



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 28 avril 2009

N° 2000539

Opposant: **BONGRAIN S.A. (Société Anonyme)**

42, rue Rieussec
78220 VIROFLAY
France

Mandataire: **Distinctive SPRL**

Parc Scientifique Einstein
Rue du Bosquet 7
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

Marque invoquée 1 : enregistrement international 619842



Marque invoquée 2 : enregistrement international 673973

UN AMOUR DE MINI

contre

Défendeur: **CHEVRARDENNES, société anonyme**

Rue du commerce 17
1400 Nivelles
Belgique

Mandataire: **Bureau Gevers S.A.**

Holidaystraat 5
B-1831 Diegem
Belgique

Marque contestée: L'AMOUR DE MA VIE (dépôt Benelux 1113738)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 15 juin 2007, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale L'AMOUR DE MA VIE pour distinguer des produits en classe 29. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1113738. Le dépôt a été publié le 19 juin 2006.

2. Le 14 août 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes:



- (enregistrement international numéro 619842) déposée le 2 mars 1994 pour des produits en classe 29;
- UN AMOUR DE MINI (enregistrement international 673973) déposée le 3 mars 1997 pour des produits en classe 29.

3. Lors de l'introduction de l'opposition, l'opposant était BONGRAIN S.A. (société anonyme à directoire et conseil de surveillance). Il ressort du registre international que le nouveau titulaire de la marque invoqué est BONGRAIN S.A. (société anonyme).

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits revendiqués par les marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. L'opposition a été notifiée aux parties le 17 août 2006.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 18 octobre 2006. Le 23 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, un délai de deux mois étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments étayant l'opposition.

9. Le 22 décembre 2006, l'opposant a introduit les arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 15 janvier 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 5 mars 2007, le défendeur a demandé à l'opposant de présenter des preuves d'usage des marques antérieures sur lesquelles l'opposition est basée. L'Office a transmis cette requête à l'opposant le 22 mars 2007, lui accordant un délai jusqu'au 22 mai 2007 pour introduire ces preuves.

11. Le 22 mai 2007, l'opposant a introduit les preuves d'usage. Le 14 juin 2007, l'Office a transmis ces pièces au défendeur en lui accordant un délai de deux mois pour y réagir ainsi qu'aux arguments.

12. Le défendeur a réagi le 14 août 2007. Vu que sa réaction avait été introduite en un seul exemplaire, l'Office en a demandé un deuxième exemplaire afin de pouvoir l'envoyer à l'opposant. Le 31 août 2007, le défendeur a transmis un deuxième exemplaire de sa réaction, qui fut envoyée à l'opposant le 25 octobre 2007.

13. Les remarques des deux parties ont été introduites dans les délais fixés par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

15. 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 et services en question.

A. Arguments de l'opposant

16. L'opposant estime que les éléments distinctifs et dominants des marques invoquées sont respectivement « CAPRICE DES DIEUX UN AMOUR DE » et « UN AMOUR DE ». L'élément distinctif et dominant du signe contesté est selon lui « L'AMOUR DE MA VIE ». Il conclut que les signes en présence partagent un élément distinctif commun, à savoir « AMOUR DE ».

17. Selon l'opposant, les consommateurs néerlandophones et germanophones ne connaissent pas nécessairement la signification des termes français CAPRICE, DIEUX et VIE, alors qu'ils connaissent certainement le mot AMOUR. Il développe qu'il s'agit de plus d'un terme très distinctif pour les produits désignés et qu'il y a donc de fortes chances pour que le consommateur moyen garde ce terme en mémoire.

18. Comme il fait usage des termes UN AMOUR DE combinés avec des termes différents, l'opposant considère que le consommateur pourrait penser que le signe contesté est une déclinaison de ses marques.

19. L'identité entre les éléments distinctifs et dominants des signes entraîne – selon l'opposant – une ressemblance sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

20. En ce qui concerne les produits couverts par les signes, l'opposant affirme que ceux-ci sont identiques et similaires.

21. Vu que les termes AMOUR DE sont à son avis prépondérants, l'opposant conclut que le consommateur pourra être amené à croire que les produits ont la même origine commerciale. Il demande d'accueillir l'opposition et de rejeter le dépôt Benelux.

