B. Quant au fond

B.1. Preuves d'usage

27. Etant donné que la période de cinq ans débute à partir de la date de la publication du dépôt international contesté, il n'existe dans le cas d'espèce pas encore d'obligation d'utilisation (voir règle 1.29 du Règlement d'exécution et article 2.27, paragraphe 2 CBPI). La publication du dépôt contesté date du 11 mai 2006 et l'enregistrement du droit invoqué du 1 juin 2001. Le délai de cinq ans n'étant pas encore écoulé, l'opposant ne devait donc pas introduire de preuves d'usage.

B.2. Risque de confusion

28. Conformément à l'article 2.14, paragraphe 1 CBPI, 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 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.

29. 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"*.


30. 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/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, N-20060227-1, 27 février 2006).

B.2.1. Comparaison des signes

31. 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.

32. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (comp. article 2.14, alinéa 1^{er} CBPI en liaison avec l'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-Puma*, affaire C-251/95, 11 novembre 1997).

33. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
<p>JET</p>	

Comparaison visuelle

34. Le droit invoqué est une marque verbale, composée d'un seul mot « JET ».

35. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est une marque figurative déposée dans une typographie spécifique en noir et blanc avec des gouttes d'eau dessinées sur les lettres J, E, T et R. Le mot « JET » et l'apostrophe se trouvent dans le signe contesté au-dessus du mot « press » et dans un caractère plus grand.



36. Dans les signes composés (élément 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 « JET'PRESS » est l'élément dominant dans la marque figurative.

37. 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; le droit invoqué se compose de trois lettres et le signe contesté de huit lettres, séparées par une apostrophe derrière le premier mot. Le droit invoqué est entièrement repris au début du signe contesté et est écrit en plus grand. Dans l'impression d'ensemble l'élément « JET » peut être considéré comme l'élément dominant.

38. L'Office conclut que, sur le plan visuel, il y a une ressemblance plus que moyenne entre les signes.

Comparaison phonétique

39. Le droit invoqué se compose d'une syllabe et est prononcé en français comme [zɛ] ainsi que [dʒɛt] et en néerlandais en tant que [dʒɛt].

40. Le signe contre lequel l'opposition est dirigée se compose de deux syllabes et est prononcé comme [dʒɛtpres].

41. Selon le TPI dans son arrêt NLSPOORT du 6 octobre 2004 (affaire no. T-117/03, point 37), 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.

42. Dès lors, sur le plan phonétique, il existe une ressemblance plus que moyenne entre les signes.

Comparaison conceptuelle

43. La marque invoquée signifie en français soit « action de jeter ; mouvement d'une chose lancée parcourant une certaine trajectoire », soit « avion à réaction » (voir : Le petit Robert de la langue française 2006). Ce mot partage cette même dernière signification en néerlandais.

44. Le signe contesté est composé de deux mots anglais, qui ont chacun leur propre signification. L'élément dominant du signe contesté (« JET ») est identique au droit invoqué. Toutefois, le signe n'a pas de signification dans sa totalité dans une des langues du Benelux.

45. Dès lors, l'Office constate que les signes se ressemblent de manière limitée au niveau conceptuel.

Conclusion

46. Au niveau visuel et phonétique, il existe une ressemblance plus que moyenne Au niveau conceptuel les signes se ressemblent de manière limitée.

B.2.2. Comparaison des produits

47. 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, arrêt Canon, déjà cité).

48. L'opposition est basée sur tous les produits de la classe 30 du droit invoqué et est dirigée contre tous les produits de la classe 30 de l'enregistrement international contesté.

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
CI 30 Cacao et dérivés du cacao, produits dérivés du cacao, chocolat et barres chocolatées, pralines, modificateurs pour le lait et boissons chocolatées; à l'exclusion des gommes à mâcher.	CI 30 Glaces comestibles.

49. L'Office est d'avis que les produits *glaces comestibles* de la classe 30 de l'enregistrement international contesté sont similaires aux *dérivés du cacao, chocolat et barres chocolatées et pralines*, de par leur similarité au niveau de l'usage, de la destination et de leur caractère concurrent voire même complémentaire. Il s'agit en effet de sucreries et ils sont souvent utilisés comme desserts. Malgré le fait que les glaces soient congelées, elles sont jusqu'à un certain niveau interchangeables avec des produits dérivés du cacao, du chocolat, des barres chocolatées et des pralines. En outre, il est

également possible de les utiliser de manière complémentaire, pensons par exemple à une dame blanche. Le fait que toutes les glaces ne comprennent pas du cacao ou du chocolat n'est pas d'importance.

B.3. Autres facteurs pertinents

50. 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.

51. 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).

52. 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 est formé de consommateurs moyens. De plus, il s'agit d'achats plus au moins hebdomadaires ou mensuels. L'attention du public sera donc d'un niveau moyen.

53. Malgré de probables différences dans les canaux de distribution, comme soulevé par le défendeur, ces canaux de distribution seront - pour une grande partie - identiques pour les produits en cause et plus spécifiquement en ce qui concerne les *produits dérivés du cacao, chocolat et barres chocolatées, pralines* du droit invoqué et les glaces comestibles du signe contesté.

C. Conclusion

54. Vu ce qui précède, la ressemblance plus que moyenne des signes au niveau visuel et phonétique, la ressemblance limitée des signes au niveau conceptuel, la similarité des produits, le niveau d'attention du consommateur et l'identité - au moins partielle - des canaux de distribution, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes en cause.

IV CONSÉQUENCE

68. L'opposition est justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

69. L'opposition portant le numéro 2000483 est fondée.

70. Le dépôt international est refusé pour le Benelux pour les produits de la classe 30.

71. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison avec 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 1^{er} novembre 2007

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif:
Françoise Dufrasne