

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**DECISION en matière d'OPPOSITION
du 9 février 2009**

N° 2000764

Opposant: **LAITERIES REUNIES (société coopérative)**

Chemin des Aulx 6
1228 Plan-des-Ouates
Suisse

Mandataire: **Office Kirkpatrick S.A.**

Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
Belgique



Marque invoquée:

(enregistrement communautaire 3467966)

contre

Défendeur: **GLACES THIRIET, société par actions simplifiée**

Zone Industrielle
88510 Eloyes
France

Mandataire: **Landmark B.V.**

Stationsplein 325
3818 LE Amersfoort
Pays-Bas



Marque contestée:

(dépôt Benelux 1115964)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 20 juillet 2006, le défendeur a introduit le dépôt Benelux d'une marque figurative pour distinguer des produits en classe 29:



Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1115964 et a été publiée le 11 août 2006.

2. Le 30 octobre 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque figurative communautaire antérieure portant le numéro 3467966, déposée le 29 octobre 2003 et enregistrée le 16 octobre 2006 pour des produits en classes 29 et 30:



3. L'opposant est le titulaire du droit invoqué, comme le fait ressortir le registre.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et est basée sur tous les produits revendiqués par l'enregistrement antérieur en classe 29.

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'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé le 6 novembre 2006 la notification concernant la recevabilité de l'opposition aux parties. Etant donné que le droit invoqué n'était pas encore enregistré, la procédure d'opposition a été suspendue d'office jusqu'à la fin de la procédure d'enregistrement auprès de l'OHMI.

8. Suite à l'enregistrement du droit invoqué, l'Office a envoyé le 13 décembre 2006 aux parties, une notification de la fin de la suspension d'office.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 14 février 2007. Le 20 février 2007, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 20 avril 2007 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

10. Le 16 avril 2007, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition, qui ont été envoyés par l'Office au défendeur le 20 avril 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 18 avril 2007, Landmark a été constitué mandataire du défendeur dans cette procédure d'opposition. Ceci a été confirmé aux parties par l'Office le 26 avril 2007.

12. Le 20 juin 2007, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 28 juin 2007.

13. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis 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 des marques en question.

16. L'opposant estime que la marque postérieure présente des similitudes tant visuelles que phonétiques très étroites avec la marque antérieure, étant donné que le signe contesté reprend à l'identique l'élément « TAM-TAM », qui est selon lui un élément doté d'un pouvoir distinctif très fort, auquel est uniquement ajouté le terme descriptif « pom ». De plus, le lettrage spécifique est repris quasiment à l'identique et les couleurs utilisées sont également très proches, ce qui contribue à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen qui pourrait croire que la marque postérieure ne constitue qu'une sous-marque de la marque antérieure.

17. En ce qui concerne les produits, l'opposant affirme que les produits en classe 29 sont dans les deux cas des produits alimentaires à base de produits laitiers, à savoir, des produits laitiers dans le cas de l'opposant et des produits de purée de pomme de terre (préparée avec du lait) dans le cas de la marque postérieure. A cet égard, l'opposant a joint à ses arguments un extrait du site web du défendeur démontrant l'utilisation du signe contesté par le défendeur.

18. L'opposant poursuit en prétendant que les produits cités sont par nature principalement destinés à un public d'enfant, qui associera le produit à la marque qu'il connaît, étant confronté à la reprise de quelques éléments principaux.

19. Quant à l'ajout du terme descriptif « pom », l'opposant soulève que celui-ci ne fait qu'induire l'idée d'une catégorisation de produits en fonction de la nature de certains ingrédients.

20. L'opposant prie l'Office d'accueillir l'opposition et de rejeter le dépôt Benelux contesté.

21. Le défendeur affirme que les couleurs et la typographie des deux marques figuratives sont complètement différentes. Celles-ci ont de plus une longueur différente. Le mot « pom » au début de la marque postérieure est accentué parce que c'est le premier mot de la marque. Il en résulte, selon le défendeur, que tant au niveau visuel, qu'au niveau phonétique les marques ne sont pas similaires.

22. Etant donné qu'il s'agit de mots imaginés, sans signification pour les produits en question, le défendeur estime que les marques ne sont pas similaires au niveau conceptuel.

23. Le défendeur est d'avis qu'il ne suffit pas de dire que les produits des deux marques sont des produits alimentaires pour qu'ils soient similaires. Les produits ont selon lui une nature, une destination et un usage différent. En outre, ils n'ont pas de caractère complémentaire ou concurrentiel. Le seul fait que les produits revendiqués par le dépôt puissent contenir du lait comme ingrédient ne fait pas de ces produits à base de pommes de terre des produits laitiers. Le public n'attribuera donc pas une origine commune aux produits. De plus, les produits ne sont pas vendus dans les mêmes rayons des supermarchés.

24. En ce qui concerne la destination des produits, un public d'enfants, le défendeur soulève que cela n'a pas été démontrée par l'opposant.

25. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et demande que l'opposition soit rejetée.

III. DECISION

A. Risque de confusion

26. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a 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.

27. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: *“Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits existants 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”.*

28. 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; voir 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

29. 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).

30. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits et services tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

31. L'opposition est basée sur tous les produits en classe 29 du droit invoqué et est dirigée contre tous les produits du dépôt contesté.

32. L'Office doit se baser sur les données du registre. L'argument de l'opposant (voir supra, 17) relatif à l'utilisation réelle du dépôt contesté pour de la purée ne peut pas être pris en considération lors de l'appréciation du cas présent, vu que ceci ne relève pas de la classification utilisée.

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
CI 29 Produits laitiers, en particulier desserts à base de lait, yogourts, fromages frais, quarks, sérés, cottage cheese, petits suisses, boissons à base de lait.	CI 29 Produits à base de pomme de terre.

33. Comme soulevé par l'opposant, les produits laitiers peuvent être utilisés en tant qu'ingrédients lors de la préparation des produits revendiqués par le dépôt contesté. Par ailleurs, tant les produits du droit invoqué que ceux du signe contesté sont des produits alimentaires prêts à la consommation. De plus, ils peuvent être utilisés ou consommés ensemble ou les uns après les autres lors d'un repas. Les produits en question partagent donc une nature, un usage et une destination similaires et ont un caractère complémentaire.

34. Il est d'ailleurs habituel sur le marché des « FMCG » (fast moving consumer goods), dont fait partie la nourriture, que des entreprises fabriquent sous différentes marques ou sous-marques, différentes sortes de produits alimentaires. Le public accordera donc plus facilement une même origine à des produits alimentaires.

35. Dès lors, l'Office conclut que les produits sont similaires.


A.2. Comparaison des signes

36. 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.

37. 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).

38. 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).

39. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	

Comparaison conceptuelle

40. Le mot TAMTAM ou TAM-TAM signifie en langue néerlandaise et française « 1. un sorte de tambour en usage en Afrique noire comme instrument de musique et pour la transmission de messages ; 2. bruit, publicité tapageuse, scandale bruyant » (Le petit Robert de la langue française, 2008). Toutefois, ce mot n'a pas de signification par rapport aux produits en question.

41. Par contre, l'élément « Pom' » est évocateur des produits en cause et sera perçu par le public comme étant descriptif pour les produits à base de pommes de terre, désignés par le dépôt contesté.

42. Il convient de relever à cet égard qu'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 (voir arrêts du TPI, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection,

T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004; Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005). Ainsi, en l'espèce, l'élément verbal « TAM-TAM », quasi identique à la marque antérieure, omis l'ajout d'un trait d'union, doit être considéré comme l'élément dominant de la marque demandée.

Comparaison visuelle

43. La marque antérieure est une marque figurative, constituée de l'élément verbal « TamTam » écrit en majuscules rouges et de l'élément figuratif formé d'un cercle jaune aux contours irréguliers dont la partie supérieure est en rouge. Bien que toutes les lettres sont en majuscules, les deux T sont représentés dans un format encore plus grand, ce qui renforce la répétition. La typographie des lettres évoque l'idée de lettres écrites avec un crayon de couleur.

44. Le signe contesté est également une marque figurative reprenant l'élément verbal « Pom' Tam-Tam », sur un fond rectangulaire bleu clair. Chaque lettre est de couleur différente. La typographie de ces lettres évoque également l'idée de lettres écrites à la main avec un crayon de couleur.

45. 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. Il n'en va pas autrement dans le cas du signe contre lequel l'opposition est introduite. Bien que dans le cas présent la typographie des deux signes se ressemble également, le consommateur y référera quand même en utilisant l'élément verbal.

46. 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 du signe contesté « Pom' » dispose d'un caractère distinctif limité. De plus, la marque antérieure est complètement reprise dans le signe contesté dans lequel elle forme un élément indépendant. Ceci ressort d'ailleurs d'autant plus vu que l'élément « Pom' » et l'élément « Tam-Tam » sont écrits l'un en dessous de l'autre avec la majuscule T à l'extrême gauche.

47. L'Office conclut les signes se ressemblent sur le plan visuel.

Comparaison auditive

48. Le droit invoqué se compose de deux syllabes, [TAM – TAM]. Le signe contre lequel l'opposition est dirigé se compose de trois syllabes, [POM – TAM – TAM]. En général, le début d'une marque attire le plus d'attention. Toutefois, comme soulevé ci-dessus l'élément « Pom » dispose d'un pouvoir distinctif limité et ne restera pas dans le mémoire du public, contrairement à l'élément dominant et distinctif « Tam-Tam » qui se retrouve au niveau auditif à l'identique dans les deux signes.

49. Les signes se ressemblent dès lors sur le plan auditif.

Conclusion

50. Sur les plans visuel, auditif et conceptuel, les signes se ressemblent.

B. Autres facteurs pertinents

51. 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.

52. 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). Dans ce cas précis, même si la similitude entre les produits en cause pouvait être qualifiée de limitée, la ressemblance entre les signes est elle par contre élevée.

53. 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). Dans les pays du Benelux, la plupart des ménages consomment en grande quantité, des produits laitiers et des produits à base de pommes de terres. L'acte d'achat de tels produits est donc très fréquent et massif. Les produits des deux signes font partie du panier de la ménagère, bien souvent de manière automatique. S'agissant de produits relativement bon marché, l'acte d'achat ne fait pas non plus l'objet d'une attention particulière. Le public concerné est formé de consommateurs moyens ayant un niveau d'attention faible. L'argument de l'opposant prétendant que les produits sont destinés à un public d'enfants ne peut pas être pris en considération, vu que ceci ne ressort pas de la classification utilisée.

54. Les canaux de distribution des produits alimentaires des signes en question sont les mêmes. Ces produits ne se retrouvent cependant pas dans les mêmes rayons de ces points de vente, ce qui a pour conséquence que les consommateurs ne procéderont pas à une comparaison directe des signes, mais devront se fier à l'image non parfaite qu'ils en ont gardé en mémoire. La ressemblance entre les signes au niveau visuel joue dès lors un rôle important.

55. 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). La marque antérieure dispose intrinsèquement d'un caractère distinctif normal, voire élevé, étant donné qu'il s'agit d'un mot sans signification pour les produits désignés. La notoriété de la marque n'a pas été invoquée, ni démontrée.

C. Conclusion

56. Vu le degré de ressemblance entre les marques en cause aux niveaux visuel, auditif et conceptuel, le caractère distinctif de la marque invoquée, le niveau d'attention faible du consommateur, ainsi que les usages dans le secteur des produits alimentaires concernant la production de différents produits commercialisés sur le marché sous différentes marques et sous-marques, l'Office est d'avis que le public pertinent est susceptible de penser que les produits alimentaires revêtus de la marque postérieure peuvent provenir de l'entreprise titulaire de la marque antérieure ou d'entreprises économiquement liées.

IV CONSÉQUENCE

57. L'opposition est justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

58. L'opposition portant le numéro 2000764 est fondée.

59. La demande de marque Benelux portant le numéro 1115964 ne sera pas enregistrée.

60. 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, 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 9 février 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Françoise Dusfrasne