B. Réaction du défendeur

22. Tout d'abord le défendeur a demandé des preuves d'usage.

23. Le défendeur considère que celles-ci ne démontrent pas que l'opposant a fait un usage normal de la marque « UN AMOUR DE MINI », vu que les pièces mentionnent uniquement les marques CAPRICE DES DIEUX et MINI CAPRICE.

24. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur ne conteste pas que les produits couverts par les signes sont identiques et/ou similaires.

25. Le défendeur – se référant à l'arrêt Matratzen Concord (TPI, T-6/01, 23 octobre 2002) – soulève qu'une marque complexe ne pourra être considérée comme étant similaire à une autre marque identique ou similaire à un des composant de la marque complexe, que si celui-ci constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe. Vu que l'enregistrement concerne un emballage reprenant la mention « un amour de fromage » pratiquement illisible et confondue dans l'ensemble de la représentation de sorte qu'elle n'a pas de prépondérance particulière au sein de la marque figurative et apparaît plutôt comme un slogan soutenant la marque CAPRICE DES DIEUX, le défendeur estime que l'aspect de l'emballage et (même en moindre mesure) le composant verbal CAPRICE DES DIEUX seront les éléments dominants dans l'impression d'ensemble produite par la marque antérieure.

26. Visuellement, le défendeur affirme que les signes sont fortement différents. Le seul élément commun aux deux signes est le terme amour. Celui-ci n'apparaît pas de façon tellement évidente dans la marque antérieure et ne constitue qu'un élément parmi tant d'autres.

27. Phonétiquement, le défendeur est d'avis que les signes ne sont pas similaires, vu la différence de longueur des signes et vu le fait que le seul élément commun des signes sont les lettres AMOUR.

28. Conceptuellement, il n'existe – selon le défendeur – pas de similarité entre les signes. La marque invoquée fait référence aux dieux grecs. En revanche, le signe contesté ne fait nullement référence aux dieux grecs, aux anges ou à Dieu.

29. Même si le consommateur ne comprendrait pas les mots CAPRICE, DIEUX et VIE, *quod non*, le défendeur estime qu'il va se référer à l'image des anges qui est le logo dominant dans la marque figurative. En effet, dans tous les canaux de vente, les produits sont généralement présentés en rayons, de façon à en permettre un examen visuel. Selon le défendeur, le consommateur gardera donc en mémoire cette image et non pas le mot AMOUR.

30. Le défendeur continue son argumentation en disant que c'est également à tort que l'opposant prétend que le mot AMOUR est très distinctif pour du fromage et que le consommateur pourrait penser que le signe contesté soit une déclinaison des marques de l'opposant. Selon lui une recherche démontre que le terme AMOUR est fréquemment utilisé dans des marques pour désigner des fromages ou des produits laitiers. Le défendeur soumet des pièces à cet égard. En outre, le défendeur soulève que le dépôt d'un slogan tel que « un amour de fromage » serait en soi refusé par l'Office faute de caractère distinctif. Selon lui, il s'ensuit que l'élément « AMOUR » ne permet pas d'identifier l'origine des produits désignés indépendamment des mots « CAPRICE DES DIEUX ».

31. Vu qu'il n'existe pas de similarité suffisante entre les signes en cause, le défendeur prie l'Office de rejeter l'opposition et de condamner l'opposant aux frais de procédure sur base de l'article 2.16, sous 5 CBPI.

III. DECISION

A. Preuves d'usage

32. 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.

33. Conformément à la règle 1.29 du Règlement d'exécution, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

34. Le dépôt de la marque contestée a été publié le 19 juin 2006. La période de cinq ans court dès lors à partir du 19 juin 2001 jusqu'au 19 juin 2006. Aucune date d'enregistrement n'a été fixée pour les marques invoquées. Selon les règles actuellement d'application, la date d'enregistrement se situerait bien avant la période pertinente. La demande de preuves d'usage est donc valable.

35. L'opposant a introduit les pièces suivantes:

- a. des factures de 2002 à 2007 mentionnant les produits vendus sous les marques CAPRICE DES DIEUX / MINI CAPRICE / UN AMOUR DE FROMAGE;
- b. un barème de prix du 1^{er} janvier 2006;
- c. des photographies de points de vente;
- d. du matériel publicitaire de 2003 à 2006;
- e. une brochure du 30 octobre 2003.

36. Le défendeur ne conteste pas que les preuves d'usage introduites par l'opposant suffisent pour démontrer un usage sérieux du premier droit invoqué, la marque figurative CAPRICE DES DIEUX. L'Office ne procédera donc plus à l'appréciation des preuves pour cette marque.

37. Vu qu'aucune des pièces introduites par l'opposant ne mentionne le deuxième droit invoqué, « UN AMOUR DE MINI », ce qui par ailleurs a été également soulevé par le défendeur, l'opposant n'a

pas démontré que cette marque ait été utilisée durant la période pertinente. Dès lors, ce droit invoqué ne sera plus pris en considération par l'Office, pour la suite de la présente opposition.

B. Risque de confusion

38. 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 la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI.

39. 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*".

40. 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).

Comparaison des produits

41. 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 (CJCE, arrêt Canon, déjà cité).

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
CI 29 Fromage, spécialités fromagères et produits laitiers.	CI 29 Lait, produits laitiers, fromages.

42. Les produits laitiers ainsi que les fromages de la demande d'enregistrement de la marque contestée relèvent *expressis verbis* des produits du droit invoqué et sont dès lors identiques.

43. Le lait est le produit de base des produits laitiers, du fromage et des spécialités fromagères et est donc fortement similaire aux produits de l'opposant.

Conclusion

44. Les produits sont en partie identiques, en partie fortement similaires. Ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le défendeur (voir supra, 24).

Comparaison des signes

45. 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).

46. 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.

47. 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).

48. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	<p>L'AMOUR DE MA VIE</p>

Comparaison conceptuelle

49. En général, le public ne considérera pas un élément descriptif comme l'élément distinctif et dominant d'un signe (voir arrêts TPI, Budmen, 3 juillet 2003, T-129/01; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, 6 octobre 2004, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03; Biker Miles, 7 juillet 2005, T-385/03). Vu que le slogan d'assise « un amour de fromage » dans la marque invoquée est

descriptif, élogieux et non distinctif par rapport aux produits revendus, il ne sera pas considéré par le public comme étant l'élément distinctif de cette marque. Ainsi, l'élément « CAPRICE des DIEUX » doit être considéré comme l'élément verbal dominant de la marque invoquée.

50. Le signe contesté et l'élément dominant de la marque invoquée ont des significations différentes. Le mot caprice(s) signifie entre autres « 1. *Détermination arbitraire, envie subite et passagère fondée sur la fantaisie et l'humeur; Changements fréquents, imprévisibles; Exigence obstinée d'un enfant, accompagnée de colère* »¹. La signification de l'élément dominant de la marque invoquée est donc plutôt : « une envie subite des dieux », alors que le signe contesté parle d'une amour unique.

51. Dès lors, l'Office conclut qu'il n'existe aucune ressemblance conceptuelle entre la marque invoquée et le signe contesté.

Comparaison visuelle

52. Le droit invoqué concerne un emballage qui se compose de plusieurs éléments verbaux et figuratifs. Il s'agit d'une boîte ovale blanche ayant un couvercle bleu sur lequel figure en grands caractères les mots CAPRICE des DIEUX, en minuscules blanches les mots « un amour de fromage » et une image de deux anges tenant une couronne de lauriers dorés dans laquelle figure un cercle jaune. Sur le côté de la boîte, qui est blanche, on trouve la même image des anges, une banderole rouge avec les mots « un amour de fromage » en petits caractères blancs, ainsi que les mots « CAPRICE des DIEUX » en majuscules dorées.

53. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est une marque purement verbale : L'AMOUR DE MA VIE.

54. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé 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. Le consommateur moyen fera dans le cas précis également référence à la marque de l'opposant en utilisant l'élément verbal dominant.

