



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 19 août 2010

N° 2002447

Opposant : **Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG**

Rötelstrasse 35
74172 Neckarsulm
Allemagne

Mandataire : **Novagraaf Belgium S.A.**

Boulevard du Souverain
1170 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée :



(enregistrement international 798212)

contre

Défendeur : **Alexander Dresen**

Rue Royale 164
1000 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **Bureau Gevers S.A.**

Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque contestée : **PREMIUM**

(dépôt Benelux 1147371)

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

1. Le 15 novembre 2007, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale PREMIUM pour distinguer des produits en classes 9 et 16. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1147371. Le dépôt a été publié le 20 novembre 2007.

2. Le 31 janvier 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement international antérieur portant le numéro 798212, enregistré le 15 janvier 2003 pour des produits en classes 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34, de la marque semi-figurative:



3. Le registre fait apparaître que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et est basée sur les produits en classes 9 et 16 du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b, 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 et a été communiquée aux parties en date du 8 février 2008.

8. Suite à une demande conjointe de prolongation du cooling off, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 9 juin 2008. Le 13 juin 2008, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 13 août 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments et/ou pièces destinés à étayer l'opposition.

9. Suite à deux demandes conjointes, datées des 12 août 2008 et 13 octobre 2008, le délai pour l'opposant a été prolongé jusqu'au 13 février 2009.

10. Le 12 février 2009, l'opposant a introduit les arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 23 février 2009, un délai jusqu'au 23 avril 2009 inclus étant imparti à ce dernier pour y réagir.

11. Le défendeur n'a plus réagi, mais les demandes conjointes de suspension constituent une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI. Le 11 mai 2010, l'Office a informé les parties que l'opposition était en attente d'une décision.

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^{er}, sous a et b, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et 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

14. L'opposant estime que les produits sont identiques.

15. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant prétend qu'ils se ressemblent fortement du point de vue visuel ainsi que du point de vue phonétique, puisque l'élément dominant du droit invoqué est le mot PREMIUM, élément qui est repris à l'identique dans le signe contesté.

16. Du point de vue conceptuel, les signes sont également similaires, selon l'opposant, puisque le terme PREMIUM évoque l'idée d'une gamme particulière de produits.

17. L'opposant considère que l'opposition doit être reconnue comme justifiée et demande que l'enregistrement de la marque Benelux portant le numéro 1147371 soit refusé.

B. Réaction du défendeur

18. Ainsi qu'il a été souligné au point 11 ci-dessus, le défendeur n'a pas introduit de réaction.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

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

20. 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".

21. 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

22. 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 (CJUE, Canon, déjà cité).

23. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué avec ceux du dépôt contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

24. Les produits à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
<p>CI 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement compris dans cette classe; appareils et instruments d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.</p>	<p>KI 9 Elektronische publicaties. <i>CI 9 Publications électroniques.</i></p>

<p>Cl 16 Papier, carton et produits en ces matières compris dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe; caractères d'imprimerie; clichés.</p>	<p>KI 16 Gedrukte publicaties. <i>Cl 16 Publications imprimées.</i></p>
	<p><i>NB : La liste des produits de cet enregistrement est en néerlandais. La traduction française est uniquement jointe afin de faciliter la lecture de cette décision.</i></p>

25. Les produits « publications électroniques » en classe 9 du défendeur sont fortement similaires entre autres aux produits « produits en ces matières (papier et carton) compris dans cette classe; produits imprimés » en classe 16 de l'opposant. La nature, la destination ainsi que l'utilisation de ces produits sont les mêmes ; seule la forme sous laquelle ces produits sont présentés est différente, à savoir la publication imprimée face à la publication électronique.

26. Les produits « publications imprimées » en classe 16 du défendeur sont inclus dans la catégorie plus générale des « produits imprimés » en classe 16 de l'opposant, et sont en conséquence identiques.

27. Sur base de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que les produits en cause sont pour certains identiques et pour d'autres fortement similaires.

Comparaison des signes

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

29. 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.

30. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, 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 (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

31. Les signes à comparer sont les suivants:

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

32. Le droit invoqué est une marque semi-figurative composée de la reproduction d'un carré à coins arrondis, avec un fond de couleurs noire et blanche en diagonal. Dans ce carré sont placés le mot « premium », en lettres blanches inclinées dans une barre gris-foncé, et la lettre « K » stylisée. Cette lettre « K » se trouve dans un carré blanc et est composée de quatre formes géométriques, deux rectangles et deux triangles de couleur gris-foncé. Le signe contesté est une marque purement verbale composée d'un mot, à savoir PREMIUM.

