



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2002788

du 7 juin 2010

Opposant : **SAS LES FROMAGERS DE SAINT OMER,**
Société par actions simplifiée
18, Boulevard de Strasbourg
62500 Saint Omer
France

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



Marque invoquée : (enregistrement communautaire 696336)

contre

Défendeur : **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1
74167 Neckarsulm
Allemagne

Mandataire : **CABINET BEDE S.A.**
Boulevard Général Wahis 15
1030 Bruxelles
Belgique



Marque contestée : (dépôt Benelux 1154096)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 26 février 2008, le défendeur a introduit un dépôt Benelux pour distinguer des produits en classe 29 de la marque semi-figurative :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1154096 et a été publié le 28 février 2008.

2. Le 29 avril 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire numéro 696336, déposée le 25 novembre 1997 pour des produits en classes 29 et 30, de la marque semi-figurative :



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

4. L'opposition est à la base introduite contre tous les produits du signe contesté et basée sur une partie des produits du droit invoqué en classe 29, à savoir : lait et produits laitiers, fromages et fromages en tranches. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant limite l'étendue de l'opposition à certains produits en classe 29 du signe contesté.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 16 mai 2008, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé aux parties, la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 17 juillet 2008. Le 24 juillet 2008, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 24 septembre 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 23 septembre 2008, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 26 septembre 2008, un délai jusqu'au 26 novembre 2008 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 29 septembre 2008, le défendeur a communiqué à l'Office qu'il ne désirait pas encore réagir à ce stade de la procédure aux arguments de l'opposant et a requis l'introduction de preuves d'usage. Cette requête a été transmise par l'Office à l'opposant en date du 7 octobre 2008, en lui accordant un délai jusqu'au 7 décembre 2008 inclus pour introduire ces preuves d'usage.

11. Le 5 décembre 2008, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Celles-ci ont été envoyées au défendeur le 19 décembre 2008, lui accordant un délai jusqu'au 19 février 2009 inclus pour réagir.

12. Le défendeur a réagi en date du 3 février 2009. Le 16 février 2009, 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 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 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. Tout d'abord, l'opposant limite l'opposition aux produits « lait et produits laitiers, fromage et fromages en tranche ».

17. Selon l'opposant, le signe contesté présente des similitudes visuelle, conceptuelle et phonétique très étroites avec la marque antérieure. Les éléments verbaux des deux signes, respectivement « BLEU VILLAGE » et « MON VILLAGE » sont selon l'opposant presque identiques et l'élément déterminant est le mot « VILLAGE », tant pour la marque contestée que pour la marque antérieure. Du point de vue phonétique, les deux marques diffèrent seulement d'une syllabe.

18. L'élément « BLEU » du signe du défendeur, sera selon l'opposant aisément évincé par le consommateur d'attention moyenne, entre autres vu la présence de la couleur bleue également revendiquée par ce signe qui sera par conséquent interprété comme une déclinaison de la marque antérieure, entraînant une confusion dans l'esprit de ce consommateur.

19. Toujours selon l'opposant, le concept de village sur lequel reposent les deux signes est associé à la tradition paysanne, élément important de l'industrie fromagère. Ce concept auquel s'ajoute l'expression verbale qui sera choisie par le consommateur pour désigner l'élément figuratif de la

marque antérieure, à savoir, « le village » ou « un village », occasionnera au niveau conceptuel un risque de confusion inévitable dans l'esprit du public.

20. L'opposant estime que les produits du signe contesté sont intégralement repris dans le libellé des produits revendiqués par la marque antérieure et qu'ils sont identiques. Par ailleurs, ces produits sont selon l'opposant de consommation courante et destinés à un public de consommateurs d'attention moyenne.

21. Vu l'identité conceptuelle, la quasi-identité phonétique et l'identité des produits, l'opposant estime que le public concerné croira que les deux marques appartiennent à la même entreprise et que les produits désignés ont la même origine.

22. L'opposant conclut à l'existence d'un risque de confusion, comprenant le risque d'association et sollicite dès lors le retrait de la marque opposée pour les produits « lait et produits laitiers, fromage et produits à base de fromage ».

B. Réaction du défendeur

23. Tout d'abord, le défendeur a demandé l'introduction de preuves d'usage. Il est d'avis que la période pertinente durant laquelle l'usage doit être prouvé court du 28 février 2003 au 28 février 2008.

24. Selon le défendeur, les preuves d'usage introduites ne démontrent aucunement l'usage de la marque invoquée. Une partie de ces preuves ne sont pas datées, une partie n'établit pas de relation avec les produits concernés et d'autres sont selon le défendeur (quantitativement) totalement insuffisantes pour prouver l'usage réel et sérieux de la marque antérieure.

