

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003944

du 4 août 2010

Opposant : **A.A. Kanavis & Co EE**

Salaminos 10
54625 Thessaloniki
Grèce

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

Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Pays-Bas

Marque invoquée : GOLDEN TOWER (enregistrement Benelux 840423)

contre

Défendeur : **Charles Lowy**

Avenue des Roses 24
1640 Rhode-Saint-Genèse
Belgique

Mandataire : **HAMBERSIN Fabrice, Avocat**

Rue Gachard 88, boîte 8
1050 Bruxelles
Belgique

Marque contestée :

(dépôt Benelux 93221)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 13 janvier 2009, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque semi-figurative

THE TOWER

pour distinguer des produits et services en classes 16, 29, 30 et 43. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 93221 et a été publié le 26 janvier 2009.

2. Le 25 mars 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt au Benelux. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure GOLDEN TOWER (enregistrement Benelux 840423), déposée le 20 mars 2008 et enregistrée le 5 juin 2008 pour des produits en classes 29, 31 et 32.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement titulaire de l'enregistrement Benelux invoqué.

4. L'opposition est introduite contre une partie des produits et services du dépôt contesté et est basée sur une partie des produits du droit invoqué.

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. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci après « l'Office ») a envoyé le 3 avril 2009 aux parties l'avis concernant la recevabilité de l'opposition.

8. Le 20 avril 2009, l'Office a envoyé une communication aux deux parties concernant la modification de la liste des produits et services du signe contesté, suite à une reformulation de la classification.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 juin 2009. Le 8 juin 2009, l'Office a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure. L'opposant s'est vu impartir un délai courant jusqu'au 8 août 2009 compris pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

10. Le 23 juillet 2009, l'opposant a introduit ses arguments destinés à étayer l'opposition. Ces arguments ont été envoyés par l'Office au défendeur le 24 juillet 2009. Ce dernier s'est vu impartir un délai courant jusqu'au 24 septembre 2009 compris pour y réagir.

11. Le défendeur a réagi le 18 septembre 2009. L'Office a transmis cette réaction à l'opposant en date du 24 septembre 2009.

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

A. Arguments de l'opposant

15. L'opposant estime que les produits en classe 29 du défendeur (classe contre laquelle l'opposition se dirige) sont identiques aux produits en classe 29 de l'opposant (classe sur laquelle l'opposition est basée).

16. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant est d'avis que sur le plan visuel, il existe une concordance entre les deux marques qui découle du fait que les deux marques contiennent le mot « TOWER ». L'opposant estime que les éléments figuratifs de la marque contestée ne font qu'accentuer cette concordance, du fait que les mots « THE TOWER » figurent sur un arrière-plan jaune, presque doré. La public percevra la marque contestée, selon l'opposant, comme « the yellow tower » ou peut-être même « the golden tower ». L'opposant conclut que sur le plan visuel, les marques se ressemblent fortement.

17. Sur le plan phonétique, l'opposant est d'avis que les motifs mentionnés ci-dessus pour la comparaison visuelle, s'appliquent également à la comparaison phonétique. Il ajoute que le terme « GOLDEN » dans la marque invoquée n'enlève rien à la concordance phonétique dans la perception globale des marques.

18. Enfin, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle, l'opposant estime qu'il existe un lien entre les deux marques puisque « GOLDEN TOWER » sera interprété comme « tour d'or », tandis qu'en voyant la marque contestée, le consommateur pensera à « tour jaune ». L'opposant conclut que les marques se ressemblent fortement sur le plan conceptuel.

19. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion, vu que le consommateur puisse penser que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises qui possèdent un lien économique. Il demande à l'Office de déclarer l'opposition fondée et de condamner le déposant aux dépens de cette procédure.

B. Réaction du défendeur

20. Premièrement, le défendeur remarque que l'opposition ne vise pas les termes spécifiques « sandwiches, pain surprises » de la classe 29 du droit invoqué.

21. Le défendeur constate que l'opposant ne produit aucun élément concret d'exploitation de sa marque, contrairement au défendeur qui, lui, dépose à son dossier les preuves concrètes de la commercialisation effective de ses produits. De ce fait, le défendeur conclut que la marque de l'opposant n'est pas exploitée pour les produits visés.

22. Le défendeur est d'avis que l'impression d'ensemble produite par les marques en cause, est différente. Le graphisme spécifique de la marque contestée est un élément dominant et l'opposant ne fait valoir aucune exploitation équivalente selon le défendeur. De plus, le défendeur argumente que l'élément « THE » dans le droit invoqué est un élément qui singularise la marque du déposant comme étant « la seule et unique » « TOWER ». Enfin, le défendeur estime qu'il est abusif de soutenir, comme le tente, selon le défendeur, l'opposant, que les deux marques font clairement référence à la même couleur.

23. Sur le plan visuel, le défendeur estime qu'il n'existe aucune ressemblance, étant donné que la marque invoquée est une marque verbale tandis que le droit invoqué est une marque figurative, verticale et colorée.

24. Sur le plan phonétique, le défendeur remarque qu'il n'existe aucune similitude sérieuse, étant donné que les deux marques, bien que reprenant chacune le terme « TOWER », sont singularisées par un élément spécifique qui les distingue clairement.

25. Enfin, sur le plan conceptuel, le défendeur remarque que pour arriver à la conclusion qu'il existe une similitude entre les deux marques, cela nécessite une trop large série d'opérations intellectuelles pour qu'elle puisse être réalisée par le consommateur. Il conclut que les marques en litige n'induisent aucune ressemblance conceptuelle sérieuse.

26. Le défendeur demande de déclarer l'opposition non fondée, de confirmer son dépôt et de condamner l'opposant aux dépens de la procédure.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

27. Conformément 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.

28. 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 ».

29. 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 (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 produits et services

30. 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 (CJUE, Canon, déjà cité).

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

32. Les produits à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
<p>KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.</p> <p><i>CI 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles</i></p>	<p>CI 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.</p>

<p><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></p>	
--	--

33. Les produits du signe contesté sont identiques aux produits de la marque invoquée.

34. Le défendeur remarque que l’opposition ne vise pas les termes spécifiques « sandwiches, pain surprises » de la classe 29 du droit invoqué (voir point 20). Cependant, les « sandwiches, pain surprises » tombent sous la classe 30 de la classification de Nice, suite à la reformulation de la classification, communiquée aux parties en date du 20 avril 2009. L’opposition est uniquement dirigée contre les produits en classe 29 du défendeur, ainsi qu’expressément stipulé dans les arguments de l’opposant.

35. L’Office conclut que les produits concernés par l’opposition sont identiques.

Comparaison des signes

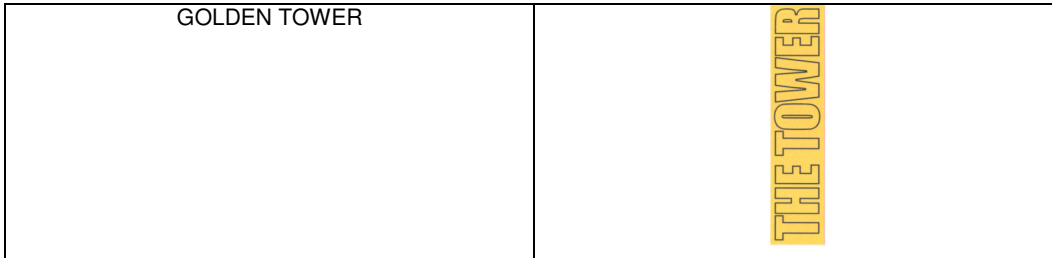
36. Il ressort du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure », que la perception des marques qu’a le consommateur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

37. 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.

38. 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 (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).

39. Les signes à comparer sont les suivants :

<p>Opposition basée sur :</p>	<p>Opposition dirigée contre :</p>



40. Le droit invoqué est une marque verbale, composée des mots « GOLDEN » et « TOWER ». Le signe contesté est une marque semi-figurative, composée de l'indication « THE TOWER » en caractères majuscules, placée sur un fond rectangulaire jaune. Cette couleur jaune pourrait également être vue par le public concerné comme étant de couleur « dorée ». Le contour des lettres des mots « THE » et « TOWER » est formé de fines lignes noires, tandis que l'intérieur des lettres a la même couleur jaune/doré que le fond. Les mots sont placés de façon verticale, ce qui donne l'impression d'une tour.

Comparaison conceptuelle

41. Le droit invoqué est l'indication anglaise pour : « tour d'or/dorée ». Le signe contesté est également une indication anglaise signifiant « la tour » (Le Robert & Collins dictionnaire anglais-français). Ces significations seront comprises par la majorité du public Benelux, vu qu'il s'agit de mots courants de la langue anglaise.

42. Dans les deux signes, l'élément « TOWER » est un nom commun, tandis que l'élément « GOLDEN » du droit invoqué est un adjectif et l'élément « THE » du signe contesté un article. Du point de vue linguistique, l'élément « TOWER » est donc l'élément dominant dans les deux signes. Cet élément est identique pour les deux signes.

43. L'Office conclut que sur le plan conceptuel, les deux signes sont similaires.

Comparaison visuelle

44. Dans les signes composés, l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et les évoque souvent en utilisant l'élément verbal. Il n'en va pas autrement dans le cas qui nous occupe. Bien que le signe contesté soit une marque semi-figurative, il comprend comme élément figuratif uniquement un rectangle jaune/or. Les lettres utilisées pour former les mots « THE TOWER » sont écrites dans un style qui s'écarte à peine d'un style régulier. En effet, une représentation graphique qui consiste en la reproduction en caractères d'imprimerie, plutôt banals et ordinaires, en lettres jaune/or sur un fond jaune/or de la mention « THE TOWER », ne permettra pas au consommateur de détourner son attention sur des éléments figuratifs du signe contesté autres que les lettres qui la constituent (voir en ce sens TUE, arrêts Dieselit, T-186/02, 30 juin 2004 et Amplitude, T- 9/05, 15 janvier 2008). L'Office estime donc que lors de la comparaison, il doit surtout être tenu compte des mots en ce qui concerne le signe contesté.

45. Dans le cas de marques verbales (ou essentiellement verbales), la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Toutefois, il convient de tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce; vu la fonction des éléments verbaux tels que mentionnés sous point 41, le consommateur se rappellera plus nettement de la partie « TOWER », élément identique pour les deux marques.

46. L'Office conclut que sur le plan visuel, les signes ont un certain degré de ressemblance.

Comparaison phonétique

47. L'élément « TOWER » sera prononcé de façon identique pour les deux signes.

48. Cependant, l'élément « GOLDEN » du droit invoqué et l'élément « THE » du signe contesté seront prononcés de manière différente. L'indication « GOLDEN » est constituée de deux syllabes, « gol » et « den ». Par contre, le mot « THE » ne comprend qu'une seule syllabe.

49. Au vu de ce qui précède, l'Office est d'avis que sur le plan phonétique, les signes ont un certain degré de ressemblance.

Conclusion

50. Au niveau conceptuel, les signes sont similaires. Sur les plans visuel et phonétique, il existe un certain degré de ressemblance.

A.2. Appréciation globale

51. 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.

52. 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). Il s'agit dans ce cas-ci de produits qui font partie des achats les plus courants, de sorte que le consommateur moyen doit ainsi être considéré comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (TUE, ZERORH+, T-400/06, 16 septembre 2009 ; MANU, t-392/04, 16 décembre 2009).

53. 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).

54. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que l'identité des produits en cause (voir point 35) peut compenser, pour autant que besoin, la ressemblance entre les signes. Dès lors, l'Office est d'avis que le public pertinent peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

A.3. Autres facteurs

55. L'Office ne peut tenir compte de la remarque du défendeur selon laquelle l'opposant ne produit aucun élément concret d'exploitation de sa marque, étant donné que le droit invoqué est enregistré le 5 juin 2008 et n'est donc pas encore soumis à une obligation d'usage. L'Office doit donc se baser sur les données reprises au registre. En effet, ce qui importe, ce ne sont pas les conditions concrètes dans lesquelles les produits de la requérante ou de l'intervenante sont commercialisés, mais la description des produits visés par les marques antérieures et par les marques demandées, puisque les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit (CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007 ; TUE, Ferromix, dans les affaires jointes T-305/06 à T-307/06, 15 octobre 2008).

56. Suite à la requête de l'opposant ainsi que du défendeur demandant la condamnation de l'autre partie au paiement des frais de cette procédure d'opposition, l'Office souligne que les dispositions concernant le renvoi au paiement des frais sont reprises dans le règlement d'exécution. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de la partie perdante au paiement des frais encourus par l'autre partie. L'article 2.16, alinéa 5, CBPI et la règle 1.32, alinéa 3, du Règlement d'exécution (ci-après « RE ») prévoient uniquement qu'un montant équivalent à la taxe de base pour l'opposition est à charge de la partie perdante.

B. Conclusion

57. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

58. L'opposition portant le numéro 2003944 est justifiée.

59. Le dépôt Benelux avec le numéro 93221 n'est pas enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition a été dirigée, à savoir :

Cl 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

60. Par conséquent, le dépôt sera enregistré pour les produits et services contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée, à savoir :

Cl 16 Papier, carton et produits en ces matières, photographies; papeterie; matière plastique pour emballage, carton d'emballage, plateau de présentation compris dans cette classe.

Cl 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, sandwiches, pain surprise.

Cl 43 Services de restauration (alimentation); traiteur à domicile, sandwicherie.

61. 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.

La Haye, le 4 août 2010

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Paul Vink