33. L'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Cependant, ceci n'exclut pas que, tel que mentionné ci-dessus, l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (CJUE, Limonchello, déjà cité).

34. S'agissant de l'élément verbal « premium », il convient de relever que, lorsque certains éléments d'une marque revêtent un caractère évocateur ou descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d'enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu'un caractère distinctif faible, voire très faible (CJUE, El Charcutero Artesano, déjà cité). Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments évocateurs ou descriptifs d'une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s'imposer à la perception du public et d'être gardés en mémoire par celui-ci.

35. En l'espèce, il y a lieu de relever que l'indication PREMIUM est évocatrice de la qualité desdits produits et services. Dès lors, l'élément PREMIUM ne saurait être considérée comme l'élément dominant du droit invoqué, qui, tel que mentionné ci-dessus, comprend non seulement le mot PREMIUM mais également des éléments graphiques, entre autres une lettre « K » stylée. S'agissant de ces éléments graphiques, ils ne peuvent être considérés comme négligeables, même si, en général, dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, même si cet élément graphique a un caractère décoratif, il n'en demeure pas moins que, en raison de sa position, de son style et de sa dimension, la lettre « K » est l'élément dominant du droit invoqué, susceptible d'attirer particulièrement l'attention du public pertinent en raison de son graphisme particulier. La marque contestée ne possède pas d'élément graphique mais se compose uniquement de l'indication PREMIUM ; par contre, le droit invoqué reprend l'indication PREMIUM comme un sous-titre de la marque « K ». La lettre « K » ne fait pas partie de la marque contestée. Le fait que l'élément PREMIUM soit repris dans la marque contestée ne suffit pas pour établir une similitude visuelle entre les marques. La configuration du droit invoqué et de la marque contestée est donc différente. Il s'ensuit que sur le plan visuel, les marques ont un degré de ressemblance limité.

36. En ce qui concerne la comparaison phonétique, il convient de remarquer que le consommateur pourra faire référence au droit invoqué en faisant référence à la lettre « K », une lettre qui, comme relevé ci-dessus, n'est pas reprise dans la marque contestée. Cependant, il peut également se référer au droit invoqué en indiquant le mot PREMIUM. Sur le plan phonétique, les signes ont un degré de ressemblance limité.

37. L'élément dominant du droit invoqué, la lettre « K », n'a pas de signification particulière pour les produits pour lesquels la marque a été déposée. Cependant, le droit invoqué et le signe contesté ont en commun l'élément évocateur PREMIUM. Au niveau conceptuelle, les signes ont un degré de ressemblance limité.

Conclusion

38. Les signes ont un degré de ressemblance limité aux niveaux visuels, phonétiques et conceptuel. Cependant, l'impression d'ensemble du droit invoqué par rapport au signe contesté est différente, puisque la seule ressemblance entre le droit invoqué et le signe contesté est l'élément évocateur PREMIUM. L'Office conclut que les points de dissemblance veillent à ce que le degré de ressemblance restreint entre les signes soit neutralisé.

A.2. Appréciation globale

39. 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.

40. 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cité). En ce qui concerne les produits concernés, le public pertinent pour l'appréciation du risque de confusion est constitué de consommateurs moyens au Benelux. Les produits sont destinés à un public très large avec un niveau d'attention moyen.

41. Les signes ont un degré de ressemblance limité aux niveaux visuel, phonétique et conceptuel. Cependant, l'impression d'ensemble du droit invoqué par rapport au signe contesté est différent, puisque la seule ressemblance entre le droit invoqué et le signe contesté est l'élément évocateur PREMIUM. L'Office conclut que les points de dissemblance veillent à ce que le degré de ressemblance restreint entre les signes soit neutralisé. L'Office est donc d'avis que la marque et le signe ne se ressemblent pas assez dans leur impression d'ensemble pour en arriver à la confusion ou à un risque de confusion.

C. Conclusion

42. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

43. L'opposition portant le numéro 2002447 n'est pas justifiée.

44. Le dépôt Benelux 1147371 est enregistré.

45. 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 19 août 2010

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Jan Hart