25. Le défendeur conclut que l'opposition doit être considérée comme irrecevable, l'opposant n'ayant pas prouvé l'usage.

26. En ce qui concerne les arguments de l'opposant, le défendeur est d'avis que le caractère distinctif des signes réside dans l'association faite entre les éléments graphiques et les éléments verbaux. Si l'on considère le postulat de l'opposant concernant l'élément « VILLAGE » comme étant exact, il y a lieu selon le défendeur de considérer que cet élément a un caractère distinctif faible pour des fromages et qu'il ne peut donc pas être l'élément dominant des signes. Enfin, le défendeur conteste l'argument de l'opposant concernant le qualificatif « BLEU » et est plutôt d'avis, contrairement à ce que prétend l'opposant, que ce dernier renforce le concept bleu représenté verbalement et figurativement par sa marque.

27. Au niveau visuel, le défendeur est d'avis que l'impact des éléments figuratifs joue un rôle important dans la perception des signes. Ces éléments, ainsi que la présence des termes « mon » et « bleu » au début des signes, permettent selon lui de distinguer clairement les marques. Les différences que présentent les marques contrecarrent leur ressemblance, ce qui amène à la conclusion qu'elles sont visuellement différentes.

28. Phonétiquement, l'identité des deux syllabes identiques des marques formant le mot « VILLAGE » est selon le défendeur altérée par les autres éléments verbaux, qui en tant qu'éléments initiaux seront mémorisés par le public. Hormis le rythme identique, les signes ont selon le défendeur une intonation et une prononciation différentes qui permettent de différencier les marques.

29. Enfin, le défendeur ne conteste pas que les deux signes renvoient au mot « village ». Par contre, il est d'avis que les associations formées par les différents éléments verbaux des signes renvoient à deux concepts différents, le concept clair d'une idée bien définie (« mon village ») et un concept absurde sans signification, renforcé par le placement inusuel de l'adjectif devant le substantif (« bleu village »).

30. Les marques en conflit sont selon le défendeur, visuellement, phonétiquement et conceptuellement différentes. Pour appuyer sa thèse, il cite également certaines décisions d'opposition de l'INPI, de l'OHMI et de la Cour d'appel de Leeuwarden.

31. Le défendeur revient ensuite sur les produits et répète que l'opposition devrait être rejetée par l'Office qui ne devrait plus comparer les produits, vu que l'opposant n'a pas prouvé l'usage de la marque en relation avec les produits concernés.

32. Le défendeur affirme que l'identité des produits ne suffit pas à établir l'existence d'un risque de confusion. Il s'étonne également du fait que l'opposant requiert le retrait des « produits à base de fromage » qui suite à la limitation des produits par l'opposant, ne font plus partie des produits attaqués.

33. Concluant, le défendeur prétend qu'il ne peut être question de risque de confusion, produits identiques ou non, vu que les signes sont totalement distincts aux niveaux visuel, phonétique et conceptuel.

34. Le défendeur prie l'Office de déclarer l'opposition irrecevable, faute de preuves d'usage. Si l'Office acceptait l'usage sérieux de la marque antérieure, le défendeur prie l'Office de déclarer l'opposition non fondée et de la rejeter conformément à l'article 2.16, alinéa 4, CBPI.

III. DECISION

A. Preuves d'usage

35. En application de l'article 2.16, paragraphe 3, sous a, CBPI et article 2.26, par 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être démontré sur le territoire pertinent pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

36. Conformément à la règle 1.29 du Règlement d'exécution, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

37. Le dépôt contesté a été publié le 28 février 2008. La période de cinq ans court dès lors à partir du 28 février 2003 jusqu'au 28 février 2008.

38. Etant donné que l'enregistrement du droit invoqué a eu lieu bien avant la date du 28 février 2003, la demande de preuves d'usage est fondée.

39. L'opposant a introduit les documents suivants en tant que preuves d'usage :

- a. Des reproductions d'emballages ;
- b. Une attestation d'un client ;
- c. Des factures avec entête « MON VILLAGE » ;
- d. Un e-mail d'un client ainsi que des fiches techniques ;
- e. Des factures et bons de commandes relatifs à 2007 et 2008.

40. Selon l'arrêt de la Cour du 11 mars 2003 (CJCE, arrêt Ansul, C-40/01, 11 mars 2003), une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir aussi TPI, Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003 ; TPI, arrêt Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004 ; TPI, arrêt, Charlott, T-169/06, 9 novembre 2007).

41. En outre, le Tribunal a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TPI, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 et arrêt Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008).

42. Les photos d'emballages ne sont pas datées et reprennent des représentations modifiées de la marque invoquée. A cet égard, il convient de rappeler que bien que les reproductions ne portant aucune date ne soient pas probantes, elles sont toutefois susceptibles d'étayer les autres éléments de preuve présentés (voir en ce sens TPI, Vitafruit, précité). De plus, l'emploi d'une marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est en principe également considéré comme un usage sérieux de la marque invoquée (voir en ce sens CJUE, C-234/06 P, Bainbridge, 13 septembre 2007). Dans le cas précis, la mise en page du droit invoqué ait été changée ; l'élément figuratif représentant une église, un bois et des maisons est reproduit de manière identique mais en couleur et l'élément verbal est également identique, cependant écrit plus largement dans une autre typographie.

43. Bien qu'une déclaration solennelle puisse être considérée comme un élément de preuve recevable, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, afin de déterminer si la preuve de l'usage sérieux des marques a été apportée. Il y lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut en

premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (voir, en ce sens TPI, *Salvita*, T-303/03, 7 juin 2005). La déclaration introduite ne comporte ni date ni signature et se limite au simple postulat affirmant que des produits marqués « MON VILLAGE » ont été achetés. Cette déclaration ne comporte donc aucune information relative à l'usage de la marque semi-figurative invoquée lors de la période pertinente.

44. Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n'a pas en soi pour finalité, de distinguer des produits ou des services (voir en ce sens CJUE, C-23/01, *Robelco*, 21 novembre 2002 et *Anheuser-Busch*, C-245/02, 16 novembre 2004). En effet, une dénomination sociale a pour objet d'identifier une société, tandis qu'un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services », au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive (comp. article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI). En revanche, il y a usage « pour des produits » au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive, lorsqu'un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu'il commercialise (voir, en ce sens, arrêts CJUE, *Arsenal Football Club*, C-206/01, 12 novembre 2002, et *Adam Opel*, C-48/05, 25 janvier 2007). En outre, même en l'absence d'apposition, il y a usage « pour des produits ou des services » au sens de ladite disposition lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu'il s'établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (CJUE, C-17/06, *Céline*, 11 septembre 2007).

45. La première des trois factures introduites ne reprend nulle part la marque invoquée, ni même l'élément verbal de cette marque. Les deux autres factures ont comme entête un logo qui ressemble la marque invoquée ; cependant l'élément verbal est reproduit dans un police et une taille différentes. Sur ces factures se retrouvent différents types de fromages, mais il n'existe toutefois pas de lien entre ces produits et la marque. Ces documents ne prouvent pas que des produits ont été mis sur le marché sous la marque semi-figurative, mais démontrent plutôt l'usage du signe comme nom commercial. Il en va de même pour les fiches techniques, vu que comme pour les deux factures, le signe semi-figuratif « MON VILLAGE » figure également en entête de certains de ces documents, mais qu'aucun lien ne peut être établi entre ce signe et les produits revendiqués par le droit invoqué. D'autres fiches ne font même pas référence à ce droit. Il ne ressort pas de ces fiches que la marque invoquée a été utilisée pour les produits en cause.

46. Parmi factures et bons de commandes de 2007 et 2008, il n'y a qu'une seule facture qui date de la période pertinente, les autres sont ultérieures à cette période. Cette première facture mentionne l'élément verbal « MON VILLAGE » à côté de « MOZARELLA 40% TRANCHETTES 50x20G ». Le nombre d'unités concernés par cette facture s'élève à 150 unités.

47. Selon une jurisprudence constante, il ressort de l'arrêt *Ansul* (précité), qu'un usage de la marque peut, dans certains cas, présenter un caractère sérieux, même si cet usage n'est pas quantitativement important. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de

sérieux, à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour lesdits produits ou services dépend de plusieurs facteurs et d'une appréciation d'espèce. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 27 janvier 2004). Dans le cas précis, seule une facture mentionne l'élément verbal « MON VILLAGE » en lien avec un des produits revendiqués. Ceci ne peut pas être considéré comme une preuve suffisante de l'usage sérieux sur le territoire pertinent de la marque semi-figurative pour les produits concernés.

48. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de tous les facteurs pertinents, il y a lieu de conclure que l'opposant n'a pas suffisamment démontré l'usage de la marque semi-figurative invoquée lors de la période pertinente.

B. Autres facteurs

49. Concernant la demande du défendeur priant de déclarer l'opposition irrecevable faute de preuves d'usage (voir, supra 34), l'Office remarque qu'une telle conséquence n'est pas prévue dans la CBPI. C'est seulement si l'opposant n'avait pas introduit de pièces que l'opposition aurait été clôturée par l'Office. Vu l'introduction de pièces par l'opposant en tant que preuves d'usage, la seule conséquence est une décision de rejet de la présente opposition faute de preuves d'usage, conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 4 CBPI.

C. Conclusion

50. Etant donné que l'opposant n'a pas suffisamment démontré l'usage de la marque semi-figurative invoquée lors de la période pertinente, il n'y a pas lieu de revenir sur un éventuel risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

51. L'opposition portant le numéro 2002788 n'est pas justifiée.

52. Le dépôt Benelux numéro 1154096 est enregistré.

53. 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 7 juin 2010

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys