



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2001268

du 28 octobre 2009

Opposant: **Trienon GmbH**
Lüneburgerstr. 2
21073 Hamburg
Allemagne

Mandataire: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Pays-Bas

Marques: Droit invoqué 1: NOTOS (Enregistrement communautaire 5028691)

Droit invoqué 2: NOTOS (Enregistrement communautaire 5247457)

contre

Défendeur: **MECHTERIDIS PANAGIOTIS**
Rue du Relais 109
1050 Bruxelles
Belgique

Marque contestée: NOSTOS (Dépôt Benelux 1126293)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 4 janvier 2007, le défendeur a introduit un dépôt de la marque verbale NOSTOS pour distinguer des produits en classes 29, 30 et 32. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1126293 et publié le 25 janvier 2007.

2. Le 29 mars 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt de marque. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes:

- Enregistrement communautaire 5028691 de la marque verbale NOTOS, introduite le 20 avril 2006 et enregistrée le 12 avril 2007 pour des produits en classes 29, 30 et 32;
- Enregistrement communautaire 5247457 de la marque verbale NOTOS, introduite le 21 juillet 2006 et enregistrée le 26 juillet 2007 pour des produits en classes 29, 30, 31, 32 et 33.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement titulaire des enregistrements communautaires invoqués.

4. L'opposition est dirigée contre tous les produits de la demande d'enregistrement contestée et est basée sur tous les produits des droits invoqués.

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, mais les parties ont choisi d'échanger leurs arguments en anglais, conformément à la règle 1.22, alinéa 1 du règlement d'exécution (ci-après: "RE").

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et a été communiquée aux parties en date du 17 avril 2007.

8. Vu que les droits invoqués n'étaient pas encore enregistrés auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), la procédure s'est vue suspendue d'office sur base de l'article 2.16, alinéa 2 sous a CBPI.

9. Le 14 mai 2007, le défendeur a fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec le choix des langues de l'opposant, à savoir le néerlandais, mais qu'il acceptait l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments. L'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après: "l'Office") a communiqué le 22 mai 2007 aux parties que, par conséquent, la langue de la procédure était le français et que les arguments ne pouvaient être qu'exclusivement échangés en anglais, ce conformément à la règle 1.22, alinéa 4 sous a RE.

10. Le 19 septembre 2007, l'Office a communiqué aux parties que les droits invoqués avaient entre-temps été enregistrés auprès de l'OHMI et que par conséquent, la suspension d'office était levée. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 20 novembre 2007. Le 21 novembre 2007, l'Office a adressé aux parties la communication concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 21 janvier 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

11. Le 17 janvier 2008, l'opposant a introduit des arguments. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 21 janvier 2008, un délai jusqu'au 21 mars inclus étant imparti à ce dernier pour y réagir.

12. Le 18 mars 2008, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été transmise par l'Office au défendeur en date du 21 mars 2008.

13. Chaque partie a introduit ses remarques 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 l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

16. Selon l'opposant, les produits du signe contesté en classes 30 et 32 sont identiques à ceux des droits invoqués et ceux en classe 29, fortement similaires aux produits des droits invoqués.

17. Tant au niveau visuel qu'au niveau auditif, l'opposant est d'avis que les signes sont très ressemblants et même presque identiques. Les droits invoqués sont totalement répétés dans le signe contesté et la seule différence existant est la lettre S du signe contesté.

18. D'un point de vue conceptuel, l'opposant est d'avis qu'aucune comparaison n'est possible vu qu'aucun des signes n'a de signification en néerlandais, français ou anglais et doivent donc être vus comme des mots de fantaisie. Mais justement parce que les droits invoqués sont des mots de fantaisie n'ayant aucune signification, l'opposant prétend qu'ils sont très distinctifs. Pour cette raison, le risque de confusion sera, selon l'opposant, d'autant plus élevé.

19. Vu ce qui précède, l'opposant estime que le risque de confusion est présent et, sur base de ceci, il est d'avis que l'opposition doit être acceptée, que le signe contesté doit être refusé et que les dépens doivent être à charge du défendeur.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur ne met pas en doute le fait que les produits en classes 29, 30 et 32 du signe contesté sont identiques aux produits des mêmes classes des droits invoqués. Le signe contesté n'est selon le défendeur toutefois pas requis pour des produits en classes 31 et 33, ce qui entraîne que les produits ne sont pas identiques.

21. Au niveau visuel, même si il est question d'un certain degré de ressemblance résidant dans le préfixe NO, ceci ne veut pas encore dire selon le défendeur, que le consommateur moyen trouvera que les signes sont tellement ressemblants. Cet élément est tellement peu dominant qu'il ne peut, selon le défendeur pas faire disparaître les points de différence de la deuxième syllabe. De plus, le suffixe – STOS n'a pas de signification en rapport avec les produits concernés.

22. Le défendeur attire encore l'attention sur le fait que les droits invoqués, tels que perçus sur les emballages, ont une toute autre mise en page au niveau des couleurs et des caractères d'imprimerie utilisés. Ces différences font selon le défendeur, largement le poids contre les points de ressemblance, de telle sorte que le consommateur ne sera pas troublé.

23. Bien que les signes ont en commun la première syllabe NO, il peuvent, selon le défendeur, être phonétiquement bien distingués par la présence de la lettre S dans la seconde syllabe du signe contesté, qui occasionne une différence nette.

24. Le défendeur prétend que les deux signes ont conceptuellement une signification différente. Le signe contesté signifie en Grec "retour chez soi" tandis que le droit invoqué signifie en Grec "vent du sud" ou encore "de notoriété publique" en Latin.

25. Le défendeur insiste sur le fait qu'il n'a pas du tout l'intention de tirer illégalement profit des droits invoqués de l'opposant. Tout d'abord, le défendeur n'introduira aucun produit sur le marché avant que la controverse en question ne soit totalement solutionnée. Les produits à commercialiser dans l'avenir par le défendeur concernent de plus des produits de boulangerie salés ou sucrés importés du Portugal, tandis que l'assortiment de l'opposant a trait à des spécialités grecques à livrer à des supermarchés ou à des restaurants. Le défendeur ne livrera quant à lui ses produits qu'uniquement à des boulangeries ou boulangeries-pâtisseries en Belgique et certainement pas à des supermarchés. Le public ne pourra donc pas comparer les produits, de telle sorte que le risque de confusion est selon le défendeur, exclu.

26. Sur base de ceci, le défendeur est d'avis que cette opposition doit être rejetée et que le signe contesté doit être enregistré. De plus, le défendeur prétend que les frais auxquels il a été confronté, 300 euro, doivent être à charge de l'opposant.

III. DECISION

A. Risque de confusion

27. Conformément à l'article 2.14, paragraphe 1 CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure, peut introduire dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, une opposition écrite auprès de l'Office à une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

28. 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".

29. Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la directive 2008/95/CE du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après: « la directive »), le risque de confusion auprès du public, défini comme étant 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, doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998; Lloyd, C-342/97, 22 juin 1999; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

30. Il ressort du libellé de l'article 4, alinéa 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).

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 (CJCE, Sabel, et Lloyd, déjà cités).

32. Vu que les droits invoqués sont identiques, ils seront traités conjointement ci-dessous. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
NOTOS	NOSTOS

Comparaison visuelle

33. Tant les droits invoqués que le signe contesté sont des marques purement verbales, composées de cinq, respectivement de six lettres. Toutes les lettres des droits invoqués se retrouvent précisément dans le même ordre dans le signe contesté et le début et la fin des signes sont visuellement identiques. La seule différence existant entre les signes est la lettre supplémentaire S placée au milieu du signe contesté. Ce point unique de différence ne peut supprimer l'impression d'ensemble visuelle due à l'identité des cinq signes restants.

34. Les signes sont visuellement fortement ressemblants.

Comparaison auditive

35. Les signes, dans lesquels l'accent est placé sur la première syllabe, sont composés de deux syllabes ayant toutes deux la même sonorité principale, à savoir le O. La seconde syllabe des signes se prononce identiquement. La lettre supplémentaire S du signe contesté ne pèse pas énormément dans la balance. Cette lettre a tout de même pour conséquence que la première syllabe du signe contesté est fermée, ce qui entraîne qu'elle est prononcée de manière plus courte que la première syllabe ouverte des droits invoqués. Ce point de différence est lui aussi trop minime pour pouvoir supprimer la ressemblance auditive complètement.

36. Les signes sont auditivement ressemblants.

Comparaison conceptuelle

37. Aucun des signes n'a de signification établie dans l'une des langues parlées ou comprises au Benelux. La signification tant des droits invoqués que du signe contesté en Grec (moderne) échappera au public moyen, vu que le Grec n'est pas un langage couramment parlé ou compris au Benelux. La signification latine des droits invoqués ne sera non plus pas directement comprise par le public pertinent, vu que, comme l'explique à raison le défendeur, il y a lieu de procéder à une traduction approfondie complète pour pouvoir déchiffrer cette signification (*notos* en tant que forme déclinée de *notus*, participe passé de (*g*)*noscere*).

38. Aucun des deux signes n'a de signification établie, ce qui a pour conséquence que la comparaison conceptuelle n'est pas possible. L'aspect conceptuel ne jouera pour cette raison plus aucun rôle dans cette décision.

Conclusion

39. Les droits invoqués et le signe contesté se ressemblent visuellement fortement et sont auditivement ressemblants. Une comparaison conceptuelle n'est pas d'application de telle sorte qu'elle ne joue aucun rôle dans l'appréciation à effectuer de cette opposition.

Comparaison des produits

40. 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).

41. Lors de la comparaison des produits des droits invoqués avec ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que repris au registre, respectivement ceux tels qu'indiqués dans la demande de marque.

42. Vu que les deux droits invoqués sont identiques, les listes des produits de ces droits seront traités conjointement. Les produits à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
<p>Classe 29 Fromages en tranches, fromages à pâte molle, fromage de brebis, fromage à pâte dure, fromage frais, huile d'olives alimentaire, huile de tournesol alimentaire, légumes dans du vinaigre, tomates séchées, fruits séchés, pâte d'olives, pâte de paprika. (E5028691)</p> <p>Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, en particulier produits à base de pommes de terre, hors-d'oeuvre, tomates séchées, légumes marinés, olives (conserves), pâtes d'olives et de poivrons; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, en particulier fromages en tranches, fromages à pâte molle, fromages de brebis, fromages à pâte dure, fromages frais, feta et fromages crèmes, crème, fromage blanc, yaourt, desserts à base de yaourt, lait en poudre destiné à l'alimentation, barres aux noix; huiles et graisses comestibles, en particulier huile d'olive, huile de tournesol, huile végétale et produits à base d'huile d'olive; conserves, à savoir conserves de viande, de charcuterie, de</p>	<p>Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.</p>

poisson, de fruits et de légumes. (E5247457)	
Classe 30 Vinaigre, épices, sauces pour plats. (E5028691) Café, thé, cacao, chocolat et produits à base de chocolat, sucre, riz, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites du céréales, excepté fourrages, pain, pâtisseries et confiseries fines, en particulier produits de grignotage salés et sucrés, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; sauces à salade; épices; glace à rafraîchir. (E5247457)	Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31 Noix; fruits frais et légumes, pommes de terre. (E5247457)	
Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. (E5247457)	Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33 Boissons alcooliques (excepté bières), en particulier vins et ouzo. (E5247457)	

43. Les parties sont d'accord que les produits du signe contesté sont identiques voire fortement similaires aux produits des classes 29, 30 et 32 des droits invoqués (voir points 16 et 20). Vu l'identité, respectivement la similarité des produits *in confesso*, l'Office ne procédera plus à la comparaison de ces produits.

B. Autres facteurs pertinents

44. 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.

45. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd, déjà cité). Dans le cas qui nous occupe, il est question de produits alimentaires de toute sorte auxquels le consommateur moyen est pratiquement journalièrement confronté. Il y a donc lieu de considérer un niveau d'attention normal du public pertinent.

46. 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 (CJCE Canon, Sabel et Lloyd, tous déjà cités). L'opposant est d'avis que ses marques ont intrinsèquement un caractère distinctif élevé et par conséquent doivent bénéficier d'une protection plus étendue. L'Office remarque

cependant qu'une marque doit par définition être distinctive, conformément à l'article 2.1, alinéa 1 CBPI. Vu que l'opposant n'a pas démontré une notoriété étendue, l'Office a considéré un caractère distinctif normal.

47. Il ne peut être dans le cadre d'une procédure d'opposition tenu compte de l'usage réel (projeté ou non) des droits invoqués (voir point 22) et du signe contesté (voir point 25), vu que l'appréciation du risque de confusion s'effectue uniquement sur base des données au registre.

48. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation au paiement des frais subis par la partie adverse. Un renvoi aux frais, fixés au montant équivalant à la taxe de base pour l'opposition est uniquement prévu, au cas où l'opposition est totalement fondée (ou non fondée).

C. Conclusion

49. Les marques et le signe se ressemblent visuellement fortement et sont auditivement ressemblants. Une comparaison conceptuelle n'est pas d'application. Les produits du signe contesté sont soit identiques, soit fortement similaires aux produits des droits invoqués. Pour ces raisons, l'Office est d'avis que le public pertinent peut penser que les produits du signe contesté sont originaires de la même entreprise, que les produits de l'opposant, ou d'une entreprise économiquement liée, et qu'il est donc question de risque de confusion.

IV CONSÉQUENCE

50. L'opposition portant le numéro 2001268 est justifiée.

51. Le dépôt Benelux 1126293 n'est pas enregistré.

52. 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 joint à la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 28 octobre 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif:

Willy Neys