

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**  
**DECISION en matière d'OPPOSITION**  
**du 3 juillet 2009**  
**N° 2001848**

**Opposant:** **Pinkberry, Inc.**  
6310 San Vicente Blvd., Suite 100  
90048 Los Angeles  
Etats-Unis d'Amérique

**Mandataire:** **Exter Polak & Charlouis B.V.**  
Sir Winston Churchillaan 295a  
2288 DC Rijswijk  
Pays-Bas

**Marques :** **Droit invoqué 1:** enregistrement communautaire 5993779



**Droit invoqué 2:** enregistrement communautaire 5993761

PINKBERRY

*contre*

**Défendeur:** **Bili Batoul**  
Huttelaan 56  
3001 Heverlee-Leuven  
Belgique

**Marque contestée:** dépôt Benelux 92735



**I. FAITS ET PROCEDURE****A. Faits**

1. Le 15 juin 2007, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 16, 30 et 35, un dépôt Benelux de la marque complexe suivante:



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 92735 et été publié le 20 juin 2007.

2. Le 28 août 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement dudit dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes:

- enregistrement communautaire no. 5993779, déposé le 4 juin 2007 et enregistré le 1<sup>er</sup> avril 2008 pour des produits et services en classes 30, 32 et 35, de la marque complexe :



- enregistrement communautaire no. 5993761, déposé le 4 juin 2007 et enregistré le 1<sup>er</sup> avril 2008 pour des produits et services en classes 30, 32 et 35, de la marque verbale PINKBERRY.

3. Au moment de l'introduction de l'opposition, le nom du titulaire des deux marques invoquées n'était pas encore repris dans le registre de l'OHMI. Cependant, le formulaire d'opposition mentionnait Pinkberry International Holdings Inc. Au cours de la procédure d'opposition, le nom du titulaire a été modifié en Pinkberry Inc.

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

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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. Vu qu'au moment de l'introduction de la présente opposition auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») le nom du titulaire des marques invoquées n'était pas encore mentionné dans le registre de l'OHMI, l'opposition a été déclarée provisoirement recevable. Vu que les marques n'étaient pas encore enregistrées, la procédure a été suspendue d'office. L'opposition a été notifiée aux parties le 4 septembre 2008, un délai jusqu'au 4 octobre 2008 compris étant imparti au défendeur pour réagir à la proposition de l'opposant relative à la langue de la procédure et l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments.

8. En date du 2 octobre 2008, le défendeur a réagi en stipulant qu'il n'acceptait pas les propositions de l'opposant. Le 16 octobre 2008, l'Office a confirmé ceci aux parties.

9. Suite à la reprise dans le registre communautaire du nom du titulaire des marques invoquées, l'Office a envoyé en date du 30 novembre 2007 la notification de la recevabilité définitive. Dans ce courrier, il a également été mentionné que la suspension d'office était levée. Cette mention était toutefois erronée, étant donné que les marques n'étaient pas encore enregistrées. Le 31 mars 2008, l'Office a remarqué cette erreur et a envoyé une rectification.

10. Le 16 avril 2008, l'opposant a informé l'Office de l'enregistrement des marques invoquées. Le lendemain, 17 avril 2008, l'Office a confirmé aux parties la levée de la suspension d'office.

11. La phase contradictoire a débuté le 18 juin 2008. Ce jour, l'Office a adressé aux parties une communication concernant le début de la procédure, un délai de deux mois, jusqu'au 18 août 2008 compris, étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments étayant l'opposition.

12. Le 25 juin 2008, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci, accompagnés d'une traduction, ont été envoyés par l'Office au défendeur le 22 septembre 2008, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

13. Le 15 juillet 2008, le représentant de l'opposant a averti l'Office du changement du nom du titulaire des marques et la modification y relative du registre communautaire.

14. Le défendeur n'a plus réagi; toutefois l'Office procédera à la prise d'une décision, vu que la réaction relative à la langue de la procédure constitue une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a de la CBPI. Ceci a été confirmé aux parties le 28 novembre 2008.

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

16. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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**

17. L'opposant soulève que le signe contesté est identique à l'enregistrement communautaire de sa marque complexe et pratiquement identique (ils le sont au niveau auditif et conceptuel) à sa marque verbale.

18. Selon l'opposant les produits en classe 30 du dépôt contesté sont similaires aux produits en classes 30 et 32 de ses enregistrements. Les services en classe 35 sont similaires ou identiques aux services en classe 35 du dépôt. En effet, l'opposant est d'avis que l'exploitation de magasins, de

magasins de vente au détail, des kiosques et des petits supermarchés comprend aussi les services « publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ». En ce qui concerne les produits en classe 16 du dépôt contesté, l'opposant estime qu'à cause de la reproduction à l'identique de la marque, les consommateurs feront directement un lien avec sa marque.

19. L'opposant conclut que le risque de confusion est particulièrement élevé et prie l'Office d'accueillir l'opposition dans sa totalité et de refuser le dépôt contesté.

#### **B. Réaction du défendeur**

20. Comme soulevé ci-dessus (voir point 14) le défendeur n'a pas réagi par rapport aux arguments introduits par l'opposant.

### **III. DECISION**

#### **A. Risque de confusion**

21. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> 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.

22. 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”.*

23. 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 signes**



24. 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).

25. 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.

26. L'impression d'ensemble produite auprès 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).


27. Les signes à comparer sont les suivants:

- *Marque invoquée no. 5993779*

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	

28. A part le fait que l'image du signe contesté est un petit peu flou, ce qui impacte de manière minime la reproduction les couleurs, les signes sont identiques.

- *Marque invoquée no. 5993761*

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
<p style="text-align: center;">PINKBERRY</p>	

*Comparaison visuelle*

29. La marque invoquée est une marque verbale qui consiste d'un mot de neuf lettres, PINKBERRY.

30. Le signe contesté est une marque semi-figurative qui est constituée de la reproduction graphique d'une baie en rose avec des pétales en vert, ainsi que l'élément verbal pinkberry reproduit en caractères verts.

31. 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. Malgré que l'élément figuratif se trouve au début du signe, l'élément figuratif sera perçu par le public concerné comme embellissement du signe, vu qu'il s'agit de plus d'une image qui représente l'élément verbal. Dans le cas précis, c'est donc cet élément verbal « pinkberry » qui est l'élément dominant du signe contesté.

32. L'Office conclut que l'impression d'ensemble des signes se ressemble fortement.

#### *Comparaison auditive*

33. La marque verbale est identique à l'élément verbal du signe contesté. La marque et le signe seront dès lors prononcés de manière identique.

#### *Comparaison conceptuelle*

34. Les signes en question reprennent à l'identique l'élément verbal « pinkberry », le mot anglais pour baie rose. Tant le mot « pink » que le mot « berry » sont connus par le public Benelux, vu qu'il s'agit de mots courants de la langue anglaise.

35. Vu que l'élément verbal est identique à la marque invoquée et que l'élément figuratif représente de plus cet élément verbal, la signification des deux signes est identique.

#### *Conclusion*

36. Sur le plan auditif, ainsi que conceptuel les signes sont identiques. Sur le plan visuel, les signes se ressemblent fortement.

#### ***Comparaison des produits et services***

37. 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).

38. Lors de la comparaison des produits et services des droits invoqués 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.

39. Vu que les signes sont (quasi-)identiques, voire fortement ressemblants, la liste des produits et services des marques invoquées sera traitée de manière consolidée ci-dessous.

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	CI 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
CI 30 Yaourt glacé et desserts à base de yaourt glacé combinés avec des fruits, des noix, des céréales, des gâteaux de riz et de la glace pilée. (E 5993761)  CI 30 Yaourt glacé et desserts à base de yaourt glacé combinés avec des fruits, des noix, des céréales, des gâteaux de riz et granités. (E 5993779)	CI 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.
CI 32 Boissons non alcooliques.	
CI 35 Magasins de vente au détail franchisés, agréés et appartenant à une société, services de kiosques et de magasins express proposant des yaourts glacés, des boissons onctueuses, et des desserts à base de glace pilée.	CI 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

*Classe 16*

40. Les produits en classe 16 du dépôt contesté ont une nature, fonction et destination complètement différentes des produits et services des droits invoqués. Le simple fait qu'il se peut que certains desserts glacés seront vendus dans un récipient en carton ou avec une serviette portant le logo du vendeur ou fabricant des desserts, ne suffit pas pour rendre ces produits similaires. Ces produits et services n'ont pas davantage de lien étroit et obligatoire.

*Classe 30*

41. Les « glaces comestibles » sont identiques aux produits « yaourt glacé et desserts à base de yaourt glacé », les seconds appartenant à la catégorie générale constituée par les premiers.

42. Les produits « café, thé, succédanés du café » sont similaires aux produits « boissons non alcooliques » en classe 32 des marques invoquées. Il s'agit dans les deux cas de boissons. Ils partagent donc la même nature et destination et ils ont en outre un caractère concurrent.

43. Les produits « céréales et gâteaux de riz » sont explicitement revendiqués en classe 30 des marques invoquées en tant que produits à combiner avec les (desserts à base de) yaourts glacé. Ils sont dès lors identiques, voire fortement similaires aux produits « riz et préparations faites de céréales » du dépôt contesté. Le « cacao » est le produit de base du chocolat. Ceci est très souvent utilisé dans des desserts (glacés ou non) ou pour faire un chocolat chaud. Dès lors, il existe une certaine similarité entre le cacao est les desserts, ainsi que les boissons non alcooliques revendiqués par les marques invoquées.

44. Les produits « pâtisserie et confiserie » sont des produits concurrents des produits des marques invoquées et appartiennent à la même catégorie générale des desserts et sucreries. Il est par exemple usuel, qu'un boulanger ou pâtissier prépare et vend des glaces en été, à base de yaourt ou non. Il existe en outre aussi de la pâtisserie congelée. Ces produits seront donc proposés par les mêmes canaux de distribution.

45. La « glace pilée », reprise en classe 30 de la première marque invoquée, ainsi qu'en classe 35, est de la glace prenant la forme d'une masse de fragments de petite taille (inférieure au centimètre) et de forme irrégulière, qui est principalement utilisée pour refroidir, en particulier les boissons, à l'instar des glaçons<sup>1</sup>. Ce produit est donc similaire à la glace à rafraîchir en classe 30 du dépôt contesté. Il s'avère du registre communautaire que les traductions de l'OHMI ne sont pas identiques. Dans certaines langues, le mot riz est utilisé au lieu de glace. Toutefois, dans la première langue de l'enregistrement (l'Anglais), des services liés aux desserts à base de glace pilée sont repris en classe 35. Dans la deuxième langue (le Français), tant en classe 30 qu'en classe 35 les glaces pilées sont repris. Vu qu'il existe une similarité entre les services de vente de desserts à base de glace pilée et la glace à rafraîchir, comme mentionné ci-dessus, la différence entre les différentes langues n'affecte pas la décision de l'Office.

46. Les produits restants « sucre, tapioca, sagou, farines, pain, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices » du dépôt contesté sont aussi des produits alimentaires et sont souvent offerts dans les grandes surfaces, mais ceci n'implique pas automatiquement qu'ils soient similaires aux produits alimentaires des marques invoquées, leur destination étant complètement différente.

#### *Classe 35*

47. Les services « gestion des affaires commerciales » sont des services complémentaires et similaires aux services en classe 35 de l'opposant. La vente au détail est une affaire commerciale qui doit être gérée afin d'être rentable. Ces services ont donc une nature et une destination similaires.

48. Les services « Publicité; administration commerciale; travaux de bureau » ne sont pas similaires aux services de l'opposant. Le service publicité est un service fourni par des sociétés spécialisées à une clientèle d'annonceurs. Ce service n'appartient pas à la catégorie des services de vente, qui sont destinés à des consommateurs finaux. Le seul fait qu'une société fasse de la publicité pour mieux vendre ses produits ne suffit pas à rendre ces services similaires. La même considération s'applique aux travaux de bureau et à l'administration commerciale. Il s'agit de services rendus dans le

---

<sup>1</sup> Voir: [http://fr.wikipedia.org/wiki/Glace\\_pilée](http://fr.wikipedia.org/wiki/Glace_pilée)



secteur administratif et destinés à des tiers. Le seul fait qu'une entreprise dans le secteur de la vente doive tenir une administration ne rend pas ces services similaires. Ces services n'ont ni la même nature, ni le même objet, et n'ont pas non plus une destination, des prestataires et une clientèle identiques. Ils ne sont donc pas similaires, vu que le public n'est pas porté à leur attribuer la même origine (voir en ce sens : OBPI, décision TWINNER SPORT, 2001383).

#### *Conclusion*

49. Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents.

#### **B. Autres facteurs pertinents**

50. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier 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, déjà cités).

52. Toutefois, il reste nécessaire, même dans l'hypothèse où existe une identité avec une marque, d'apporter la preuve de la présence d'une similitude entre les produits ou les services désignés. En effet, l'article 2.3, sous a et b CBPI prévoient explicitement la condition d'une identité ou similitude entre les produits ou les services désignés. Vu les conditions décrites ci-dessus, l'argument de l'opposant, à cause de la reproduction à l'identique de la marque, les consommateurs feront directement un lien avec sa marque (voir point 18), ne peut donc pas être retenu. Si l'opposant veut se baser sur l'article 2.3, sous c CBPI, il doit se faire devant le juge.

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, déjà cité). Force est de constater que le public concerné est formé de consommateurs moyens. En effet, les produits et services sont destinés à un public très large et varié.

54. 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). Etant donné qu'il s'agit d'un mot sans signification déterminée par rapport aux produits et services, la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal.

**C. Conclusion**

55. Sur le plan auditif, ainsi que conceptuel les signes sont identiques. Sur le plan visuel, les signes se ressemblent fortement. Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents. Dès lors, l'Office conclut que le public puisse croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées et qu'il existe dès lors un risque de confusion.

**IV. CONSÉQUENCE**

56. L'opposition est partiellement justifiée.

*Par ces motifs, l'Office décide que*

57. L'opposition portant le numéro 2001848 est partiellement fondée.

58. Le dépôt Benelux no. 92735 n'est pas enregistré pour :

- Classe 30 : Café, thé, cacao, riz, succédanés du café; préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; glace à rafraîchir.
- Classe 35 : Gestion des affaires commerciales.

59. Le dépôt Benelux no. 92735 est enregistré pour :

- Classe 16 (*tous les produits*)
- Classe 30 : Sucre, tapioca, sagou; farines, pain; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices.
- Classe 35 : Publicité; administration commerciale; travaux de bureau.

60. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison avec la règle 1.32 du règlement d'exécution.

La Haye, le 3 juillet 2009

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys