



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
du 30 juin 2009
N° 2002498

Opposant: **Société des Produits Nestlé S.A.**
1800 Vevey
Suisse

Mandataire: **Nestlé France – Service Juridique**
7 Boulevard Prince Carle
77446 Marne la Vallée Cedex 02
France

Droit invoqué: Enregistrement international 865020

NUTRITIONAL COMPASS

contre

Défendeur: **ITM ENTREPRISES, Société Anonyme**
24 rue Auguste-Chabrières
75015 PARIS
France

Mandataire: **Distinctive SPRL**
Parc Scientifc Einstein, Rue du Bosquet 7
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

Marque contestée: Dépôt international 942302



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 2 mars 2006, le défendeur a introduit un dépôt international, désignant entre autres le Benelux, pour distinguer des produits et services en classes 5, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 38 et 41 de la marque semi-figurative suivante :



Ce dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 942302 et fut publié le 20 décembre 2007 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2007/46*.

2. Le 14 février 2008, l'opposant a introduit une opposition contre ce dépôt international. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure NUTRITIONAL COMPASS (enregistrement international no. 865020), introduite le 18 août 2005, pour des produits en classes 5, 29, 30 et 32.

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

4. L'opposition est dirigée contre les produits et services en classes 5, 16, 29, 30, 31, 32 et 41 du signe contesté et basée sur tous les produits du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, rapproché de 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 envoyé le 27 février 2008 aux parties l'avis concernant la recevabilité de l'opposition.

8. En date du 16 mai 2008, la société Distinctive s'est constituée mandataire du défendeur.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 28 avril 2008. Le 21 mai 2008, l'Office a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, ainsi que la confirmation de l'intervention d'un nouveau mandataire pour le défendeur. L'opposant s'est vu impartir un délai courant jusqu'au 21 juillet 2008 compris pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

10. Le 15 juillet 2008, l'opposant a introduit ses arguments destinés à étayer l'opposition. Ces arguments ont été envoyés par l'Office au défendeur le 24 juillet 2008. Ce dernier s'est vu impartir un délai courant jusqu'au 24 septembre 2008 compris pour y réagir.

11. Le défendeur a réagi le 24 septembre 2008. Cette réaction a été envoyée par l'Office le 30 septembre 2008 à l'opposant.

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. L'opposant introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, 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 ou services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

15. L'opposant estime qu'une partie des produits est identique et une partie est similaire.
16. Selon l'opposant, la comparaison de signes se fera essentiellement entre les signes NUTRITIONAL COMPASS et NUTRI-PASS. D'un point de vue visuel, il soulève que le signe contesté reprend 9 des 16 lettres de la marque antérieure placées exactement dans le même ordre et au même rang. D'un point de vue conceptuel, le signe et la marque font tous les deux référence au préfixe « NUTRI » qui renvoie à la nutrition et sont donc intellectuellement identiques. Au plan phonétique, l'opposant estime que les deux signes présentent les mêmes caractéristiques essentielles. En effet, selon l'opposant les éléments du signe peuvent être perçus comme le diminutif de la marque antérieure : « NUTRI » pour *nutritional* et « PASS » pour *compass*. Phonétiquement l'opposant est d'avis que les signes sont identiques ou quasi-identiques.
17. L'opposant conclut que les signes en conflit produisent ou produiront sur les consommateurs d'attention moyenne la même impression d'ensemble. Vu que la demande de marque constitue à ses yeux l'imitation illicite de la marque internationale antérieure, il demande de bien vouloir la rejeter en classes 5, 29, 30 et 32.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur estime que les signes comportent de nombreuses différences sur le plan visuel. Ils ont une structure différente et dégagent une impression d'ensemble différente. Sur le plan phonétique, les signes présentent également des différences, comme le nombre de mots et de syllabes. Prononcés intégralement les deux signes sont selon le défendeur phonétiquement différents.
19. Sur le plan conceptuel, le défendeur invoque la faiblesse du caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits visés. Cette marque est composée de deux termes anglais aisément compréhensibles pour les consommateurs du Benelux signifiant littéralement « boussole nutritionnelle ou boussole qui concerne la nutrition ». Le signe contesté est un syntagme évoquant une autorisation dans le domaine de la nutrition. Le défendeur soulève que NUTRI est un préfixe d'origine latine qui à avoir à la nourriture et/ou l'action de nourrir, mais qui n'est pas habituellement et uniquement une abréviation du terme nutritionnel. Le vocable PASS est selon lui utilisé de manière habituelle pour désigner un moyen permettant de passer, d'ouvrir le passage. Il continue que « pass » n'est jamais utilisé comme abréviation de compass. Il conclut qu'il apparaît clairement que les signes sont différents sur le plan conceptuel.

20. Par rapport aux produits et services, le défendeur confirme que ses produits sont identiques et similaires à ceux visés par la marque antérieure. La similarité entre les produits alimentaires et les services de la classe 41 est toutefois contestée.

21. Vu le faible caractère distinctif de la marque première, le défendeur conclut que l'étendue de protection dont elle pourrait bénéficier est réduite, voire limitée à l'identique. Etant donné que le signe contesté n'est pas identique et même pas ressemblant, le défendeur demande de rejeter l'opposition.

III. DECISION

A. Risque de confusion

22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1 CBPI, l'opposant, en tant que titulaire de marques antérieures, peut introduire auprès de l'Office une opposition contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI.

23. 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 que comprend le risque d'association avec la marque antérieure”.*

24. 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 entre autres 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).

A.1. Comparaison des signes

25. 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).

26. Les signes et produits à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
<p>NUTRITIONAL COMPASS</p>	
<p>CI 5 Aliments et substances diététiques à usage médical et clinique; aliments et substances alimentaires pour bébés; aliments et substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades; aliments et substances alimentaires à usage médical pour les mères qui allaitent; suppléments nutritionnels et diététiques à usage médical; préparations de vitamines, préparations à base de minéraux; confiserie à usage médical.</p>	<p>CI 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements (autres que les instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.</p>
<p>CI 29 Légumes (conservés, séchés ou cuits), fruits (conservés, séchés ou cuits); champignons (conservés, séchés ou cuits), viande, volaille, gibier, poisson et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tartiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés; confitures; oeufs; lait, crème, beurre, fromage et autres préparations alimentaires à base de lait; succédanés du lait; boissons à base de lait; desserts à base de lait et desserts à base de crème; yoghourts; lait de soja (succédané du lait), graines de soja conservées pour l'alimentation humaine; huiles et graisses comestibles; préparations de protéines pour l'alimentation humaine; agents blanchissants du café et/ou du thé (succédanés de crème); saucisses; charcuterie, beurre de cacahuètes; soupes, soupes concentrées, potages, bouillons-cubes, bouillons, consommés.</p>	<p>CI 29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.</p>
<p>CI 30 Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés du café, extraits de succédanés du café, préparations et boissons à base de succédanés du café; chicorée; thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt pour l'alimentation humaine; cacao, préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à base de chocolat; confiserie, sucreries, bonbons;</p>	<p>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.</p>

<p>sucre; gommés à mâcher non à usage médical; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure, pâtisserie; biscuits, gâteaux, cookies, gaufrettes, caramels, desserts (compris dans cette classe), puddings; glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux glacés, crèmes glacées, desserts glacés, yoghourts glacés, poudres et liants (compris dans cette classe) pour faire des glaces comestibles et/ou glaces à l'eau et/ou sorbets et/ou confiseries glacées et/ou gâteaux glacés et/ou crèmes glacées et/ou desserts glacés et/ou yoghourts glacés; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit-déjeuner, muesli, corn flakes, barres de céréales, céréales prêtes pour la consommation; préparations de céréales; riz, pâtes alimentaires, nouilles; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés; pizzas; sandwiches; préparations de pâte alimentaire et de pâte à gâteau prêtes à être mises au four; sauces, sauce de soja; ketchup; produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments; épices alimentaires, condiments, sauces à salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre.</p>	
<p>Cl 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées; boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, jus de fruits et jus de légumes, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques (à l'exception des huiles essentielles); boissons à base de ferments lactiques; boissons à base de soja; boissons à base de malt; boissons isotoniques.</p>	<p>Cl 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.</p>

27. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (arrêts Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

28. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire 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).

29. Il convient d'observer que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TPI, BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 et ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007).

30. Le risque de confusion est, également selon une jurisprudence constante, 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 (Canon, Sabel et arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

31. Le droit invoqué est une marque purement verbale constituée de deux mots, NUTRITIONAL et COMPASS.

32. Le signe contesté est une marque complexe constituée des éléments verbaux « NUTRI-PASS » en caractères grands et gras, avec en dessous en caractères plus petits « l'essentiel de la nutrition ». Le tout est encadré d'un cadre en bleu clair, avec au dessus trois cercles en vert, jaune et orange.

33. Les signes ont une signification différente. Certes, leurs préfixes renvoient tous les deux à l'aspect de nutrition, mais les mots compass et pass signifient deux choses différentes, respectivement « *une boussole ; un compas* » et « *un ticket ; un titre ; un billet ; une carte* ». Les éléments « nutritional » et « nutri » sont descriptifs pour les produits visés, qui ont soit trait à la nutrition ou soit peuvent avoir des aspects nutritionnels. Bien que ces éléments se trouvent au début des signes, ils ne seront pas perçus comme l'élément dominant des signes par le public pertinent du Benelux qui comprendra la signification de ces mots. L'attention du consommateur moyen sera attirée par les différences au milieu et à la fin des signes.

34. Vu le caractère distinctif limité des préfixes, la signification différente des suffixes, la différence de longueur importante entre les signes et l'importance de l'aspect visuel du signe contesté, l'Office considère que les différences existant entre les signes sont suffisantes pour neutraliser les points de ressemblance et conclut que l'impression d'ensemble donnée par la marque ne ressemble pas à celle donnée par le signe, en tout cas pas de manière suffisante pour qu'un risque de confusion soit possible.

A.2. Comparaison des produits et services

35. Vu que les signes ne se ressemblent pas, l'Office ne procédera plus pour raison d'économie de procédure, à une comparaison des produits et services. En effet, vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut être question de risque de confusion au sens de l'article 2.3, sous b CBPI.

B. Conclusion

36. Vu le caractère distinctif limité des préfixes, la signification différente des suffixes, la différence de longueur importante entre les signes et l'importance de l'aspect visuel du signe contesté, l'Office conclut que l'impression d'ensemble donnée par la marque ne ressemble pas à celle donnée par le signe, en tout cas pas de manière suffisante pour qu'un risque de confusion soit possible.

IV. CONSÉQUENCE

37. L'opposition est rejetée.

Pour ces raisons, l'Office décide que

38. L'opposition numéro 2002498 est non fondée.

39. Le dépôt international no. 942302 est enregistré au Benelux.

40. L'opposant est redevable de 1.000 euro au défendeur sur base de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI combiné à la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution, vu que l'opposition est rejetée dans sa totalité. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 30 juin 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys