

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003507

du 08 mars 2011

Opposant : **Spar International B.V.**

Rokin 101
1012 KM Amsterdam
Pays-Bas

Mandataire : **Zacco Netherlands B.V.**

Nachtwachttlaan 20
1058 EA Amsterdam
Pays-Bas

Droit invoqué 1: AMERICAN COLA (enregistrement Benelux 582053)



Droit invoqué 2: (enregistrement Benelux 578459)

contre

Défendeur : **VAN HOVE Daniele**

2, rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Luxembourg

Marque contestée : AMERICOLA (Benelux dépôt 93137)

I. FAITS ET PROCEDURE


A. Faits

1. Le 28 août 2008, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque verbale AMERICOLA, pour distinguer des produits en classes 32 et 33. Par ailleurs, il a, conformément à l'article 2.8 alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après CPBI), demandé de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt (ledit enregistrement accéléré). Cet enregistrement accéléré a été mis en examen sous le numéro 851034 et publié le 30 septembre 2008.

2. Le 18 novembre 2008, l'opposant, à l'époque portant le nom de Internationale Spar Centrale B.V., a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt au Benelux. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement Benelux 582053 de la marque verbale AMERICAN COLA, introduite le 27 septembre 1995 pour des produits en classe 32;



- enregistrement Benelux 578459 de la marque complexe , introduite le 9 octobre 1995 pour des produits en classe 32.

3. L'opposant a entre-temps changé son nom en SPAR International B.V. et a fait notifier ce changement au registre. Il ressort de ce registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et est basée sur tous les produits des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a CBPI .

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et a été communiquée aux parties en date du 9 décembre 2008.

8. La phase contradictoire de la procédure a commencé le 10 février 2009. Le 23 février 2009, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 23 avril 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

9. Le 23 avril 2009, l'opposant a introduit des arguments, en un seul exemplaire. Afin de pouvoir envoyer ces arguments à la partie adverse, l'Office a prié l'opposant en date du 28 avril 2009 d'en introduire un second exemplaire et lui a attribué un délai jusqu'au 28 juin 2009 inclus pour ce faire.

10. Le 6 mai 2009, l'opposant a introduit un second exemplaire de ses arguments. Ceux-ci, accompagnés d'une traduction, ont été transmis par l'Office au défendeur le 5 août 2009, lui accordant un délai jusqu'au 5 octobre 2009 pour y réagir.

11. Le 2 octobre 2009, le défendeur a introduit sa réaction. Celle-ci a été envoyée par l'Office à l'opposant le 11 novembre 2009 (accompagnée d'une traduction).

12. Chaque partie a introduit ses remarques 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 2.14, 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 la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

15. L'opposant affirme que ses droits invoqués ont été depuis leur enregistrement, intensivement utilisés et mentionne un chiffre d'affaires atteignant plusieurs centaines de milliers de litres par an environ dans 650 magasins, tant en Belgique qu'aux Pays-Bas. Pour ces raisons, les droits invoqués lui sont indissociablement liés, selon l'opposant.

16. L'opposant relève que toutes les lettres du signe contesté sont reprises dans les droits invoqués et que les cinq premières lettres et quatre dernières sont identiques. Les trois lettres supplémentaires et l'espace dans les droits invoqués n'éliminent en rien la forte ressemblance visuelle particulièrement élevée.

17. Vu que les cinq premières et quatre dernières lettres sont identiques et parce que le signe contesté est totalement repris dans les droits invoqués, il est également question de ressemblance phonétique, selon l'opposant.

18. L'opposant estime que conceptuellement, le public concerné comprendra la mention AMERI comme étant une abréviation de American, de sorte qu'il est conceptuellement également question de ressemblance.

19. L'opposant estime en tout cas que les boissons non alcooliques des signes sont identiques. Mais il existe également un lien étroit avec les boissons alcooliques du signe contesté, vu que les produits de l'opposant peuvent être considérés comme étant complémentaires à ceux-ci : elles se

consomment en effet souvent ensemble et sont même commercialisées sous forme de mélanges. Par ailleurs, ces produits peuvent être originaires des mêmes producteurs et connaissent les mêmes canaux de distribution et points de vente, de sorte que le public peut croire que ces produits sont originaires de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

20. L'opposant remarque encore – tout en pensant que c'est superflu de le remarquer – que la mention AMERICAN COLA est bien une marque. Il est peut-être vrai que les boissons au cola viennent sous leur forme originale, des Etats-Unis, mais aux yeux du public, il ne s'agit pas d'une mention usuelle pour des boissons au cola ou pour d'autres boissons non alcooliques, certainement pas vu le fait que plus d'un million de litres ont été vendus depuis la date du dépôt, ce qui a pour conséquence que le caractère distinctif de la marque a augmenté vu l'usage qui en a été fait. L'opposant estime par conséquent que ses droits invoqués n'ont pas moins de caractère distinctif que le dépôt contesté.

21. Sur base de tout ceci, l'opposant estime que le risque de confusion existe et prie l'Office de refuser le dépôt contesté.

B. Réaction du défendeur

22. Le défendeur remarque tout d'abord que les droits invoqués de l'opposant ne sont en fait qu'une composition formée par l'adjectif qualificatif *american* et par le substantif *cola* et qu'ils sont donc purement descriptifs des produits concernés. Le défendeur estime également que l'opposant ne distingue pas ces produits à l'aide de ces droits, mais par son nom de commerce ou une partie de celui-ci. Lors de la comparaison des signes, il y a par conséquent lieu de tenir compte du caractère distinctif très faible des droits invoqués.

23. Le signe contesté est lui par contre composé d'un nouvel élément inexistant. Ceci donne au signe un caractère distinctif et le distingue visuellement et phonétiquement clairement de la marque verbale de l'opposant, et encore plus de sa marque complexe, vu que le mot SPAR est dans celle-ci clairement l'élément dominant.

24. Conceptuellement, le défendeur est d'avis que le signe contesté est un nom fantaisiste et il ne peut pas tout simplement être considéré comme étant dérivé des droits invoqués.

25. Bien que les produits soient en partie similaires, le défendeur estime que le risque de confusion est en tout cas exclu vu que l'opposant vend uniquement ses produits dans ses points de vente propres ou dans leurs filiales ; il est donc totalement erroné que les produits du défendeur puissent être placés à côté de ceux de l'opposant, selon le défendeur.

26. Vu que tout risque de confusion peut être exclu, le défendeur estime que l'opposition doit être rejetée.

III. DECISION

A.1. Notoriété des droits invoqués

27. L'opposant prétend que le caractère distinctif de ses droits invoqués a augmenté par l'usage fait de ces droits et renvoie dans ce cadre (apparemment de manière abusive) à un chiffre d'affaire de plus d'un million de litres. L'opposant schématise dans un tableau un chiffre d'affaire de 1996 jusqu'à 2008 inclus, chiffre sur base duquel l'Office comprend qu'en réalité il s'agit d'un chiffre d'affaire total de 11,1 millions de litres. L'opposant commercialise les boissons dans des bouteilles de 1,5 litres et des boîtes 33 cl. Sans tenir compte de ces boîtes, le chiffre d'affaire atteint moins de 2.000 bouteilles par jour ; pour un article compétitif populaire tel que des boissons rafraîchissantes, un tel chiffre d'affaire dans tout le territoire Benelux, ayant une population de 27 millions de personnes, ne peut pas être qualifié de particulièrement élevé ; une grande notoriété des marques ne ressort certainement pas de ce chiffre d'affaire.

28. Même si on ne tient pas compte de ce chiffre d'affaire peu spectaculaire, l'Office remarque que le fait de simplement le mentionner, ne fait pas ressortir que ces droits, suite à l'usage qui en a été fait, sont entre-temps perçus par le public concerné comme distinctifs des produits de l'opposant. Pour l'appréciation du caractère distinctif, il y a lieu d'introduire entre autres, des pièces relatives à la partie de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles. Il peut également être décidé de recourir à un sondage d'opinion (voir CJCU, Chiemsee, 4 mai 1999, C-108/97).

Conclusion

29. L'opposant n'a pas démontré l'usage intensif des droits invoqués, de sorte qu'il ne peut donc pas non plus être conclu que ceux-ci jouissent d'une notoriété élevée.


A.2. Risque de confusion

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

31. 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".

32. Selon la jurisprudence constante 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 »), le risque de confusion, 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 (arrêts CJUE, 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 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes et de produits

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|--|---|
| AMERICAN COLA | AMERICOLA |
| Classe 32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons au cola. <i>Klasse 32 Niet-alcoholische dranken met inbegrip van cola.</i> | Classe 32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. |
| | Classe 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières). |
|  | |
| Classe 32 Boissons non alcooliques, y compris les boissons au cola. <i>Klasse 32 Niet-alcoholische dranken met inbegrip van cola.</i> | |
| <i>P.S. La langue originale de la liste des produits de ce dépôt est le néerlandais. La traduction française a été ajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.</i> | |

Comparaison des signes

33. 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).

34. 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).

35. Selon une jurisprudence constante, 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 (CJUE, Canon, Sabel-Puma et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Le premier droit invoqué est descriptif des produits qu'il a pour but de protéger : il s'agit en effet d'une dénomination générique (cola) et d'un adjectif qualificatif (*american*) qui peuvent faire référence tant à la qualité qu'à la provenance géographique des produits concernés (« cola américain » ou « cola d'Amérique »). Ce signe n'est donc pas approprié pour distinguer ces produits et n'est donc pas protégé selon le droit des marques sur base des articles 2.1, alinéa 1 et 2.11, alinéa 11, sous b et c CBPI. Une ressemblance éventuelle avec le signe contesté n'a donc pas lieu d'être analysée.

36. 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 (CJUE, 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 (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

37. Egalement selon une jurisprudence constante, le public ne considérera pas en général, un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003; TUE, Activity Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007). Pour des raisons identiques à celles mentionnées ci-dessus au point 35, l'élément AMERICAN COLA du second droit invoqué ne peut pas être qualifié d'élément distinctif de ce droit. Les éléments distinctifs de cette marque sont formés par l'élément verbal SPAR d'une part, et par les éléments figuratifs divers d'autre part. Le signe contesté est une marque purement verbale qui ne ressemble à aucun de ces éléments dominants. Une ressemblance éventuelle n'a donc qu'uniquement trait aux éléments descriptifs des signes : l'indication de la sorte « cola » et le préfixe « ameri » qui, pour autant que le public l'interprète comme une abréviation de « Américain », est également descriptif.

Conclusion

38. Il n'est pas question de ressemblance entre le signe contesté et le premier droit invoqué, vu que ce dernier est purement descriptif et donc non distinctif des produits concernés. La ressemblance entre le signe contesté et le second droit invoqué a uniquement trait aux éléments descriptifs et donc non distinctifs des signes. Cette ressemblance est par conséquent trop faible pour faire ressembler l'impression d'ensemble des signes.

Comparaison des produits et services

39. Vu que l'impression d'ensemble des signes ne correspond pas, l'Office ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits. En effet, il ne peut pas être question de risque de confusion si les signes ne sont pas ressemblants (voir article 2.3, sous b CBPI).

C. Conclusion

40. Une comparaison du signe contesté au premier droit invoqué n'est pas justifiée vu que ce droit n'entre pas en ligne de compte pour une protection selon le droit des marques. Le signe contesté et le second droit invoqué ont uniquement en commun un élément descriptif et ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble. Pour ces raisons, l'Office n'a plus procédé à la comparaison des produits. Il ne peut dans ce cas-ci en effet pas être question de risque de confusion, conformément à l'article 2.3 sous b CBPI.

IV CONSÉQUENCE

41. L'opposition numéro 203507 est non fondée.

42. Le dépôt Benelux 93137 est enregistré pour tous les produits pour lequel il est introduit.

43. 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, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 08 mars 2011

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard