

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003084

du 17 novembre 2009

Opposant : **Prénatal "Moeder en Kind" B.V.**

Vlotbrugweg 10
1332 AH Almere de Vaart
Pays-Bas

Mandataire : **Novagraaf Nederland BV**

Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Pays-Bas

Marque invoquée 1 :  **Prénatal** (enregistrement Benelux 750572)

Marque invoquée 2 :  (enregistrement Benelux 750582)

contre

Défendeur : **Open Joint Stock Company**
ROSINTER RESTAURANTS HOLDING

bld. 1, 7, Dushinskaya street
111024 Moscou
Russie

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

Marque contestée :  (Enregistrement international 955953)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits


1. Le 12 novembre 2007, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque figurative




entre autres pour le Benelux, pour désigner des services en classes 41, 43 et 45.

Cet enregistrement international a été mis à l'examen sous le numéro 955953 et publié le 24 avril 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2008/12*.

2. Le 1 juillet 2008, l'opposant, à l'époque Artsana S.p.A., a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt international au Benelux. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement Benelux 750572 de la marque semi-figurative  **Prénatal** introduite le 5 février 2004 et enregistrée le 12 juillet 2004, pour des produits et services en classes 3, 12, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 41, 43 et 44 ;

- Enregistrement Benelux 750582 de la marque figurative  introduite le 5 février 2004 et enregistrée le 12 juillet 2004, pour des produits et services en classes 3, 12, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 41, 43 et 44.

3. Le 25 novembre 2008, les droits invoqués ont été cédés à l'opposant, changement qui fut notifié au registre Benelux. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les services en classes 41 et 43 du dépôt contesté et est basée sur tous les services en classe 41 et 43 des droits invoqués.

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 et a été communiquée à l'opposant et à l'Office International en date du 8 juillet 2008. Cette notification donna au défendeur également la possibilité de communiquer soit une adresse (de correspondance), soit un mandataire dans l'Union Européenne ou dans l'Espace Economique Européen, conformément à la règle 3.6 alinéa 4 du règlement d'exécution (ci-après « RE »). Un délai jusqu'au 8 septembre 2008 inclus fut accordé au défendeur pour ce faire.

8. Le 29 août 2008, le Cabinet Bede S.A. s'est constitué mandataire du défendeur dans le cadre de cette procédure d'opposition. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») en informa l'opposant par courrier du 2 septembre 2008.

9. Sur demande conjointe des parties, la procédure fut suspendue à deux reprises. C'est pour cette raison que la phase contradictoire de la procédure ne débuta que le 9 janvier 2009. L'Office a adressé en date du 12 janvier 2009, un avis concernant le début de la procédure aux parties, un délai jusqu'au 12 mars 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

10. Le 3 mars 2009, l'opposant a introduit des arguments. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 4 mars 2009 en lui accordant un délai jusqu'au 4 mai 2009 inclus pour y réagir.

11. En date du 22 avril 2009, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. L'Office a transmis cette réaction à l'opposant le 27 avril 2009.

12. Les remarques des parties ont été introduites dans les délais impartis 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 a introduit, en application de l'article 2.18, alinéa 1, joint à 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 des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

15. L'opposant est d'avis que les signes sont aux niveaux visuel et conceptuel pratiquement identiques. Il ont en fait clairement en commun la reproduction d'un coeur rouge dans lequel un petit élément blanc figure. Il est vrai que ce dernier se retrouve dans le dépôt contesté à un autre endroit dans le coeur, mais l'impression d'ensemble persiste selon l'opposant.

16. Un grand nombre des services en classes 41 et 43 du dépôt contesté sont, selon l'opposant, identiques aux services des droits invoqués. L'opposant prétend que les services qui ne sont pas identiques sont en tout cas similaires.

17. L'opposant conclut qu'un risque de confusion, comprenant le risque d'association, existe dans l'esprit du public et prie l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté en classes 41 et 43. L'opposant prie également l'Office de condamner le défendeur à tous les dépens de l'opposition présente et, le cas échéant, à la restitution des droits payés.

B. Réaction du défendeur

18. Selon le défendeur, le fait que la marque et le signe soient tous deux composés d'un dessin d'un coeur ne suffit pas à conclure que les signes se ressemblent visuellement dans leur impression d'ensemble. En effet, l'ajout de l'élément dominant et distinctif Prénatal et de différents éléments graphiques sera remarqué par le public et attirera, selon le défendeur, son attention. Vu de cette façon, la forme particulière des coeurs joue un rôle essentiel dans la perception des signes. Cette forme est irrégulière dans le cas des droit invoqués et symétrique pour le signe contesté. La présence des différents éléments ajoutés a également, selon le défendeur, un impact visuel : un petit coeur blanc irrégulier reflétant un coeur plus grand dans le cas des droits invoqués contre un noeud papillon et une ombre étirée pour le signe contesté. Selon le défendeur, l'endroit où sont placés ces éléments ajoutés, ainsi que l'usage de couleurs différent aussi. Tous ces éléments graphiques, parallèlement à l'élément verbal, veillent à ce que les signes peuvent être visuellement distingués ; les nombreuses différences font que le défendeur en arrive à la conclusion que les signes ne se ressemblent visuellement pas.

19. Les signes ne ressemblent selon le défendeur pas au niveau phonétique ou ne peuvent pas être comparés. Conceptuellement, le défendeur est d'avis que les signes font certes penser à un coeur, mais que ceci ne veut pas encore dire qu'ils peuvent à ce niveau être considérés comme étant identiques. Par le biais d'un petit coeur blotti dans un plus grand coeur, accompagné ou non de l'élément verbal Prénatal, les droits invoqués font référence à une idée bien précise, à savoir la maternité. Du point de vue du défendeur, le signe contesté n'a, avec son noeud papillon dans un coeur, aucune signification dans sa totalité, et ne peut donc pas établir de ressemblance conceptuelle.

20. Le défendeur conteste la thèse que les services du signe contesté seraient identiques voire similaires aux services des droits invoqués. Le défendeur a toutefois décidé de ne pas effectuer de comparaison détaillée des services. En effet, le défendeur a déjà conclu que les signes sont différents, tant visuellement, que phonétiquement et conceptuellement, de sorte qu'il ne peut être question de risque de confusion, vu que le public ne croira pas que les services sont originaires de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

21. Sur base de ce qui précède, le défendeur prie l'Office de déclarer l'opposition non fondée et de la rejeter.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

22. Conformément à l'article 2.18, alinéa 1 joint à l'article 2.14, alinéa 1, 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.

23. 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 ».

24. Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après : « la Directive »), le risque de confusion auprès du public, défini comme étant 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, doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998, Lloyd, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

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 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. 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 (arrêts Sabel et Lloyd, déjà cités).

27. 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 (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).

28. Les signes à comparer sont les suivants :

Concernant le second droit invoqué (enregistrement Benelux 750582)

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

29. Le droit invoqué est une marque purement figurative composée d'un cœur noir reprenant en sa partie droite inférieure, un cœur blanc plus petit. Le signe contesté est également une marque purement figurative composée d'un cœur orange au milieu duquel un noeud papillon stylisé blanc figure. En dessous à droite, une ombre grise du cœur est reproduite.



30. Des cœurs stylisés tout court, ce qui veut dire : sans autres décorations ou élément ajoutés, relèvent du domaine public et symbolisent un nombre élevé de sentiments (amour, tendresse, chagrin, angoisse). Ils ne sont donc pas, en tant que marque, particulièrement indiqués pour distinguer des produits ou services quels qu'ils soient. Une similarité purement conceptuelle entre de tels signes ne pourra non plus pas suffire à créer un risque de confusion (arrêt Sabel, déjà cité). Lorsque l'on compare deux cœurs, qui se distinguent bien en tant que marque, ce sont principalement les différences qui l'emporteront.

31. Visuellement, le droit invoqué et le signe contesté diffèrent en ce qui concerne leurs formes, leurs couleurs ainsi qu'au niveau des éléments ajoutés. Le droit invoqué est reproduit de manière asymétrique : la partie gauche pointe plutôt vers le haut et le pointe inférieure du cœur (plutôt aplatie) n'est pas reproduit de manière verticale en dessous du point supérieur, ce qui a pour conséquence que la ligne médiane se retrouve en biais au travers de ces points, ce qui fait qu'on a l'impression de percevoir le cœur plus ou moins de côté. La marque est reproduite en noir et contient dans sa partie droite inférieure, un plus petit cœur blanc ayant précisément la même forme. Le signe contesté est lui par contre de forme totalement symétrique : les deux parties se reflètent l'une dans l'autre autour d'un axe moyen et la pointe (effilée) est placée exactement au milieu. Le signe est d'une couleur orange uniforme, avec en dessous une ombre grise, et contient à l'intérieur en son milieu supérieur, la reproduction stylisée d'un noeud papillon blanc. Toutes ces différences considérées dans leur ensemble, signifient que les signes ne se ressemblent visuellement pas.

32. Au niveau auditif, les signes ne peuvent pas être comparés vu qu'il s'agit de marques purement figuratives dont une reproduction phonétique n'est pas facilement effectuable. Au niveau

auditif, le droit invoqué est sans doute une reproduction fantaisiste de la maternité : le petit coeur dans le plus grand coeur en tant que métaphore du bébé dans le ventre de la maman. Le signe contesté n'a pas de signification établie. Avec un peu de fantaisie en mettant le signe en rapport avec les services pour lesquels il est déposé, on pourrait y reconnaître un serveur (fortement) stylisé, portant un veston et un noeud papillon, qui fait son travail avec amour (de tout coeur). Quoi qu'il en soit, il est clair qu'il ne peut être aucunement question de ressemblance conceptuelle entre les signes.

Concernant le premier droit invoqué (enregistrement Benelux 750572)

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

33. Le premier droit invoqué est composé d'un coeur rouge reprenant en sa partie droite inférieure, un coeur blanc plus petit, en dessous duquel figure le texte Prénatal. Le choix des couleurs et l'élément verbal ont pour conséquence que les différences entre les signes, tant visuelles, que conceptuelles et auditives, sont encore plus grandes. Pour le reste, tout ce qui figure ci-dessus est également d'application pour ce droit invoqué.

Conclusion

34. Bien que les droits invoqués tout comme le signe contesté reprennent la représentation d'un coeur, les différences entre les marques et le signe suffisent à neutraliser les points de ressemblance. L'Office est donc d'avis en ce qui concerne l'impression d'ensemble donnée par les signes, qu'il n'est pas question de ressemblance ou en tout cas pas assez, pour pouvoir occasionner un risque de confusion.

Comparaison des produits

35. Pour raison d'économie procédurale, l'Office abandonne la comparaison des services. Ceux-ci ne peuvent plus avoir d'influence sur la décision à prendre. Même au cas où les services étaient identiques, il ne pourrait être question de risque de confusion puisque la marque et le signe ne se ressemblent pas. Afin de faciliter la lecture et la considération de l'étendue de cette opposition, les services en question sont repris ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 41 Education. organisation de cours, organisation et accompagnement d'activités de jeux, exploitation d'un jardin d'enfants ; services d'un cinéma ; divertissement.	Classe 41 Académies (éducation) ; réservation de places de spectacles ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; écoles maternelles ; culture physique ; services de discothèques ; informations en matière d'éducation ;

	<p>informations en matière de loisirs ; informations en matière de divertissement ; studios de cinéma ; clubs de santé (mise en forme physique) ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; boîtes de nuit ; services de mise en page, autres qu'à usage publicitaire ; microfilmage ; montage de programmes télévisuels et radiophoniques ; music-hall ; services de jeux en ligne (sur réseau informatique) ; fourniture en ligne de publications électroniques (non téléchargeables) ; éducation religieuse ; cours par correspondance ; formation pratique (démonstrations) ; organisation de bals ; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ; services de loisirs ; organisation et animation de colloques ; organisation et animation de congrès ; organisation et animation de conférences ; organisation et animation de concerts ; organisation et animation d'ateliers de formation ; organisation et animation de séminaires ; organisation et animation de symposiums ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation de loteries ; services de camps de vacances (divertissement) ; organisation de spectacles (services d'imprésarios) ; organisation de compétitions sportives ; orientation professionnelle (prestation de conseils pédagogiques) ; parcs d'attractions ; divertissement télévisuel ; prestation de services de karaoké ; mise à disposition de salles de jeux ; projection de films cinématographiques ; représentation de spectacles ; représentations théâtrales ; épreuves pédagogiques ; location de décors de spectacles ; location d'appareils d'éclairage pour décors de théâtre ou studios de télévision ; location d'équipements pour les sports (autres que véhicules) ; location de décors de théâtre ; microédition ; publication en ligne de livres et revues électroniques ; publication de textes autres que publicitaires ; divertissement radiophonique ; services d'artistes de spectacles ; divertissement ; services de reporters ; planification de</p>
--	---

	réceptions (divertissement) ; services de composition musicale ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; services de musées (présentation, expositions) ; enseignement ; rédaction de scénarios ; services de billetterie (divertissement) ; services de studios d'enregistrement ; services d'imagerie numérique ; photographie ; reportages photographiques ; cirques ; pensionnats ; production de spectacles.
Classe 43 Restauration, services d'un lunch room ; services d'hôtels, de restaurants et de cafés ; hébergement temporaire ; hôtel pour maternité ; hôtel pour enfants ; services dans le domaine des crèches d'enfants et des centres pour enfants.	Classe 43 Agences de logement (hôtels, pensions) ; location de logements temporaires ; location de salles de réunion ; maisons de vacances ; réservation d'hôtels ; réservation de pensions ; réservation de logements temporaires ; hôtels ; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; cafés-restaurants ; cafétérias ; services de motels ; pensions ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de bâtiments transportables ; restauration (repas) ; restaurants libre-service ; cantines ; services de camps de vacances (hébergement) ; services de bars ; exploitation de terrains de camping ; services de traiteurs.
<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>	

A.2. Autres facteurs pertinents

36. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation au paiement des frais subis par la partie adverse. Un renvoi aux frais, fixés au montant équivalant à la taxe de base pour l'opposition est uniquement prévu, au cas où l'opposition est totalement injustifiée (ou justifiée)

C. Conclusion

37. Le signe contesté ne ressemble pas dans son impression d'ensemble, aux droits invoqués. Pour cette raison, l'Office n'a plus comparé les services. En effet, même si les services étaient identiques, il ne pourrait tout de même pas être question de risque de confusion puisque les signes ne se ressemblent pas.

IV. CONSÉQUENCE

38. L'opposition numéro 2003084 n'est pas justifiée.

39. L'enregistrement international 955953 est enregistré au Benelux pour tous les services pour lesquels il est requis.

40. 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 joint à la règle 1.32, RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI

La Haye, le 17 novembre 2009

Willy Neys
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif :
Vincent Munier