



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2004192**

**du 29 avril 2011**

**Opposant :** **HENKEL AG & Co. KGaA**  
Henkelstrasse 67  
40589 Düsseldorf  
Allemagne

**Mandataire :** **Nederlandsch Octrooibureau**  
J.W. Frisolaan 13  
2517 JS 's-Gravenhage  
Pays-Bas

**Droit invoqué :** **TERRA**  
(enregistrement communautaire 3472909)

*contre*

**Défendeur :** **TERRE PREMIERE SPRL**  
Avenue Cardinal Mercier 19  
4020 Liège  
Belgique

**Marque contestée :**

**TERRE PREMIERE**  
SOINS PRÉCIEUX ISSUS DE LA NATURE

(dépôt Benelux 1177073)

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

1. Le 2 mars 2009, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative suivante pour distinguer des produits en classe 3 :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1177073 et a été publié le 11 mars 2009.

2. Le 29 mai 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale communautaire « TERRA », portant le numéro 3472909, déposée le 29 octobre 2003 et enregistrée le 13 mai 2005 pour des produits en classes 3 et 21.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et est basée sur tous les produits revendiqués par le droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de procédure est le français.

**B. Déroulement de la procédure**

7. L'opposition est recevable. Le 4 juin 2009, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 août 2009. Le 5 août 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 5 octobre 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments.

9. Le 17 septembre 2009, l'opposant a introduit ses arguments, rédigés en néerlandais, et a demandé à l'Office que ceux-ci soient traduits dans la langue de la procédure. L'Office a traduit ces arguments en français et les a ensuite communiqués au défendeur le 27 octobre 2009, un délai jusqu'au 27 décembre 2009 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments dans le délai imparti par l'Office. Bien que le défendeur n'ait pas réagi sur le fond, sa réaction quant au choix des langues constitue une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI.

11. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

## II. MOYENS DES PARTIES

12. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 des marques en question.

### A. Arguments de l'opposant

13. En ce qui concerne les produits, l'opposant estime que les « *préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons,* » en classe 3 du dépôt contesté sont similaires, voire identiques, aux « *savons, nettoyeurs à usage ménager, produits de nettoyage et de polissage, détachants pour le nettoyage et l'entretien des sols* » du droit invoqué. En effet, la nature de ces produits serait la même, à savoir des produits destinés au lavage, au nettoyage et aux soins personnels. Les produits de « *parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices* » du dépôt contesté doivent, selon l'opposant, être considérés comme similaires aux « *savons* » du droit invoqué. Enfin, les produits de la classe 21 du droit invoqué auraient vocation à être utilisés avec les produits de la classe 3 du dépôt contesté et seraient donc complémentaires.

14. Concernant la comparaison des signes, l'opposant considère que les termes « soins précieux issus de la nature » sont secondaires en raison de leur taille très réduite dans la composition graphique globale et en raison de leur caractère exclusivement louangeur. Le terme « PREMIERE » du dépôt contesté n'aurait, lui, pas de caractère distinctif. Il référerait uniquement à la première marque d'une série de marques pouvant être articulées autour de l'élément « TERRE ». L'opposant estime qu'il faut tenir compte de l'élément dominant des signes en cause qu'il identifie être, respectivement, le terme « TERRA », d'une part, et l'élément verbal « TERRE », d'autre part. La comparaison des signes devrait donc principalement s'axer sur ces éléments verbaux.

15. En ce qui concerne la comparaison visuelle et phonétique, l'opposant considère que le public pertinent attache généralement davantage d'importance à la première partie d'un signe. Visuellement les éléments dominants de chaque signe n'ont qu'une lettre de différence, à savoir la dernière. Phonétiquement, les termes « TERRE » et « TERRA » auraient un haut degré de ressemblance également. Enfin, conceptuellement, les deux marques renvoient au concept de « TERRE » ce qui les rend, de ce point de vue également, très ressemblantes.

16. Selon l'opposant, le public pertinent est composé du consommateur moyen.

17. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser l'enregistrement du signe contesté conformément à l'article 2.8, alinéa 2, joint à l'article 2.16, alinéa 4 CBPI et de condamner le défendeur aux dépens.

### B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments (voir point 10 ci-dessus).

**III. DECISION**

**A. Risque de confusion**

19. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> 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.

20. 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* ».

21. 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 Etats 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**

22. 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'en 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).

23. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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.

24. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
TERRA	

25. Le droit invoqué est un mot latin de cinq lettres, « TERRA ».

26. Le dépôt contesté est une marque complexe, déposée en noir et blanc et comprenant quelques nuances de gris, composée des mots français « TERRE » (cinq lettres) et « PREMIERE » (huit lettres), de même taille, même couleur, et écrits dans la même police de caractères. L'accent grave de la lettre « E » du mot « PREMIERE » est graphiquement stylisé et d'une couleur plus claire que les lettres des mots « TERRE PREMIERE ». Le mot « TERRE » est souligné dans la même teinte que l'accent grave du terme « PREMIERE ». Dans la continuité de la ligne soulignant le terme « TERRE », sont inscrits, en petits caractères, les mots « soins précieux issus de la nature ».

27. 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, arrêt MATRATZEN, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

28. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal.

29. En l'espèce et concernant le dépôt contesté, le public concerné percevra l'accent grave et le soulignage de même couleur comme des aspects purement ornementaux du signe contesté. De même, les éléments verbaux « soins précieux issus de la nature » sont des éléments descriptifs présentés sous la forme d'une phrase louangeuse. Il convient d'observer que, en général, le public ne considérera pas 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, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 et arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006). La locution « soins précieux issus de la nature » ne sera pas perçue comme un élément distinctif du dépôt contesté. En outre, elle apparaîtra comme secondaire par rapport aux termes « TERRE PREMIERE » étant donné sa petite dimension et son placement discret dans la composition graphique globale. Ce sont donc bien les éléments verbaux « TERRE PREMIERE » qui attirent l'attention du public pertinent.

30. Concernant l'acception « TERRE PREMIÈRE », il y a lieu de considérer que le fait que le terme « TERRE » du dépôt contesté se situe en première position ne rend pas négligeable le second terme « PREMIERE » dans l'impression globale produite par ledit dépôt. Au contraire, le caractère distinctif du dépôt contesté résulte de manière déterminante de la combinaison des termes « TERRE » et « PREMIERE » qui forment ensemble une unité logique et conceptuelle propre. En effet, l'association de ces termes fait référence à la notion de « terre d'origine, terre unique, terre authentique ». Au contraire des affirmations de l'opposant, le placement du terme « PREMIERE » après le substantif « TERRE » ne renvoie nullement à la fonction purement ordinale de cet adjectif (premier, second, troisième, etc.). L'association des termes « TERRE PREMIERE » crée une dimension supérieure qui dépasse la simple addition des significations individuelles des mots composant la locution globale. Les mots « TERRE PREMIERE » forment donc un ensemble indissociable.

31. En outre, il y a lieu de constater que rien ne permet d'affirmer que le public pertinent négligera la seconde partie verbale du dépôt contesté au point de n'en mémoriser que la première partie. Le fait que les termes « TERRE » et « PREMIERE » soient écrits selon les mêmes caractéristiques graphiques accentuent davantage l'idée d'unité de ces termes.

32. Par conséquent, l'Office ne partage pas le point de vue de l'opposant quant au prétendu caractère secondaire ou descriptif du terme « PREMIERE » et estime qu'il est artificiel de considérer le terme « TERRE » comme l'élément dominant de la marque, malgré sa position d'attaque. Ce sont, au contraire, les termes « TERRE PREMIERE » qui, ensemble, doivent être considérés comme les éléments dominants du dépôt contesté. C'est donc sur cette base qu'il faut apprécier le risque de confusion avec le droit invoqué « TERRA ».

33. Bien que la comparaison des signes, pris dans leur ensemble (« TERRA » / « TERRE PREMIERE »), révèle une identité des quatre premières lettres « TERR- », cette similitude limitée ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion.

34. En effet, l'impression globale produite par le dépôt contesté diffère fortement de celle produite par le droit invoqué. Cette différence résulte principalement de la longueur respectives des signes en cause. En effet, le droit invoqué est constitué d'un seul mot, très court (cinq lettres) alors que le dépôt contesté contient deux termes juxtaposés comprenant au total, treize lettres. L'impression globale visuelle et phonétique, notamment le rythme de prononciation, dégagée par les signes en cause est fortement influencée par la présence de deux mots au lieu d'un, du nombre différent de syllabes et de l'existence de la voyelle « A » du droit invoqué en lieu et place du « E » muet du dépôt contesté.

35. Bien que les signes en cause fassent tous deux référence à l'astre terrestre (Terre) ou à la matière (terre), pouvant à cet égard évoquer le caractère naturel, sain, ou écologique des produits visés en classe 3, l'Office estime que cette ressemblance conceptuelle des signes ne peut suffire à contrebalancer les différences phonétiques et visuelles précitées.

#### *Conclusion*

36. Au vu de ces considérations, l'Office conclut que, pris dans leur ensemble, les signes ne se ressemblent pas suffisamment et que par conséquent le public pertinent ne pourra croire que les produits commercialisés en classe 3 sous la marque « TERRE PREMIERE » ont la même origine commerciale que les produits vendus sous la marque « TERRA », fussent-ils identiques. En l'absence de ressemblance des signes, il ne peut être question de risque de confusion.

#### **Comparaison des produits**

37. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance entre les signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits.

38. A titre d'information, la liste des produits des droits invoqués et celle du signe contesté sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Cl 3 Savons, nettoyants à usage ménager, produits de nettoyage et de polissage, détachants pour le nettoyage et l'entretien des sols.</p>	<p>Cl 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.</p>
<p>Cl 21 Appareils de nettoyage actionnés manuellement et appareils pour enlever l'humidité, tous les articles précités pour le nettoyage et l'entretien des sols, matériel de nettoyage ; tissus pour nettoyer, éponges, brosses, serviettes de nettoyage en tissu, coton, fibres artificielles, fourrures et peaux de mouton, tissu non tissé, tous les articles précités avec et sans produit nettoyant.</p>	

**B. Conclusion**

39. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance suffisante des signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit, là, de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

**IV. CONSÉQUENCE**

40. L'opposition numéro 2004192 n'est pas justifiée.

41. Le dépôt Benelux portant le numéro 1177073 est enregistré au Benelux.

42. 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 et 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 29 avril 2011

Lionel Duez  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Etienne Colsoul