55. Comme décrit ci-dessus lors de la comparaison conceptuelle, l'élément dominant est l'élément verbal « CAPRICE des DIEUX ». Non seulement cet élément est non descriptif, mais il est également écrit en caractères plus grands et dans une police qui saute aux yeux, ce qui a pour conséquence qu'il domine l'aspect visuel de la marque invoquée. De surcroît, l'élément verbal « un amour de fromage » est écrit en tout petits caractères et n'attire donc pas l'attention du consommateur.

56. L'Office constate que, sur le plan visuel, il n'existe pas de ressemblance entre les signes.

Comparaison phonétique

¹ Voir: Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2009.

57. Comme déjà soulevé, l'élément dominant de la marque est « CAPRICE des DIEUX ». Vu la nature du slogan d'assise « un amour de fromage », l'Office considère que celui ne sera pas prononcé par le consommateur. La marque consiste donc de sept mots, dont les trois premiers forment l'élément dominant. Le signe contesté est composé de cinq mots, à savoir « L'AMOUR DE MA VIE ».

58. L'élément dominant de la marque antérieure et le signe contesté n'ont aucun mot en commun. Le slogan d'assise a un seul mot en commun avec le signe contesté : AMOUR. Si le consommateur prononçait le slogan, ce serait après l'élément dominant, donc à la fin de la marque. Vu que la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur, cet élément commun n'aura pas d'impact sur l'image sonore.

59. L'Office est d'avis qu'au niveau phonétique, les signes ne se ressemblent pas, ce même si le consommateur utilisait le slogan.

Conclusion

60. Tant au niveau visuel qu'au niveaux phonétique et conceptuel, les signes ne se ressemblent pas.

B. Autres facteurs pertinents

61. En ce qui concerne l'argument de l'opposant relatif à la série de marques (voir point 18), il y a lieu de retenir qu'un risque de confusion peut être suscité par la possibilité d'association entre la marque demandée et les marques antérieures faisant partie de la série, lorsque la marque demandée présente avec ces dernières des similitudes susceptibles d'induire le consommateur à croire qu'elle fait partie de cette même série et dès lors, que les produits qu'elle désigne ont la même origine commerciale que celle des marques antérieures, ou encore qu'ils ont une origine apparentée.

62. Il y a cependant lieu de considérer que le risque d'association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement réunies. En premier lieu, le titulaire d'une série d'enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l'usage de toutes les marques appartenant à la série ou, pour le moins, d'un certain nombre de marques susceptibles de constituer une « série ». En effet, pour qu'il existe un risque que le public se méprenne quant à l'appartenance à la série de la marque demandée, les marques antérieures faisant partie de cette série doivent nécessairement être présentes sur le marché. La prise en compte de la nature sérielle des marques antérieures impliquant l'élargissement du champ de protection des marques faisant partie de la série considérées isolément, toute appréciation abstraite du risque de confusion, fondée uniquement sur l'existence de plusieurs enregistrements ayant pour objet des marques reproduisant, comme en l'espèce, le même élément distinctif, et en l'absence d'un usage effectif des marques, doit être considérée comme exclue. Ainsi, à défaut de la preuve d'un tel usage, le risque de confusion éventuellement entraîné par l'apparition sur le marché de la marque demandée devra être apprécié en comparant chacune des marques antérieures prises isolément avec la marque demandée. En second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque l'élément commun aux marques sérielles antérieures est utilisé dans la marque demandée

dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série ou avec un contenu sémantique distinct (TPI, Bainbridge, T-194/03, 23 février 2006). Vu que dans la présente opposition aucune preuve d'usage d'une telle série n'a été apportée, les conditions décrites ci-dessus ne sont pas respectées. Dès lors cet argument n'est pas retenu.

C. Conclusion

63. Etant donné que les signes ne se ressemblent ni au niveau visuel, ni aux niveaux auditif et conceptuel, la condition prévue à l'article 2.3, sous b CBPI n'est pas remplie; l'Office décide donc qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en cause.

IV. CONSÉQUENCE

64. L'opposition n'est pas justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

65. L'opposition portant le numéro 2000539 est non fondée.

66. Le dépôt Benelux est enregistré pour tous les produits.

67. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéficiaire 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 28 avril 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys