

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003157

du 26 novembre 2009

Opposant: **STUFFER S.P.A.**

Via Copernico, 2

39100 Bolzano

Italie

Mandataire: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**

Leeuwenveldseweg 12

1382 LX Weesp

Pays-Bas

Marque invoquée 1: CREMOLO (enregistrement européen 3941754)



Marque invoquée 2: (enregistrement européen 2084390)

contre

Défendeur: **Alibona AG**

Amriswilerstrasse 80

9314 Steinebrunn

Suisse

Mandataire: **Van Doorne N.V.**

Postbus 75265

1070 AG Amsterdam


Pays-Bas

Marque contestée:



(dépôt international 957692)

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

1. Le 21 février 2008, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque combinée  pour distinguer des produits et services en classes 29 et 35, entre autres pour le Benelux. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 957692 et a été publié le 15 mai 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales* 2008/15.

2. Le 31 juillet 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt international au Benelux. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement européen 3941754 de la marque verbale CREMOLO, introduit le 20 juillet 2004 et enregistré le 26 septembre 2005 pour des produits en classes 29, 30 et 32.
- Enregistrement européen 2084390 de la marque combinée



introduit le 12 février 2001 et enregistré le 22 juillet 2004 pour les produits en classes 29 et 30.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement titulaire des enregistrements communautaires invoqués.

4. L'opposition est dirigée contre tous les produits et services du dépôt contesté et basé sur tous les produits en classe 29 des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, 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 les parties en ont été informées le 4 août 2008. Par cette communication, le défendeur a également été invité soit à fournir une adresse (de correspondance) soit à constituer un mandataire sur le territoire de la Communauté Européenne ou dans l'Espace Economique Européen, ceci en vertu de la règle 3.6 alinéa 4 du règlement d'exécution (ci-après « RE »). Le défendeur disposait pour ce faire d'un délai jusqu'au 4 octobre 2008 inclus.

8. Le 29 août 2008 Van Doorne N.V. s'est constitué mandataire du défendeur dans cette procédure d'opposition. L'opposant en a été informé lors de la communication du début de procédure.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 octobre 2008. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé l' « Office ») a adressé aux parties le 6 octobre 2008 un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 6 décembre 2008 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

10. Le 5 décembre 2008, l'opposant a introduit ses arguments. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur en date du 23 janvier 2009, un délai de deux mois soit jusqu'au 23 mars 2009 inclus, étant imparti au défendeur pour y réagir.

11. Le 23 mars 2009, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. L'Office a transmis cette réaction à l'opposant le 26 mars 2009.

12. Les remarques des deux parties ont été introduites dans les délais fixés 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 l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

15. Selon l'opposant le signe contesté ressemble visuellement aux droits invoqués. Six des sept lettres sont identiques, dont la première partie des signes, à savoir CREMO. L'élément verbal domine dans le signe contesté et l'élément figuratif n'est pas de nature à lever la ressemblance visuelle affirmée par l'opposant.

16. Sur le plan auditif l'opposant estime les signes très ressemblants. En effet, six des sept lettres sont phonétiquement identiques, entre autres l'élément CREMO en début de signes. Les signes diffèrent donc seulement par les lettres L et S à la fin, mais, selon l'opposant, le consommateur moyen accorde plus d'importance à la première partie des mots qu'à la dernière.

17. L'opposant est d'avis qu'aucun des signes n'a de signification particulière au Benelux, de telle sorte que la comparaison conceptuelle n'a pas besoin d'être traitée. L'opposant a bien compris que le signe contesté signifierait « crémeux » en italien mais est d'avis que cette signification ne sera pas reconnue du consommateur au Benelux. L'italien n'est en effet pas une langue véhiculaire au Benelux et la connaissance de l'italien fait quasiment défaut au consommateur moyen au Benelux selon l'opposant.

18. Selon l'opposant, il n'est pas besoin de démontrer que les produits sur base desquels l'opposition est fondée sont identiques ou similaires aux produits du signe contesté. L'opposant estime également les services du signe contesté similaires aux produits des droits invoqués. En effet, le service « *Vente au détail de lait et produits laitiers, en particulier fromages* » est en relation directe avec les produits similaires.

19. L'opposant conclut que la ressemblance des signes en relation avec les produits et services est telle que le risque de confusion existe. Dès lors, l'opposant prie l'Office d'accueillir l'opposition, d'ordonner la radiation de la partie Benelux de l'enregistrement international et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

20. Selon le défendeur, les signes diffèrent l'un de l'autre par la sixième lettre ainsi que par la présence ou l'absence d'élément figuratif. La différence d'une consonne dans une marque verbale relativement courte a pour conséquence qu'il ne peut plus être question d'un haut degré de ressemblance visuelle.

21. En outre, l'élément ressemblant CREMO est un élément très usuel pour les produits en classe 29, prétend le défendeur. Il y a au Benelux des dizaines de marques enregistrées dans cette classe avec l'élément CREMO. Pour pouvoir identifier correctement les produits concernés, le consommateur devra dès lors être plus attentif à la dernière partie de la marque, et c'est justement là où elles diffèrent, il ne peut dès lors, selon le défendeur, être question de ressemblance visuelle.

22. Les différences déjà citées sont encore plus importantes, dit le défendeur, lorsque l'on compare le signe contesté avec la marque combinée verbale/figurative de l'opposant.

23. Bien que les signes ne diffèrent que d'une seule lettre, le défendeur prétend qu'ils ne se ressemblent phonétiquement que dans une moindre mesure. Le son de la lettre S est par essence différent de celui de la lettre L : alors que la lettre S est une consonne fricative, le L fait partie des liquides, de ce fait l'impression totale des signes est différente.

24. Le défendeur indique que le signe contesté a une signification évidente : en espagnol, italien et portugais CREMOSO signifie « crémeux ». Compte tenu que l'espagnol est l'une des langues les plus parlées au monde et que des produits italiens et espagnols sont disponibles en abondance sur le marché Benelux, le consommateur Benelux moyen ne manquera pas de connaissance de ces langues et sera familier des termes espagnol et italien ayant trait à la nourriture et aux boissons, prétend le défendeur. Les droits invoqués sont par contre des marques de fantaisie et par conséquent les signes ne sont pas ressemblants sur le plan conceptuel.

25. Le défendeur s'accorde avec l'opposant pour dire que les services de la marque contestée sont étroitement liés aux produits du signe contesté. Cependant, prétend le défendeur, ces produits ne sont pas apparentés aux produits des droits invoqués. En effet, dans la liste des produits de l'opposant, définie cependant avec soin, les *fromages* n'apparaissent pas. Le défendeur met sur le marché des fromages de luxe, alors que l'opposant met sur le marché des desserts pour enfants. Ces produits sont non seulement non-similaires, ils sont en outre destinés à un tout autre public. Le défendeur illustre ceci au moyen des sites web respectifs des parties d'où il apparaît clairement selon le défendeur qu'il n'y a aucun risque de confusion.

26. Le défendeur qualifie le caractère distinctif de la marque verbale CREMOLO très faible compte tenu de l'usage général qui est fait de l'élément CREMO. Par voie de conséquence, un très haut degré

de ressemblance est exigé, ce que le défendeur estime ici absent. Le caractère distinctif de la marque combinée verbale/figurative de l'opposant repose pour le défendeur sur les éléments figuratifs et le défendeur estime ceux-ci complètement différents de ceux du signe contesté.

27. Le défendeur fait remarquer par ailleurs que, pour autant qu'il ait pu contrôler, l'opposant ne met pas de produits sur le marché au Benelux.

28. Sur base de ce qui précède, le défendeur conclut qu'il n'y a aucune chance que le public confonde les marques et prie l'Office de rejeter l'opposition et de condamner l'opposant au dépens.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

29. Conformément aux dispositions de l'article 2.14, alinéa 1, CBPI le déposant ou titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite contre une marque 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.

30. L'article 2.3 sous a et b, CBPI dispose : « Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits existants 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. »

31. Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la directive 2008/95/CEE du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après « la directive »), le risque de confusion, lequel est défini comme 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 en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas concret (arrêts 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


32. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b de la directive (comparer article 2.3 sous b, CBPI), aux termes duquel «... il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion...», 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. Or, 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).

33. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle du signe, 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, précités).

34. 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).

35. Les signes à comparer sont les suivants :

En ce qui concerne le premier droit invoqué (marque euroéenne 3941754) :

Opposition basée sur	Opposition dirigée contre
CREMOLO	

Comparaison visuelle

36. Le droit invoqué est une marque verbale pure constituée de sept lettres. Le droit contesté est une marque complexe verbale/figurative constituée d'un symbole yin et yang stylisé et d'un mot de sept lettres en noir et en caractère typographique spécial. Le symbole yin et yang est traduit de façon stylisée car il y manque les « yeux » et aussi par le fait qu'il s'agisse d'une reproduction en miroir de la version usuelle de ce symbole.

37. Dans des signes complexes (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un plus grand impact sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et y fait souvent référence en faisant usage de l'élément verbal. C'est également le cas ici : l'élément verbal prend de loin la place la plus importante dans le signe contesté et est exécutée en lettres noires particulièrement voyantes. L'élément figuratif sera essentiellement interprété par le public concerné comme décoratif et ornemental.

38. L'élément verbal du signe contesté comporte six (des sept) lettres du droit invoqué, lesquels se retrouvent précisément dans le même ordre, cinq d'entre elles sont en début des signes. Le consommateur accordera plus d'importance en règle générale à la première partie d'une marque (voir dans ce sens TPI, Mundicor, T-183/02 et T-184/02 du 17 mars 2004). Compte tenu que cette première partie identique englobe cinq des sept lettres de la marque et du signe, cela attirera certainement l'attention. De plus, la dernière lettre de la marque et du signe sont également identiques. Les seuls points de divergence résident donc dans l'avant dernière lettre et l'élément figuratif du signe contesté. Ces points de divergence ne peuvent cependant pas lever l'impression totale de ressemblance visuelle.

39. La marque et le signe sont ressemblants sur le plan visuel.

Comparaison auditive

40. L'élément verbal du signe contesté et du droit invoqué compte trois syllabes, qui dans les deux cas contiennent les mêmes voyelles. Les trois premières consonnes sont également prononcées de la même façon. Ainsi, les signes ont la même sonorité et la même cadence. La seule différence réside dans la dernière consonne. Toutefois, sur le plan auditif également, le consommateur accordera de manière générale plus d'importance à la première partie de la marque (arrêt Mundicor, précité) et les deux premières syllabes sont en tout état de cause prononcées de façon identique. L'impression totale de la ressemblance auditive qui en découle ne peut être annulée par l'unique différence citée.

41. La marque et le signe sont ressemblants sur le plan auditif.

Comparaison conceptuelle

42. Le droit invoqué n'a pas de signification définie. Le signe contesté signifie, comme le défendeur l'indique, « crèmeux » en italien, espagnol et portugais. L'Office est d'avis que le consommateur reconnaîtra dans les deux signes une certaine référence à « crème » vu que ce mot existe également en néerlandais, en français et (quelque peu différent) en allemand, mais ceci ne signifie pas encore qu'il y reconnaît les adjectifs dérivés dans des langues qui ne sont pas courantes au Benelux. Pour cela, une certaine familiarité ou une certaine connaissance grammaticale de ces langues est en effet nécessaire, ce qui ne peut être attendu du consommateur Benelux moyen. L'Office est donc d'avis que ce consommateur ne comprendra pas immédiatement le sens.

43. Aucun des deux signes n'a de signification définie qui puisse être comprise immédiatement du public concerné. Une comparaison conceptuelle est dès lors impossible et l'aspect conceptuel ne jouera donc aucun rôle dans cette décision.

Conclusion

44. La marque et le signe sont visuellement et auditivement ressemblantes. Une comparaison conceptuelle n'a pas de raison d'être et cet aspect ne joue aucun rôle dans cette décision.

Comparaison des produits et services

45. Lors de l'appréciation de la similitude des produits et services concernés, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et les services. Il s'agit entre autres de leur nature, destination et usage mais également de leur caractère concurrentiel ou complémentaire (CJCE, arrêt Canon, précité)

46. Pour la comparaison des produits du droit invoqué et des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits et services tels qu'ils sont indiqués dans le registre ou dans la demande de marque selon le cas.

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

Opposition basée sur	Opposition dirigée contre
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; yaourt, desserts à base de lait ou de crème; boissons à base de lait.	Classe 29 Lait et produits laitiers, en particulier fromages, fromages blanc, yogourts, boisson à base de lait où le lait prédomine, beurre.
	Classe 35 Vente au détail de lait et produits laitiers, en particulier fromages.

Classe 29

48. Les produits *lait et produits laitiers* et *yogourts* du signe contesté relèvent *expressis verbis* des produits du droit invoqué et leur sont donc identiques.

49. Les produits *boisson à base de lait où le lait prédomine* du signe contesté tombent sous la dénomination *boissons à base de lait* du droit invoqué et leur sont donc identiques.

50. Les produits *fromages, fromages blanc* et *beurre* du signe contesté tombent tous sous la large catégorie des *produits laitiers* du droit invoqué ainsi que l'indiquent déjà les mots "en particulier " dans la classification du défendeur. Ces produits sont dès lors identiques.

Classe 35

51. En général, les produits et les services sont par nature différents. Dans le cas de produits, il s'agit de marchandises tangibles qui peuvent être transmises de l'un à l'autre et dans le cas de services, il s'agit d'activités non tangibles qui sont exercées. Inhérent à ces différences est que la façon d'utiliser les produits et services est également différente. Les produits et les services peuvent cependant tout à fait être complémentaires: certains services ne peuvent en effet pas être exécutés sans faire usage de certains produits.

52. Les services *vente au détail de lait et produits laitiers, en particulier fromages* en classe 35 du signe contesté sont similaires aux produits *lait et produits laitiers* en classe 29 du droit invoqué. Un fabricant ou fournisseur de ces produits pourra aussi vendre ces produits. Les services de vente au détail sont en effet indispensables pour ces produits, de telle sorte qu'il est question de complémentarité entre les produits et les services, ce qui est d'ailleurs *in confesso*.

Conclusion

53. Les produits et services du signe contesté sont en partie identiques et en partie similaires aux produits du droit invoqué.

A.2. Autres facteurs pertinents

54. Lors de l'appréciation du risque de confusion interviennent notamment l'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes.

55. Le consommateur moyen est supposé être moyennement attentif, informé et circonspect. Le niveau d'attention du consommateur moyen peut varier en fonction du type de produits et services dont il s'agit (arrêt Lloyd, précité). Dans le cas présent, il s'agit de produits de consommation très courants, qui font partie des achats quotidiens du consommateur moyen, de telle sorte que le niveau d'attention du public concerné peut être considéré comme normal.

56. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le pouvoir 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 (CJCE, Canon, Sabel et Lloyd, précités). L'Office ne partage pas l'avis du défendeur selon lequel le droit invoqué aurait un très faible caractère distinctif. L'élément CREM ou CREMO, même s'il peut dans une certaine mesure faire référence à *crème*, n'implique pas que la marque dans sa totalité soit descriptive. De même, le simple fait que de nombreuses marques comprenant cet élément apparaissent dans le registre ne signifie pas non plus que toutes ces marques aient un caractère distinctif très faible. L'Office estime que le droit invoqué possède intrinsèquement un caractère distinctif normal. L'opposant n'a ni affirmé ni prouvé que la marque jouit d'une notoriété particulière, il n'y a donc pas lieu de présumer d'une protection plus étendue.

57. La position du défendeur selon laquelle l'opposant, pour autant qu'il (le défendeur) en soit informé, ne met pas ses produits sur le marché au Benelux, ne peut influencer cette prise de décision, vu que les droits invoqués n'étaient pas encore sous obligation d'usage au moment de la publication du dépôt contesté.

58. La remarque du défendeur concernant l'usage réel du signe contesté et du droit invoqué, c'est-à-dire respectivement pour des fromages de luxe et des desserts pour enfants (voir point 25) ne peut être retenue dans une procédure d'opposition, étant entendu que la comparaison des produits et services se fait exclusivement sur base des données du registre puisque les droits invoqués ne sont pas encore soumis à l'obligation d'usage.

59. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas prévu de condamnation au paiement des frais de représentation au bénéfice de la partie adverse. Seule une condamnation aux dépens est prévue, fixée au montant de la taxe d'opposition, dans le cas où l'opposition est accueillie dans sa totalité (ou rejetée dans sa totalité)

B. Conclusion

60. Le signe contesté ressemble visuellement et auditivement au droit invoqué. Une comparaison conceptuelle n'a pas de raison d'être. Les produits et services du signe contesté sont en partie identiques et en partie similaires aux produits du droit invoqué. L'Office est donc d'avis que le public concerné peut être amené à croire que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées et qu'il y a donc risque de confusion.

61. Compte tenu que l'opposition doit être justifiée sur base du premier droit invoqué, le risque de confusion avec le second droit invoqué n'a plus besoin d'être analysé.

IV. DÉCISION

62. L'opposition portant le numéro 2003157 est justifiée.

63. Le dépôt international portant le numéro 957692 ne sera pas enregistré au Benelux.

64. Le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros à l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI et la règle 1.32, alinéa 3, RU étant entendu que l'opposition est justifiée dans son entièreté. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 26 novembre 2009

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif:
Raphaëlle Gérard