

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2002318**

**du 20 mai 2010**

**Opposant :** **BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA**

10 Rue de Grassi  
33250 Pauillac  
France

**Mandataire :** **Novagraaf Belgium SA**

Chaussée de la Hulpe 187  
1170 Bruxelles  
Belgique

**Marque invoquée :** **BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD**  
(enregistrement communautaire 683227)

*contre*

**Défendeur :** **DE SERRES Philippe**

Villa Kerangall  
64210 ARBONNE  
France

**Mandataire :** **CABINET HIRSCH**

58 Avenue Marceau  
75008 PARIS  
France

**Marque contestée :**

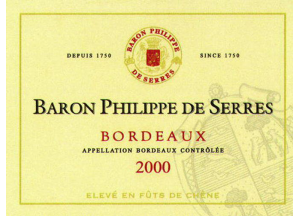


(dépôt international 933089)

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 18 juillet 2007, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 33, le dépôt international désignant entre autres le Benelux, de la marque semi-figurative :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 933089 et a été publié le 4 octobre 2007 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2007/35*.

2. Le 28 décembre 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD (enregistrement communautaire 683227), déposée le 12 novembre 1997 et enregistrée le 28 janvier 1999, pour des produits en classe 33.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18 alinéa 1<sup>er</sup>, joint 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. L'opposition est recevable. Le 7 janvier 2008, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé à l'opposant et à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'OMPI »), la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 8 mars 2008. Le 13 mars 2008, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 13 mai 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 13 mai 2008, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 23 mai 2008, un délai jusqu'au 23 juillet 2008 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 22 juillet 2008, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant et a également demandé l'introduction de preuves d'usage. Ces réaction et requête ont été transmises par l'Office à l'opposant en date du 4 août 2008, en lui accordant un délai jusqu'au 4 octobre 2008 inclus pour introduire les preuves d'usage.

11. Le 3 octobre 2008, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Celles-ci ont été envoyées au défendeur le 15 octobre 2008, lui accordant un délai jusqu'au 15 décembre 2008 inclus pour y réagir.

12. Le défendeur a réagi en date du 2 décembre 2008. Le 5 décembre 2008, cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant.

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 des articles 2.18, alinéa 1<sup>er</sup> et 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et b, 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 en question.

### **A. Arguments de l'opposant**

16. L'opposant souligne tout d'abord que les produits de la marque et du signe sont identiques.

17. Mis à par les termes « BARON PHILIPPE DE SERRES » qui forment selon lui l'élément dominant du signe, l'opposant estime que les éléments verbaux et figuratifs du signe, représentant une vignette que l'on appose sur une bouteille de vin, sont soit descriptifs, soit non ou peu distinctifs et ne retiendront pas l'attention du consommateur.

18. Les trois premiers éléments de la marque invoquée sont repris à l'identique dans l'élément dominant du signe contesté et c'est selon l'opposant cette partie initiale qui attirera principalement l'attention du consommateur. L'opposant conclut donc que la marque et le signe sont visuellement ressemblants.

19. Phonétiquement, l'opposant estime que les signes sont ressemblants. Les parties initiales de la marque et du signe se prononcent de manière identique et la différence résidant dans le dernier mot des signes n'exclut selon l'opposant pas la similitude des signes.

20. Au niveau conceptuel, l'opposant est d'avis que la structure de la marque et celle du signe sont identiques, à savoir le titre baron + un prénom + un nom de famille, et que ceux-ci sont dès lors conceptuellement identiques.

21. L'opposant est d'avis que sa marque jouit d'une protection plus étendue pour du vin, vu qu'elle est extrêmement présente et réputée sur le marché. L'opposant introduit des documents divers destinés à appuyer sa thèse.

22. Selon l'opposant, le consommateur concerné n'est pas seulement le distributeur professionnel, ayant un niveau d'attention plus élevé que le niveau moyen, mais également le consommateur final. Un tel acheteur n'est pas particulièrement attentif. En effet, cet acheteur n'est selon l'opposant que rarement assisté par un spécialiste lors de l'achat d'un vin et les canaux de distribution sont identiques. Toujours selon l'opposant, l'aspect visuel joue parfois un rôle moins important que les aspects phonétique et conceptuel, vu que le consommateur n'est pas forcément confronté à l'étiquette d'un vin lors de son achat, par exemple quand il commande sa bouteille de vin dans un bar ou un restaurant.

23. L'opposant estime donc qu'il est question de risque de confusion, sur base de l'interdépendance existant entre les facteurs à prendre en compte lors de l'appréciation de ce risque, tels que les ressemblances visuelle et phonétique, l'identité conceptuelle, le pouvoir distinctif élevé de la marque, le niveau d'attention peu élevé du public, l'importance des différents aspects de la comparaison des signes et l'identité des canaux de distribution.

24. Enfin et selon l'opposant, la présence des termes « BARON PHILIPPE » augmente le risque de confusion vu que ces termes occupent selon lui une position distinctive et autonome dans la marque et dans le signe. En support de sa thèse, il se réfère à l'arrêt Thomson Life de la Cour de Justice.

25. L'opposant prie l'Office d'accorder l'opposition, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le défendeur aux frais.

## **B. Réaction du défendeur**

26. Le défendeur ne conteste pas la similitude des produits, mais conteste l'existence du risque de confusion.

27. Selon le défendeur les éléments figuratifs associés aux divers éléments nominaux du signe forment un tout distinct de la marque purement verbale invoquée. Les seuls éléments communs de la marque et du signe « BARON PHILIPPE DE » ne sont selon le défendeur ni essentiels, ni dominants, mais forment au contraire une association très courante en matière vinicole et sont placés dans un ordre tout à fait banal pour identifier une personne bénéficiant du titre de Baron. Le défendeur affirme que bien que ces éléments soient identiques, leur association avec les autres éléments figuratifs et verbaux du signe forme un signe distinct de la marque.

28. Aux niveaux phonétique et visuel, il n'existe selon le défendeur, aucun risque de confusion vu que l'attention du consommateur habitué à identifier les personnes par leur patronyme, ira automatiquement aux éléments « SERRES » et « ROTSCHILD », qui ne présentent aucune similarité, même au cas où le consommateur ne retenait que les éléments verbaux.

29. Il n'est, selon le défendeur, pas contestable que le même titre nobiliaire et le même prénom (tous deux très courants) soient présents dans la marque et dans le signe. Toutefois, ces termes n'étant, selon le défendeur, pas dominants, il n'existe aucun risque de confusion au niveau conceptuel.

30. En ce qui concerne la référence faite à l'arrêt Thomson Life, le défendeur relève que cette jurisprudence n'est pas applicable à la présente affaire. En effet, c'est le patronyme « SERRES » qui est l'élément dominant au sein du signe et non les termes « BARON PHILIPPE DE ».

31. Le défendeur est d'avis qu'une partie des pièces introduites par l'opposant avec ses arguments, ne sont pas relatives à la marque en question et n'en prouvent donc pas l'usage dans le territoire concerné. Il requiert donc l'introduction de véritables preuves d'usage. Concernant les pièces relatives à la réputation de la marque antérieure, le défendeur estime qu'elles ne peuvent pas être considérées, vu qu'elles ne sont pas dans la langue de la procédure ou qu'elles ne sont pas relatives à la marque invoquée. Les seuls résultats d'une recherche sur Google ne suffisent pas à prouver la notoriété de la marque, selon le défendeur. Citant une décision d'opposition semblable rendue en France, le défendeur maintient que la réputation de la marque antérieure, si toutefois elle était prouvée, ne pourrait en tout état de cause pas créer de risque de confusion, vu les différences importantes entre les signes.

32. Le défendeur prie l'Office de clôturer l'opposition, faute de preuves d'usage ou, en tout état de cause de la rejeter.

### **III. DECISION**

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

33. Conformément à l'article 2.14, alinéa 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.

34. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « *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* ».

35. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 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 CJUE, 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 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

**Comparaison des produits**

36. 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 (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

37. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits tels que formulés au registre et les produits tels qu'indiqués dans la demande de marque.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), vins.	Cl 33 Vin d'appellation d'origine contrôlée.

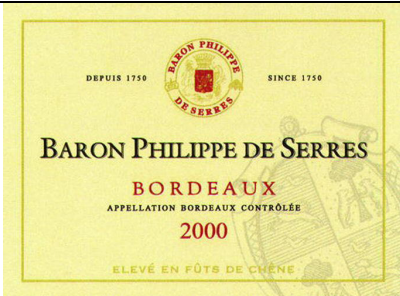
38. Les parties reconnaissent expressément que leurs produits en classe 33 sont identiques ou similaires (voir supra, points 16 et 26).

**Comparaison des signes**

39. 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 (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

40. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la ressemblance 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.

41. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD	

42. Le droit invoqué est une marque purement verbale constituée de quatre mots, à savoir « BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD ».

43. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est une marque complexe, représentant une étiquette et comportant les éléments suivants : un fond jaunâtre avec un bord plus foncé, sur lequel figure en bas à droite en surimpression grisée, un blason. De haut en bas figurent sur ce fond les éléments verbaux suivants : « DEPUIS 1750 », « SINCE 1750 », « BARON PHILIPPE DE SERRES », « BORDEAUX », « Appellation Bordeaux contrôlée », « 2000 » et « ELEVÉ EN FÛTS DE CHÊNE ». Les deux premiers éléments sont séparés par un élément figuratif ressemblant à un sceau, contenant encore une fois en lettres rouges l'élément verbal « BARON PHILIPPE DE SERRES ». Les termes « BORDEAUX » et « 2000 » sont également écrits en rouge.

44. Le public concerné percevra et reconnaîtra le signe contesté immédiatement comme une étiquette. 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, NLACTION et NLCollection, 6 octobre 2004, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03 ; Biker Miles, 7 juillet 2005, T-385/03). Les éléments verbaux « DEPUIS 1750 », « SINCE 1750 », « BORDEAUX », « Appellation Bordeaux contrôlée », « 2000 » et « ELEVÉ EN FÛTS DE CHÊNE », du signe contesté sont des éléments descriptifs des produits revendiqués et ne seront dès lors pas considérés comme des éléments dominants du signe. L'élément dominant du signe contesté est l'élément verbal « BARON PHILIPPE DE SERRES », également au vu de la taille des lettres qui le forment, de sa position centrale dans le signe et de la couleur noire qui contraste fortement avec le fond jaune.

45. Visuellement et phonétiquement, la marque invoquée et l'élément dominant du signe contesté sont tous deux composés de quatre mots, dont les trois premiers sont identiques. Malgré le fait que la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TPI, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004), il s'agit en l'espèce d'une combinaison d'un titre nobiliaire, en l'espèce l'un des plus répandus, avec un prénom usuel tant en français qu'en néerlandais et un nom de famille commençant par une particule. Cette combinaison est formée selon les règles normales et l'attention sera dès lors attirée par le nom de famille. Dans les pays du Benelux, le consommateur attribuera en effet plus de caractère distinctif au nom de famille qu'au prénom présent dans les marques en cause (voir OBPI, décision d'opposition Steinberg, 2001739, 27 mars 2009). Il existe maints exemples de personnes n'ayant aucune relation entre elles, qui partagent le même prénom. Toutefois, la présence du même nom de famille pourrait donner l'impression qu'il existe un lien entre des personnes.

46. Les patronymes respectifs « ROTHSCHILD » et « SERRES » sont entièrement différents. En effet, le patronyme « ROTHSCHILD » de la marque invoquée est composé de deux syllabes fermées, alors que le patronyme « SERRES » est prononcé d'une syllabe ouverte. En outre, ils ne partagent que deux consonnes, à savoir la lettre R et la lettre S, qui ne sont pas à la même position.

#### *Conclusion*

47. Au vu de ce qui précède, plus particulièrement au vu du fait que les signes sont composés d'un titre nobiliaire répandu et d'un prénom usuel, l'Office conclut que, vu le nom de famille totalement

distinct, l'impression d'ensemble des signes est différente et que le public pertinent ne croira dès lors pas que les signes proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

## **B. Autres facteurs pertinents**

48. Concernant l'argument de l'opposant relatif à l'importance phonétique (voir supra, point 22), il convient de préciser que le Tribunal de l'Union Européenne a jugé que : « *le degré de similitude phonétique entre deux marques est d'une importance réduite dans le cas de produits commercialisés d'une telle manière que, lors de leur achat, le public pertinent perçoit habituellement la marque les désignant de manière visuelle. [...] La requérante prétend simplement qu'une des filières de vente traditionnelles est constituée des bars et des restaurants, où le consommateur commanderait les produits oralement en s'adressant à un serveur sans être à aucun moment amené à visualiser la marque dont il s'agit. [...] même si les consommateurs peuvent commander oralement une boisson sans avoir préalablement examiné lesdits rayons, ils seront, en tout état de cause, en mesure d'examiner visuellement la bouteille qui leur sera servie. De surcroît, et surtout, il n'est pas contesté que les bars et les restaurants ne sont pas les seules filières de vente des produits concernés. En effet, ces produits sont également vendus dans des supermarchés ou d'autres points de vente au détail. Or, force est de constater que, lors des achats y effectués, les consommateurs pourront percevoir les marques de manière visuelle, les boissons étant présentées sur des rayons, bien qu'ils puissent ne pas trouver celles-ci côte à côte* » (TPI, arrêt KINJI by SPA, T-3/04, 24 novembre 2005). Bien que cette décision ait trait aux boissons non-alcooliques, la considération du Tribunal relative à la commande orale suivie par un examen visuel de la bouteille s'applique également aux commandes de vins dans des bars ou restaurants. En effet, suite à la commande du vin à base de la carte de vin, le garçon ou le sommelier amènera la bouteille à la table, montrera l'étiquette de la bouteille en question et fera goûter le vin.

49. La notoriété de la marque antérieure a été invoquée par l'opposant. Cet argument ne joue en tout état de cause que s'il y a un risque de confusion. La renommée d'une marque, lorsqu'elle est démontrée, est un élément qui, parmi d'autres, peut revêtir une importance certaine. En ce sens, il peut être observé que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, notamment en raison de leur renommée, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt Canon, précité). Néanmoins, la renommée d'une marque ne permet pas de présumer l'existence d'un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict (CJUE, Marca mode, C-425/98, 22 juin 2000). Même si les signes étaient associés, le consommateur pourrait toujours les distinguer et ne considérerait pas qu'ils ont une provenance commune.

50. En ce qui concerne la référence qui est faite par l'opposant à l'arrêt Thomson Life (voir supra, point 24), il convient de relever que cet arrêt dit « *qu'un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, en cas d'identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de l'entreprise du tiers et, d'autre part, de la marque enregistrée, dotée d'un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome* ». Ce cas n'est pas similaire au cas d'espèce, vu qu'il s'agit dans ce dernier cas d'un signe ne reprenant pas la marque antérieure.



**C. Conclusion**

51. Malgré l'identité des produits en question, l'Office est d'avis qu'il n'existe pas de risque de confusion, vu que l'impression d'ensemble des signes est différente.

**IV. CONSÉQUENCE**

52. L'opposition portant le numéro 2002318 n'est pas justifiée.

53. Le dépôt international numéro 933089 est enregistré au Benelux.

54. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien 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 20 mai 2010

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Hugues Derème

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaet