



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2004490

du 29 octobre 2012

Opposant : **FERRERO S.P.A.**
Piazzale P. Ferrero, 1
12051 ALBA (CN)
Italie

Mandataire : **BECKER Pascal Avocat au Barreau de Luxembourg**
31, rue d'Eich
1461 Luxembourg
Luxembourg

Droit invoqué : **NUTELLA** (enregistrement international 281788)

contre

Défendeur : **FOODCARE SPÓLKA Z O.O. W ZABIERZOWIE**
ul. Spokojna 4
32-080 Zabierzów
Pologne

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

Marque contestée :



(dépôt international 1001397)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 18 novembre 2008, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque complexe



, pour distinguer des produits en classes 30 et 32. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1001397 et publié le 11 juin 2009 dans la *Gazette OMPI des marques internationales* 2009/21.

2. Le 31 août 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt au Benelux. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 281788 de la marque complexe

NUTELLA, introduite le 31 mars 1964 pour des produits en classes 29 et 30.

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

4. L'opposition est introduite contre une partie des produits en classe 30 du dépôt contesté et est basée sur une partie des produits en classe 30 du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1^{er}, sous a, conjointement 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 et a été communiquée à l'opposant et à l'Office international le 3 septembre 2009.

8. La phase contradictoire de la procédure a commencé le 4 novembre 2009. Le 11 novembre 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 11 janvier 2010 inclus étant imparti à l'opposant pour étayer l'opposition avec des arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

9. Le 11 janvier 2010, l'opposant a introduit des arguments et pièces. Le 15 janvier 2010, l'Office a envoyé ces arguments et pièces au défendeur, lui accordant un délai jusqu'au 15 mars 2010 inclus pour y réagir.

10. Le 11 mars 2010, le défendeur a réagi aux arguments et pièces de l'opposant. Le 30 septembre 2012, l'Office a envoyé cette réaction, accompagnée d'une traduction à l'opposant.

11. Chaque partie a introduit ses remarques 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 de l'article 2.18, alinéa 1^{er} et 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

14. Selon l'opposant, les signes ont phonétiquement le même rythme et la même longueur, la même accentuation et les mêmes sons dominants, et ils sont même partiellement identiques. La différence de prononciation entre les voyelles U et I est minime et les lettres N et F n'ont pas d'influence sur le rythme et la sonorité, selon l'opposant.

15. Au niveau visuel, les signes comptent le même nombre de lettres dont cinq sont identiques et placées au même endroit, de telle sorte que les signes sont identiques à 70 %, selon l'opposant. L'opposant est d'avis que la présentation graphique spécifique du signe contesté ne change pas grand-chose à ce fait, d'autant plus que ce sont précisément les lettres identiques faisant partie de ce signe qui sont représentées en lettres majuscules.

16. Vu que les signes n'ont aucune signification, l'opposant estime qu'une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

17. Les produits du signe contesté contre lesquels l'opposition est dirigée, sont selon l'opposant en partie identiques et en partie similaires, complémentaires et concurrents aux produits du droit invoqué sur lesquels l'opposition est basée.

18. L'opposant décrit brièvement un historique de son droit invoqué et attire l'attention sur le fait que celui-ci jouit d'une renommée étendue, en justification de quoi il joint un certain nombre de pièces.

19. Sur base de ce qui précède, l'opposant estime que le risque de confusion est présent et prie l'Office d'accueillir l'opposition et de refuser le signe contesté au Benelux.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur attire l'attention sur le fait que les éléments figuratifs du signe contesté sont frappants, principalement parce que les lettres F et A sont reliées et forment un coeur. Tenant compte de ceci et vu les extrémités des signes qui selon le défendeur sont très différentes, ce dernier estime que les signes sont suffisamment différents.

21. Phonétiquement le défendeur estime que ces extrémités très différentes jouent un rôle important. Par ailleurs, le droit invoqué compte trois syllabes, le signe contesté deux, selon le défendeur qui pour ces raisons est également d'avis que les signes diffèrent suffisamment au niveau phonétique.

22. Il n'est selon le défendeur pas question de ressemblance conceptuelle vu que les signes n'ont pas de signification. Il estime cependant que les extrémités des deux signes ont une signification claire : le préfixe NUT du droit invoqué renvoie à l'élément principal des produits, à savoir des noisettes/des noix, tandis que l'adjectif FIT du signe contesté a comme significations « frais, vigoureux et en bonne santé ». Vu des significations différentes, il n'est selon le défendeur certainement pas question d'une quelconque ressemblance conceptuelle.

23. Concernant la comparaison des produits, le défendeur remarque que la protection du droit invoqué pour la poudre à pouding est spécifiquement exclue. Le défendeur estime que ceci est pertinent vu que les produits du signe contesté ont principalement trait à des desserts et produits semblables. De plus, il s'agit d'aliments totalement différents qu'on peut trouver dans des emplacements de supermarchés totalement différents et qui en règle générale sont commercialisés par des entreprises différentes, selon le défendeur.

24. Concernant la renommée du droit invoquée mentionnée par l'opposant, le défendeur estime que le matériel probant introduit est trop limité pour pouvoir la démontrer.

25. Le défendeur conclut qu'il n'est pas question de risque de confusion et demande donc l'enregistrement de sa marque au Benelux.

III. DECISION

A. Risque de confusion

26. 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.

27. 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".

28. 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 produits

29. Pour apprécier la similitude des 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).

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

31. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 30 Produits de chocolat, à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans autres ingrédients.	Classe 30 Desserts en poudre ; desserts ; poudre pour gâteaux ; gâteaux ; cookies ; chips de fruits ; muesli ; confiseries ; flocons d'avoine ; céréales ; flocons de blé d'Inde ; flocons de maïs ; barres de régime ; barres à la réglisse.

32. Les produits *desserts en poudre* et *poudre pour gâteaux* du signe contesté ne sont vu leurs nature, utilisation et destination pas similaires aux produits du droit invoqué. Ce sont des produits qui s'utilisent en tant qu'ingrédients pour la fabrication de desserts, respectivement de gâteaux et les produits en tant que tels ne peuvent ni être consommés en tant que crèmes à tartiner ni comme succédanés de celles-ci. Ces produits ne sont en règle générale non plus pas fabriqués par les mêmes producteurs et ont des canaux de distribution différents.

33. Les produits *desserts, gâteaux, cookies, chips de fruits, muesli, confiseries, flocons d'avoine, céréales, flocons de blé d'Inde, flocons de maïs, barres de régime et barres à la réglisse* du signe contesté ont en commun avec les produits du droit invoqué qu'il s'agit d'aliments. Ceci ne suffit pas en soi pour supposer la similarité entre ces produits. Personne ne mange en règle générale les produits cités en combinaison avec du pain et ces produits ne sont pas du tout aptes à être utilisés en tant que crèmes à tartiner. Ils sont en principe consommés indépendamment en tant qu'en-cas ou snack, tandis que les crèmes à tartiner du droit invoqué ne se mangent que pratiquement uniquement en combinaison avec du pain lors de repas ayant pour ingrédient de base le pain. Les produits ne sont donc pas similaires.

Conclusion

34. Les produits du signe contesté ne sont pas similaires aux produits du droit invoqué. Pour cette raison, l'Office ne procédera plus à une comparaison des signes.

B. Autres facteurs

35. L'opposant invoque la renommée étendue du droit invoqué et l'étendue de protection augmentée qui y est liée. L'Office remarque cependant qu'une étendue de protection plus large ne porte pas atteinte au critère concernant le risque de confusion. La renommée d'une marque ne permet pas de présumer l'existence d'un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict (CJUE, *Marca Mode*, C-425/98, 22 juin 2000). Vu que dans ce cas-ci les produits n'ont pas été jugés similaires, il ne peut non plus pas être question de risque de confusion et il n'y a pas lieu de procéder à l'analyse de la renommée prétendue du droit invoqué.

C. Conclusion

36. Vu que les produits ne sont pas similaires, il ne peut être question de risque de confusion. Pour cette raison, l'Office n'a plus procédé à la comparaison des signes, ni à l'appréciation de la renommée du droit invoqué.

IV CONSÉQUENCE

37. L'opposition numéro 2004490 est rejetée.

38. Le dépôt international 1001397 est enregistré au Benelux pour tous les produits pour lesquels il a été introduit.

39. L'opposition étant injustifiée, 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 29 octobre 2012

Willy Neys
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Ingvild van Os