



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003097

du 3 mai 2010

Opposant : **Unilever N.V.**
Weena 455
3013 AL Rotterdam
Pays-Bas

Mandataire : **Baker & McKenzie Amsterdam N.V.**
Claude Debussylaan 54
1082 MD Amsterdam
Pays-bas

Marque invoquée : BONA (enregistrement Benelux 41921)

contre

Défendeur : **Alibona AG**
Amriswilerstrasse 80
CH-9314 Steinebrunn
Suisse

Mandataire : **Van Doorne N.V.**
Postbus 75265
1070 AG Amsterdam
Pays-Bas

Marque contestée : ALIBONA (dépôt international 958170)

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

1. Le 20 février 2008, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque verbale ALIBONA, pour distinguer des produits et services en classes 29 et 35. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 958170 et a été publié le 15 mai 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2008/15*.

2. Le 8 juillet 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure BONA (enregistrement Benelux 41921), déposée le 13 juillet 1971 pour des produits en classe 29.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et basée sur tous les produits du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1^{er}, à lire en lien avec 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 25 juillet 2008, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé à l'opposant et à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'OMPI »), la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. Le 25 septembre 2008, le défendeur a constitué comme mandataire Van Doorne N.V., aux Pays-Bas. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 26 septembre 2008. Le 1^{er} octobre 2008, l'Office a adressé aux parties un avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire du défendeur ainsi qu'au début de la procédure, un délai jusqu'au 1^{er} décembre 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 28 novembre 2008, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci et leur traduction ont été envoyés au défendeur le 17 février 2009, un délai jusqu'au 17 avril 2009 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 16 avril 2009, le défendeur a introduit sa réaction. Celle-ci a été envoyée à l'opposant par l'Office en date du 21 avril 2009.

11. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

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 des articles 2.18, alinéa 1^{er} et 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.

A. Arguments de l'opposant

14. L'opposant affirme que les droits à la marque BONA dont il est titulaire existent depuis des années, bien avant que la marque ne soit enregistrée au Benelux. La marque invoquée aurait selon lui acquis une renommée par l'usage répété et intensif qui en a été fait. L'opposant développe ensuite qu'il est d'avis que sa marque a un caractère distinctif élevé, intrinsèquement et suite à l'usage précité.

15. Sur base de sa comparaison des aspects visuels des marques, l'opposant estime que les signes se ressemblent. La marque du défendeur reprend intégralement celle de l'opposant, qui est de plus une marque qui dispose d'un caractère distinctif fort. La seule différence réside dans l'élément ALI qui, selon l'opposant, renvoie au mot ALIMENTATION, élément descriptif pour des aliments, qui ne sera pas considéré par le public comme élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble. L'accent est selon lui placé sur l'élément BONA et les points de ressemblance dominant donc.

16. Au niveau phonétique, l'opposant est d'avis que les marques se ressemblent vu l'usage de l'élément identique BONA.

17. L'opposant conclut donc que les signes sont visuellement et phonétiquement ressemblants et que le risque de confusion doit être envisagé.

18. Les produits doivent, selon l'opposant, être qualifiés de similaires et sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution. En ce qui concerne les services, l'opposant est d'avis qu'il existe également une similarité entre ces derniers et ses propres produits.

19. Selon l'opposant, il arrive souvent que les consommateurs sont confrontés à des produits différents, proposés sous une même marque ou une deuxième marque fortement similaire. Afin d'appuyer ses dires, l'opposant renvoie à des décisions de l'OHMI et conclut donc que les produits et services sont pratiquement identiques et en tout cas similaires.

20. Les produits sont, selon lui, des produits de grande consommation, qui sont vendus dans les grandes surfaces où le consommateur prête moins d'attention aux marques liées aux produits.

21. Au vu de ce qui précède, l'opposant demande que l'Office accorde l'opposition et condamne le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

22. Le défendeur estime que les marques ne se ressemblent pas. Leur longueur diffère et l'ajout de l'élément ALI aura selon lui un impact plus important que l'élément BONA, vu qu'il est l'élément initial. Le public considérera le signe du défendeur dans sa totalité et n'attribuera pas de caractère autonome ou distinctif à l'élément BONA.

23. Il existe selon le défendeur plusieurs marques comprenant l'élément BONA qui sont enregistrées au Benelux. Ceci démontre, selon le défendeur, que cet élément est très usuel et que le public attachera d'autant plus d'attention, à des fins d'identification, à la première partie de la marque et qu'il ne peut donc pas être question de ressemblance visuelle.

24. Au niveau auditif, les lettres et syllabes initiales diffèrent et se prononcent selon le défendeur totalement autrement. L'élément commun BONA sera également prononcé de manière différente vu l'ajout de l'élément ALI dans la marque du défendeur, occasionnant une cadence différente.

25. Conceptuellement, le défendeur estime que les marques n'ont pas de signification, mais que l'élément BONA sera perçu par le public pertinent comme le mot latin pour « bien ». En soi, l'élément ALI n'a, selon le défendeur, pas de signification, et il est donc d'avis que c'est l'élément fort de sa marque. Le caractère distinctif du signe, pris dans sa totalité, est fort, malgré l'usage de l'élément peu distinctif BONA qui s'est vu attribuer une signification universelle.

26. Le défendeur ne conteste pas que les produits sont quelque peu proches, mais remarque que l'image des produits commercialisés par les parties est différente : de la margarine hollandaise pour l'opposant et des fromages suisses de luxe pour le défendeur.

27. Par contre, le défendeur conteste que les services en classe 35 (vente de fromages) sont similaires aux produits en classe 29 (beurre).

28. Concernant la renommée de la marque invoquée par l'opposant, le défendeur argumente que cette dernière aurait bien diminué. Il base entre autres ses affirmations sur une communication de presse relative à l'effacement de la marque BONA et à la diminution du budget publicitaire de l'opposant concernant la marque invoquée.

29. Selon le défendeur, la marque BONA n'a qu'un caractère distinctif faible qui requiert un degré de ressemblance élevé des marques pour pouvoir constater leur similarité. Ceci n'est, selon le défendeur, pas le cas. Les produits ne présentent pas non plus un degré élevé de similarité.

30. Il ne peut, selon le défendeur, être question de risque de confusion que si le public peut se tromper au niveau de l'origine des produits et services. Les produits du défendeur sont d'origine suisse, tandis que l'origine Hollandaise des produits de l'opposant est accentuée. Il ne peut donc être question de risque de confusion.

31. Pour ces raisons, le défendeur requiert le rejet de l'opposition et la condamnation de l'opposant aux dépens.

III. DECISION

A. Risque de confusion

32. 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.

33. 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* ».

34. 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 signes

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

36. 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 (arrêts Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précités).

37. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
BONA	ALIBONA

Comparaison conceptuelle

38. La marque invoquée, le mot « BONA », est le terme latin dérivé du mot « bonus », qui signifie en français « bien, bon ». Bien que la signification de ce terme, appartenant à une langue morte, soit proche de sa traduction française, sa signification claire et exacte ne sera pas comprise par une grande partie du public Benelux. Ceci est d'autant plus vrai encore pour la partie néerlandophone du Benelux.

39. Le signe contesté n'a pas de signification dans une des langues comprises par le public Benelux. Les trois premières lettres « ALI » forment un prénom, sans signification conceptuelle. L'Office est d'avis que le public pertinent appréhendera le signe comme un tout. Le public ne percevra pas cet élément d'attaque comme l'abréviation du mot « alimentation », comme relevé par l'opposant. En effet, il n'est pas suffisamment démontré que ce terme serait effectivement une abréviation usuelle pour « alimentation » et que le public le considérera comme descriptif et non distinctif.

40. Les signes n'ayant pas de signification claire et déterminée pour le public pertinent du Benelux, l'aspect conceptuel n'est pas relevant pour l'appréciation de leur éventuelle ressemblance.

Comparaison visuelle

41. Le droit invoqué est une marque verbale constituée d'un mot, « BONA », comptant au total quatre lettres.

42. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est également une marque purement verbale constituée d'un mot, « ALIBONA », comptant au total sept lettres.

43. Dans le cas de marques verbales, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TPI, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Les signes en présence ont en commun quatre lettres identiques, placées dans le même ordre et formant la séquence BONA, qui forment la marque antérieure. Toutefois, au sein du signe contesté la séquence BONA est associée aux lettres d'attaque ALI pour former une dénomination nouvelle qui sera appréhendée par le consommateur comme un tout. Ainsi, même si les signes conservent bien certaines lettres communes, il n'en demeure pas moins que le consommateur appréhendera le signe contesté comme une dénomination individualisée.

44. Les signes diffèrent visuellement en longueur vu la présence de la séquence d'attaque ALI du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie distincte.

45. Dès lors, l'Office constate, au vu de ce qui précède, que sur le plan visuel, l'impression d'ensemble est que les signes se ressemblent de manière restreinte.

Comparaison phonétique

46. La marque invoquée et le signe contesté sont composés respectivement de deux et quatre syllabes. Les deux premières syllabes du signe contesté ne figurent pas dans la marque antérieure ; les deux dernières syllabes du signe contesté sont, elles, identiques aux deux syllabes de la marque

invoquée. Comme relevé ci-dessus, il est de jurisprudence constante, dans le cas de marques verbales, que la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TPI, Mundicor, précité).

47. Vu la différence de longueur du signe contesté et l'ajout de l'élément d'attaque « ALI », les signes ont une sonorité d'attaque différente.

48. Au vu de ce qui précède, l'Office est d'avis que sur le plan phonétique, les signes se ressemblent de manière restreinte.

Conclusion

49. Aux niveaux visuel et phonétique, les signes se ressemblent de manière restreinte. Conceptuellement, les signes n'ont pas de signification claire et déterminée pour le public pertinent.

Comparaison des produits et services

50. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

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

52. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
KI 29 Margarine, eetbare oliën en vetten en emulsies daarvan. <i>Cl 29 Margarine, huiles et graisses comestibles et leurs émulsions.</i>	Cl 29 Lait et produits laitiers, en particulier fromages, fromage blanc, yogourts, boissons à base de lait où le lait prédomine, beurre.
	Cl 35 Vente au détail de lait et produits laitiers, en particulier fromages.
<i>N.B. La classification de cet enregistrement est en néerlandais. Afin de rendre cette décision plus lisible, la liste des produits a été traduite.</i>	

Classe 29

53. Certains produits en classe 29 de la demande d'enregistrement contestée semblent identiques, d'autres sont susceptibles de se voir attribuer la même origine que les produits de la marque antérieure invoquée. En effet, le produit « margarine » est un produit qui peut être à base de

lait¹ et qui se range donc dans la catégorie plus générale des produits laitiers revendus par le défendeur. En outre, la margarine est un produit concurrentiel du beurre, produit explicitement mentionné dans la classification du défendeur. Tous ces produits appartiennent donc à la même catégorie d'aliments, se trouvent dans les mêmes rayons de magasins et sont vendus par le biais des mêmes canaux de distribution.

54. La similitude des produits en classe 29 est en outre confirmée par le défendeur (voir supra, point 26).

55. L'image des produits, qu'elle soit différente ou non, ne constitue pas un argument valable dans une opposition. En effet, comme relevé ci-dessus, l'Office doit se baser sur les données du registre afin d'apprécier la présente opposition (voir en ce sens : arrêts du Tribunal de l'UE du 30 juin 2004, M+M EUROdATA, T-317/01, et du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04).

Classe 35

56. Tout d'abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux pour lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, TPI, arrêts Sissi Rossi, T-169/03, 1^{er} mars 2005 ; Pam Pluvial, T-364/05, 22 mars 2007 ; Pirañam, T-443/05, 11 juillet 2007).

57. A cet égard, il convient de relever que les produits couverts par la marque antérieure sont fortement similaires, voire identiques à ceux concernés par les services du défendeur. Contrairement aux dires du défendeur, les services revendus par le dépôt contesté ne se limitent pas uniquement aux fromages - vu l'usage des termes « en particulier » -, mais s'étendent à tous les produits laitiers et même au lait.

58. Force est donc de constater qu'en l'espèce, le rapport entre les services fournis dans le cadre du commerce de détail d'une part, et les produits visés par la marque antérieure d'autre part, est caractérisé par un lien étroit, en ce sens que les produits sont indispensables ou, pour le moins importants, pour le déploiement desdits services, ces derniers étant précisément prestés lors de la vente desdits produits. Tel que jugé par la CJUE dans son arrêt Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, 7 juillet 2005), l'objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, la Cour ayant par ailleurs relevé que ce commerce comprend, outre l'acte juridique de vente, toute l'activité déployée par l'opérateur en vue d'inciter à la conclusion d'un tel acte. De tels services, qui sont donc fournis dans le but de la vente de certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l'absence de ces derniers. [...] Il s'ensuit que, du fait que les services fournis dans le cadre du commerce de détail, qui ont pour objet des produits identiques à ceux visés par la marque antérieure, sont étroitement liés auxdits produits, le rapport existant entre ces services et ces produits est caractérisé par une complémentarité. Ainsi, lesdits services et produits présentent incontestablement des similitudes, eu égard au fait qu'ils sont complémentaires et que les premiers

¹ La margarine est une émulsion constituée de matière grasse (80% minimum) et d'une phase aqueuse à base d'eau ou de lait (20%) (Source: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Margarine>).

sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les seconds sont proposés à la vente (voir TPI, The O Store, T-116/06, 24 septembre 2008).

Conclusion

59. Les produits des signes en question sont identiques ou similaires ; les services du signe contesté sont complémentaires et donc similaires aux produits de l'opposant.

B. Appréciation globale

60. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

61. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, déjà cités).

62. 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). Force est de constater qu'il s'agit en l'espèce de produits de consommation courante, dont l'achat ne nécessite pas de moyens financiers importants. Une attention moyenne du public concerné est donc retenue.

63. En ce qui concerne l'argument du défendeur prétendant qu'il existe plusieurs marques comprenant l'élément « BONA » (voir supra, point 23), il convient de rappeler que selon la jurisprudence il n'est certes pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure, le défendeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'opposant qui fonde l'opposition, et ceci sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (voir, TPI, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010).

64. Il convient 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). En l'espèce, la notoriété de la marque antérieure a été invoquée par l'opposant, mais elle n'a pas été suffisamment démontrée.

65. Même si l'Office était d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif limité, une telle reconnaissance n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir, en ce sens, arrêts du TPI, FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, et Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 décembre 2007). Il convient de relever à cet égard, qu'un risque de confusion auprès d'une partie du public pertinent peut être suffisant (voir en ce sens, TPI, HAI/SHARK, T-33/03, 9 mars 2005)

66. De façon générale, deux marques se ressemblent lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002).

C. Conclusion

67. L'Office est d'avis que vu identité ou la similitude des produits et la similitude des services et vu la ressemblance restreinte des signes en cause aux niveaux visuel et phonétique, le public pertinent peut croire que ceux-ci proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. L'Office estime donc qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

68. L'opposition portant le numéro 2003097 est justifiée.

69. Le dépôt international portant le numéro 958170 n'est pas enregistré au Benelux.

70. 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, 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 3 mai 2010

Diter Wuytens
(rapporteur)

Pieter Veeze

Hugues Derème

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaet