

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 15 octobre 2009

N° 2003051

Opposant : **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstrasse 1

74167 Neckarsulm

Allemagne

Mandataire : **Cabinet Bede S.A.**

Boulevard General Wahis 15

1030 Bruxelles

Belgique

Marque invoquée : Savoy (enregistrement international 831010)

contre

Défendeur : **House of Prince A/S**

Tobaksvejen 4

2860 Søborg

Danmark

Mandataire : **Novagraaf Nederland B.V.**

Boîte postale 22722

1100 DE Amsterdam

Pays-Bas

 **SAVOY**



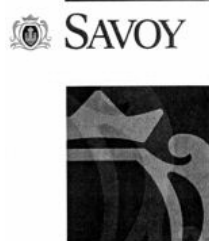
Marque contestée :

(dépôt international 956145)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 8 février 2008, le défendeur a introduit un dépôt international, désignant entre autres le Benelux, pour distinguer des produits en classe 34, de la marque complexe :



Le dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 956145 et a été publié le 24 avril 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2008/12*.

2. Le 30 juin 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt international. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure « Savoy » (enregistrement international 831010), déposée le 27 mai 2004 pour des produits en classe 34.

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 de la marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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'opposition a été notifiée aux parties le 7 juillet 2008.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 8 septembre 2008. Le 9 septembre 2008, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 9 novembre 2008 compris étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments et pièces étayant l'opposition.

9. Le 18 septembre 2008, Novagraaf Nederland B.V. s'est constitué mandataire du défendeur. Ceci a été confirmé par l'Office aux parties en date du 19 septembre 2008.

10. Le 13 octobre 2008, l'opposant a introduit des arguments destinés à étayer l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 15 octobre 2008, un délai jusqu'au 15 décembre 2008 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Suite à plusieurs demandes conjointes de suspension de la procédure, le délai attribué au défendeur à été prolongé jusqu'au 15 avril 2009 inclus.

12. Le défendeur n'a plus réagi. Toutefois, les demandes de suspension conjointes, ainsi que la constitution d'un mandataire, constituent une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI. L'Office doit dès lors statuer. Ceci a été confirmé par l'Office aux parties le 17 avril 2009.

13. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

14. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question, ainsi qu'en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI.

A. Arguments de l'opposant

15. Selon l'opposant, l'élément verbal du signe contesté constitue l'élément dominant dudit signe. Vu que cet élément verbal reprend intégralement la marque antérieure, l'opposant est d'avis que les signes sont, sur le plan visuel, fortement ressemblants. Pour appuyer son argumentation, l'opposant renvoie à quelques décisions de l'Office et de l'OHMI.

16. Les signes sont composés du même élément verbal « Savoy ». Dès lors, l'opposant estime qu'ils sont phonétiquement identiques.

17. L'opposant relève que les signes sont également identiques d'un point de vue conceptuel, vu qu'ils réfèrent tous les deux à la Savoie, le département français de la région Rhône-Alpes. L'opposant insiste sur le fait que, même si sa marque a une signification, elle possède un pouvoir distinctif en relation avec les produits concernés.

18. Selon l'opposant, les produits sont en partie identiques et en partie fortement similaires.

19. L'opposant conclut qu'il existe un réel risque de confusion pour les produits désignés et prie l'Office de déclarer la présente opposition fondée, de refuser l'enregistrement de la partie Benelux du dépôt international contesté et de condamner le défendeur aux dépens, conformément à l'article 2.16, alinéa 4, CBPI.

B. Réaction du défendeur

20. Comme mentionné ci-dessus (voir, point 12), le défendeur n'a plus réagi.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

21. 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.

22. 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* ».

23. 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 signes

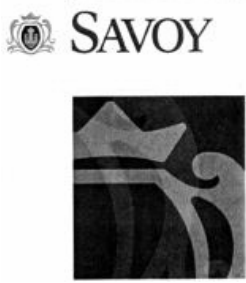
24. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « *il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* », que la perception des marques qu'a le consommateur 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).

25. 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.

26. 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).

27. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Savoy	

Comparaison visuelle

28. La marque invoquée est une marque verbale, constituée d'un mot de cinq lettres, à savoir « Savoy ».

29. Le signe contesté est une marque complexe, constituée d'un élément verbal de cinq lettres, « SAVOY », reproduit en caractères noirs. Cet élément verbal est précédé par un petit écu. Une ligne horizontale droite est placée au-dessus de l'élément verbal et en dessous de celui-ci, dans un carré noir, est représenté l'agrandissement d'une partie de l'écu.

30. Dans les signes composés, l'élément verbal a souvent un impact plus grand sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et évoque souvent le signe en utilisant l'élément verbal. Il n'en va pas autrement dans le cas du signe contesté, où l'élément verbal « SAVOY » est l'élément dominant, par sa position dans le signe contesté. L'adjonction de l'élément figuratif n'est pas assez dominante pour pouvoir atténuer la ressemblance visuelle avec la marque invoquée. Le public le percevra comme un élément décoratif secondaire qui, en raison de son manque de signification propre, ne restera vraisemblablement pas gravé dans la mémoire.

31. Dans le cas précis, l'élément verbal du signe contesté reprend à l'identique la marque invoquée.

32. Dès lors, l'Office constate que sur le plan visuel, l'impression d'ensemble produite par les signes est fortement ressemblante.

Comparaison phonétique

33. Vu l'identité de l'élément verbal de la marque et du signe contesté, la prononciation des deux signes sera également identique.

34. L'Office conclut que sur le plan auditif, les signes sont identiques.

Comparaison conceptuelle

35. Le terme « Savoy » est la traduction anglaise de « Savoie ». La Savoie est un territoire (aujourd'hui français), situé dans l'angle nord-ouest de l'arc alpin, qui forme un sous-ensemble territorial au sein de la région Rhône-Alpes, frontalière avec l'Italie. Ce terme renvoie sans doute encore davantage (surtout dans un contexte international, comme c'est le cas dans la présente procédure) à la Maison de Savoie, grande famille princière européenne¹. Cette référence à l'aspect dynastique paraît renforcée par le choix des éléments figuratifs du signe contesté (écusson). Le mot « savoie » signifie par ailleurs aussi « chou frisé de Milan »².

36. Les éléments verbaux des signes étant identiques, leur signification ne peut qu'être identique également.

Conclusion

37. Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble est que les signes sont fortement ressemblants. Aux niveaux auditif et conceptuel, les signes sont identiques.

Comparaison des produits

38. 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).

39. 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 tels qu'indiqués dans la demande de marque.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 34 Tabac à l'état brut, produits du tabac, papier à cigarette.	CI 34 Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes.

40. Le « tabac » désigne un « produit manufacturé, vendu sous diverses formes, fait de feuilles de tabac séchées et préparées, pour priser, chiquer, fumer »³. Il s'agit donc de la matière première essentielle pour fumer. Le produit « tabac » du signe contesté est identique au produit « tabac à l'état

¹ La Maison de Savoie est une dynastie européenne ayant porté les titres de comte, puis de duc de Savoie (1416) et ayant donné naissance à la Maison royale d'Italie (1861).

² Le Robert & Collins, édition 8^{ième} édition.

³ Le Petit Robert de la langue française, édition 2009.

brut » de la marque invoquée, vu que ce dernier est un produit spécifique compris dans la dénomination plus large « tabac ».

41. Les « cigarettes » désignent un « *petit rouleau de tabac haché et enveloppé dans un papier fin* »⁴. Il s'agit de produits du tabac qui sont dès lors identiques aux « produits du tabac » pour lesquels le droit invoqué est protégé. Les cigarettes sont faites de tabac et l'usage premier (et quasiment exclusif à notre époque) du tabac est de servir de base à la confection des cigares, cigarillos,, cigarettes, etc. Ces deux types de produits partagent donc les mêmes destination et nature.

42. Les « articles pour fumeurs » comprennent entre autres le papier à cigarette, les filtres, les pipes et les allumeurs. De plus, les articles pour fumeurs sont complémentaires aux produits de tabac, vu qu'ils sont destinés à être utilisés en combinaison avec ces produits du tabac. Il existe dès lors une forte similitude, voire identité entre ces produits.

43. Enfin, les produits suivants du défendeur « allumettes » désignent un « *brin de bois, de carton imprégné à une extrémité d'un produit susceptible de s'enflammer par friction* »⁵, et sont destinés à transmettre du feu. Tout tabac ou article de fumeur, tels que des cigarettes, cigares ou cigarillos nécessite une flamme ou un corps incandescent pour être consommé. Il existe donc un certain degré de complémentarité entre ces produits, vu que des allumettes sont fréquemment utilisées pour allumer un produit du tabac, qu'elles peuvent être vendues (ou offertes en articles promotionnels) sous des marques de tabac et aussi suivre les mêmes canaux de distribution que les produits du tabac, comme par exemple les bureaux de tabac.

44. L'Office conclut dès lors qu'il s'agit de produits en partie (fortement) similaires et en partie identiques.

A.2. Autres facteurs pertinents

45. Dans l'appréciation du risque de confusion, l'attention du public concerné joue un rôle particulier, à côté de l'identité de ou la similitude des produits et services et de l'identité ou la ressemblance des signes .

46. 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 le domaine des produits du tabac, l'attention du public pertinent est d'un niveau plus élevé. Il s'agit certes d'un article de grande consommation, mais les consommateurs sont souvent très fidèles aux marques, en raison de goûts, saveurs et odeurs particuliers ; ces consommateurs identifient dès lors rapidement leur marque préférée (voir en ce sens, décision OBPI, opposition n° 2000019).

⁴ Le Petit Robert de la langue française, édition 2009.

⁵ Le Petit Robert de la langue française, édition 2009.

47. Il convient par ailleurs 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 n'a pas été invoquée. En dépit du fait que la marque invoquée se réfère notamment à un département ou territoire français, l'Office est d'avis que ce terme ne sera pas perçu par le public pertinent comme une indication de la provenance géographique des produits concernés. La marque dispose dès lors d'un pouvoir distinctif normal.

B. Conclusion

48. Les produits sont fortement similaires, voire identiques. Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble est que les signes sont fortement ressemblants. Au niveau auditif et conceptuel, les signes sont identiques. L'impression d'ensemble produite par les signes étant celle d'une forte ressemblance, l'Office conclut – ce en dépit du niveau d'attention plus élevé du public concerné – qu'il existe un risque de confusion, vu que le public peut croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise, ou d'entreprises économiquement liées.

IV. CONSÉQUENCE

49. L'opposition portant le numéro 2003051 est justifiée.

50. Le dépôt international numéro 956145 n'est pas enregistré au Benelux.

51. 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 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 15 octobre 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Hugues Derème

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard