



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2002396**

**du 30 septembre 2009**

**Opposant :** **MIGUEL TORRES, S.A.**  
C/ Miguel Torres, 6  
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)  
Espagne

**Mandataire :** **Office Kirkpatrick S.A.**  
32 avenue Wolfers  
1310 La Hulpe  
Belgique

**Marque invoquée :** SANGRE DE TORO (enregistrement communautaire 462309)

*contre*

**Défendeur :** **SAS CHATEAU MAS NEUF**  
30600 Gallician  
France

**Mandataire :** **Cabinet HAMMOND**  
33 rue Vaneau  
75007 Paris  
France

**Marque contestée :** **black toro** (dépôt international 936955)

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 20 juillet 2007, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque semi-figurative **black toro** désignant entre autres le Benelux, pour distinguer des produits en classe 33. Le dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 936955. Le dépôt a été publié le 1<sup>er</sup> novembre 2007 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2007/39*.

2. Le 29 janvier 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt international. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure SANGRE DE TORO (enregistrement communautaire 462309) déposée le 12 février 1997 et enregistrée le 29 octobre 1998 pour des produits en classe 33.

3. L'opposant est le titulaire du droit invoqué, comme cela ressort du registre.

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

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, à lire en lien avec l'article 2.18 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 aux parties, le 31 janvier 2008, la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 1<sup>er</sup> avril 2008. Le 3 avril 2008, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 3 juin 2008 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 3 juin 2008, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition, en mentionnant que des pièces ont été envoyées le même jour par courrier express. Les arguments de l'opposant ont été envoyés au défendeur le 12 juin 2008. Les pièces annoncées ont été reçues par l'Office le 4 juin 2008. Vu que celles-ci avaient été annoncées par l'opposant et qu'elles ont été reçues dans un délai raisonnable, l'Office les a transmises au défendeur le 17 juin 2008, un délai jusqu'au 17 août 2008 étant imparti à ce dernier pour répondre aux arguments et pièces.

10. Le 15 août 2008, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Vu que cette réaction avait été introduite en un seul exemplaire, l'Office a demandé, en date du 18 août 2008, au défendeur de fournir un deuxième exemplaire, afin de pouvoir envoyer un de ces deux exemplaires au défendeur. Le 22 août 2008, le défendeur a introduit le deuxième exemplaire de sa réaction. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 9 septembre 2008.

11. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.
12. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

13. 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**

14. Tout d'abord, l'opposant soulève qu'il est une entreprise vinicole très connue. L'un de ses vins les plus connus à travers le monde est le vin « SANGRE DE TORO ». Ce vin a contribué, selon l'opposant, à mettre en vedette partout dans le monde tant le nom de la société vinicole MIGUEL TORRES, que le vin espagnol. La cuvée réservée « GRAN SANGRE DE TORO » a été consacrée sur le plan international par de nombreux prix obtenus à l'occasion de concours du vin. L'opposant joint en annexe des pièces étayant ses arguments.

15. L'opposant relève ensuite que la partie défenderesse appuie sa thèse sur la décision rendue le 24 juillet 2007 par l'INPI, qui a rejeté l'opposition introduite par l'opposant à l'encontre de la marque française « Black toro ». Néanmoins, il estime qu'il convient d'apprécier ce dossier-ci selon ses mérites propres.

16. En ce qui concerne les produits, l'opposant est d'avis qu'il s'agit de produits identiques, ou à tout le moins similaires, vu leur nature, leur destination et leur usage, ainsi que leurs mêmes canaux de distribution.

17. En outre, l'opposant soulève que la marque de l'opposant vise l'intitulé général de la classe 33 et que sur le plan communautaire, le fait de viser cet intitulé général entraîne une protection pour tous les produits de ladite classe.

18. Par rapport aux signes, l'opposant insiste sur le fait que les vins sont généralement présentés dans les rayons de façon à en permettre un examen visuel par les consommateurs. Selon l'opposant, la similitude sur le plan visuel joue donc un rôle important.

19. Malgré la structure légèrement différente entre les signes, l'opposant estime qu'il existe sur le plan visuel un risque de confusion entre les marques. En effet, les deux marques contiennent le même signe verbal comme élément dominant, soit l'élément « toro », élément qui est très distinctif au regard des produits désignés.

20. Selon l'opposant, il est intéressant de constater que les bouteilles de l'opposant tout comme celles du défendeur reprennent toutes deux l'image d'un taureau. C'est donc l'élément « toro » qui est mis en évidence.

21. Sur le plan phonétique les signes en présence se terminent à l'identique par l'élément verbal « toro ». Par conséquent, l'opposant estime qu'il existe une ressemblance phonétique commune entre les signes. De plus, par leur nature grammaticale, l'accent est placé sur ce terme identique.

22. Selon l'opposant, les signes présentent également certaines ressemblances sur le plan conceptuel. En effet, la marque invoquée est un signe de langue espagnole qui signifie en français « sang de taureau ». Il n'est toutefois pas certain que le consommateur Benelux puisse comprendre l'élément « sang de », contrairement à l'élément « toro » qui se prononce de la même manière que sa traduction française « taureau ». L'opposant développe que le signe contesté peut être aisément traduit par le consommateur Benelux (en tout cas par le consommateur francophone) comme « taureau noir », élément qui fait directement référence aux taureaux utilisés lors de corridas en Espagne ou encore comme symbole de la province d'Andalousie en Espagne. Selon l'opposant, ceci entraîne sur le plan conceptuel un risque de confusion entre les signes.

23. En déposant le signe contesté, l'opposant est d'avis que le défendeur tire volontairement et indûment profit de la réputation de la marque invoquée.

24. Non seulement la marque invoquée est intrinsèquement fort distinctive, mais elle jouit aussi selon l'opposant d'une reconnaissance importante sur le marché Benelux. A cet effet, l'opposant joint le chiffre d'affaire et les factures relatifs à la vente de caisses de vins « Sangre de Toro » et « Gran Sangre de Toro », tant en Belgique qu'aux Pays-Bas, durant les cinq dernières années. L'opposant soumet de plus des publicités concernant le vin « Sangre de Toro ». Au vu de ces éléments, il ressort - selon l'opposant - que la marque invoquée possède un pouvoir distinctif fort sur le marché Benelux, ce qui renforce le risque de confusion.

25. Selon l'opposant, il est généralement considéré que dans le domaine des vins, l'attention du grand public est d'un niveau assez faible.

26. L'opposant demande, au vu des circonstances reprises ci-dessus, que l'Office déclare l'opposition fondée, qu'il refuse l'enregistrement international pour l'ensemble des produits couverts en classe 33 et qu'un montant de 1.000 euros soit accordé à l'opposant conformément à l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

## **B. Réaction du défendeur**

27. Le défendeur soulève d'abord que d'après les documents déposés par l'opposant, il apparaît que sa marque ne désigne qu'un vin espagnol.

28. Selon le défendeur, il est indéniable que les deux signes ont en commun le terme « toro », distinctif au regard des produits en cause. Selon lui, ce terme est toutefois précédé par d'autres termes, qui eux aussi sont parfaitement arbitraires et capables de retenir l'attention des consommateurs.

29. Le terme « toro » n'est selon le défendeur pas prédominant, vu la construction propre des deux signes. Il estime que ces derniers diffèrent visuellement par leur structure. Sur le plan phonétique, les signes ont des sonorités d'attaque fort différentes et des rythmes différents. Conceptuellement, la marque fait allusion à la couleur rouge du sang. Par contre, le signe contesté sera traduit comme « taureau noir ». Ainsi, sur le plan conceptuel, les deux marques diffèrent.

30. Selon le défendeur, les signes ne donnent pas la même impression globale. De ce fait, la présente marque ne risque pas d'être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.

31. Le défendeur prie dès lors l'Office de rejeter l'opposition, d'enregistrer le dépôt international au Benelux et d'accorder un montant de 1.000 euros au défendeur.

### **III. DECISION**

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

32. 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.

33. 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”.*

34. Selon la jurisprudence constante de la CJCE 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 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**

35. 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).

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

37. L'argument du défendeur relatif à l'usage de la marque pour du vin espagnol (voir supra, point 27), ne peut pas être retenu, vu qu'il n'a pas demandé de preuves d'usage de la marque invoquée. L'opposant a introduit ces documents afin de démontrer la réputation de sa marque.

38. L'argument de l'opposant prétendant que l'Office devrait prendre en considération le fait que l'intitulé général de la classe entraîne une protection pour tous les produits de ladite classe (voir supra, point 17) ne peut pas non plus être retenu. En effet, conformément à la communication de l'Office du 1<sup>er</sup> septembre 2002 concernant la terminologie à utiliser dans la liste des produits et services lors d'un dépôt, le dépôt est réputé avoir été effectué pour les produits/services qui figurent dans ce « *heading* ». La classification par classe sert un but administratif; à cet effet, l'article 2.20, alinéa 3, CBPI, prévoit explicitement que la classification, adoptée pour l'enregistrement des marques conformément à l'Arrangement de Nice, ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude des produits ou services. L'usage des intitulés généraux, dit « *class headings* », n'implique donc pas que la protection s'étende à tous les produits ou services qui peuvent être contenus dans cette classe (voir en ce sens, OBPI, opposition BEST FOR YOUR FRIEND, 2000413, 30 mars 2009).

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).	Cl 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins de pays d'Oc, spiritueux, extraits ou essences alcooliques à l'exclusion des boissons alcooliques contenant des boissons énergétiques ou à base de caféine.

39. Les produits « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » du dépôt contesté relèvent *expressis verbis* de la liste des produits de l'opposant et sont dès lors identiques.

40. Les produits « cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins de pays d'Oc, spiritueux » revendiqués par le dépôt litigieux sont tous des boissons alcooliques et tombent sous la dénomination plus générique « boissons alcooliques ».

41. Les produits restants « extraits ou essences alcooliques à l'exclusion des boissons alcooliques contenant des boissons énergétiques ou à base de caféine » proviennent de substances alcooliques et sont obtenus par distillation. Vu la limitation excluant des boissons alcooliques contenant des boissons énergétiques ou à base de caféine, on peut conclure qu'il s'agit ici aussi de boissons alcooliques ou au moins de produits fortement similaires à ces boissons.

42. Les produits en question sont dès lors identiques, ou à tout le moins fortement similaires.

**Comparaison des signes**

43. 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).

44. 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.

45. 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).

46. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
SANGRE DE TORO	<b>black toro</b>

*Comparaison conceptuelle*

47. Le droit invoqué est composé de mots espagnols signifiant « sang de taureau ». Il n'est toutefois pas établi que les termes « SANGRE DE » seront compris par le public pertinent comme signifiant « sang de ». Ceci est d'autant plus vrai pour le public néerlandophone.

48. Le signe contesté est composé, d'une part, de l'élément anglais « black », signifiant en français « noir », et, d'autre part, du mot espagnol « toro », qui signifie en français « taureau ».

49. L'Office est d'avis que le terme « toro » sera compris par le public pertinent du Benelux. D'une part, ce terme ressemble fortement à sa traduction française et, d'autre part, il existe en néerlandais et en français des mots dérivés du mot « toro », comme par exemple toréador.

50. Les signes en question font tous deux référence à un taureau. Il existe dès lors, au niveau conceptuel, un certain degré de ressemblance entre les signes.

*Comparaison visuelle*

51. Le droit invoqué est une marque verbale constituée de trois mots, SANGRE DE TORO, comptant au total douze lettres.

52. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est une marque semi-figurative, constituée de deux mots, BLACK TORO, comptant au total neuf lettres.

53. 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 les évoque souvent en utilisant l'élément verbal. Tel est le cas pour le signe contesté, vu l'utilisation d'une typographie peu distinctive, qui ressemble à la typographie d'une ancienne machine à écrire ; l'élément verbal est donc l'élément dominant.

54. Dans le cas de marques verbales (ou essentiellement verbales), 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). Toutefois, il convient de tenir compte des circonstances spécifiques de l'espèce. Comme soulevé ci-dessus, les signes font tous deux référence à un taureau, le terme « toro » étant le nom auquel les éléments précédents font référence. De ce fait, l'attention du public, sera également attirée par ce mot, qui se retrouve à l'identique dans les deux signes et y conserve une position distinctive autonome.

55. Malgré le fait que la première partie des signes soit différente, l'Office constate, au vu de ce qui précède, que sur le plan visuel, l'impression d'ensemble est que les signes se ressemblent de manière limitée.

*Comparaison phonétique*

56. La marque invoquée est composée de trois mots et de cinq syllabes, [SAN-GRE-DE-TO-RO].

57. Le signe contesté est composé de deux mots et de trois syllabes, [BLACK-TO-RO].

58. Comme déjà soulevé ci-dessus, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (arrêt Mundicor, précité). Les premières syllabes sont différentes, les deux dernières sont identiques.

59. Comme mentionné ci-dessus lors de la comparaison visuelle, les signes font tous deux référence à un taureau, le terme « toro » étant le nom auquel les éléments précédents font référence. De ce fait, l'attention du public sera également attirée par ce mot, élément identique des deux signes.

60. Au vu de ce qui précède, l'Office est d'avis que sur le plan phonétique, les signes se ressemblent, si ce n'est que de manière limitée.

*Conclusion*

61. Aux niveaux visuel et phonétique, les signes se ressemblent de manière limitée. Conceptuellement, il existe une certaine ressemblance entre eux.

## **B. Autres facteurs pertinents**

62. L'opposant soulève à juste titre que la référence à une décision prise par l'Institut National de la Propriété Industrielle en France n'est pas pertinente dans le cadre de l'appréciation de la présente opposition par l'Office. A cet égard, l'Office rappelle que chaque opposition doit être appréciée selon ses propres mérites et que les décisions de l'Office sont prises au cas par cas, sur base du droit applicable (voir OBPI, opposition THINK CHIC, 2000839). En outre, l'Office doit répondre à la question de savoir s'il existe un risque de confusion auprès du public Benelux en particulier.

63. Lors de la comparaison des signes, l'Office doit se baser sur les données du registre. Dès lors, l'utilisation réelle des signes avec un élément figuratif (voir supra, point 20) ne peut pas entrer en ligne de compte.

64. L'opposant est d'avis que le défendeur tire volontairement et indûment profit de la réputation de la marque invoquée (voir supra, point 23). L'Office rappelle à cet égard que l'article 2.14 de la CBPI prévoit explicitement les cas pour lesquels une opposition peut être introduite. Ceci n'inclut pas les marques ressemblantes déposées pour des produits ou services non similaires, qui jouissent d'une renommée sur le territoire du Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Faire référence à l'article 2.3, sous c, CBPI, dans le cadre de la procédure d'opposition n'est donc pas possible : cet argument doit être rejeté.

65. 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.

66. 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).

67. 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). Dans ce cas précis, il s'agit de produits qui font partie des achats fréquents, pour lesquels il peut y avoir des différences au niveau de l'attention des consommateurs. Pour l'appréciation d'une opposition, l'Office doit prendre en considération les consommateurs ayant le niveau d'attention le moins élevé. Dès lors, les consommateurs ayant un niveau d'attention moyen seront retenus.

68. 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 notoriété a été invoquée, mais pas suffisamment prouvée. Les documents introduits prouvent uniquement que la marque a été utilisée sur le territoire Benelux, non pas qu'il s'agit – pour le consommateur Benelux – d'une marque jouissant d'une renommée. Toutefois, la marque n'a pas de signification par rapport aux produits désignés ; on peut donc en déduire qu'elle dispose d'un pouvoir distinctif normal.

### **C. Conclusion**

69. L'Office est d'avis que vu l'identité, ou à tout le moins la forte similitude des produits, ainsi que le degré de ressemblance certain au niveau de l'impression d'ensemble produite par les signes en cause, le public pertinent peut croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, et qu'il existe donc un risque de confusion.

### **IV. CONSÉQUENCE**

70. L'opposition est justifiée.

*Par ces motifs, l'Office décide que*

71. L'opposition portant le numéro 2002396 est fondée.

72. Le dépôt international no. 936955 n'est pas enregistré au Benelux.

73. 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, 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 30 septembre 2009

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Hugues Derème

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard