

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2004724

du 29 novembre 2012

Opposant : **VICTOR GUEDES - INDUSTRIA E COMERCIO S.A.**

Largo Monterroio Mascarenhas 1

P-1070-184 Lisboa

Portugal

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

Hogehilweg 3

1101 CA Amsterdam-Zuidoost

Pays-Bas

Droit invoqué : Enregistrement communautaire 5540299



contre

Défendeur : **LA PROVENÇALE S.à.r.l.**

3, Zone Industrielle Grasbusch

3370 Leudelange

Luxembourg

Mandataire : **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**

234 route d'Arlon, B.P. 48

8001 Strassen

Luxembourg

Marque contestée : Dépôt Benelux 1187849



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 4 septembre 2009, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative reprise ci-dessous, pour distinguer des produits et services en classes 4, 8, 11, 16, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40 et 43 :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1187849 et a été publié le 22 septembre 2009.

2. Le 1^{er} décembre 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette marque. Lors de son introduction, l'opposition était basée sur les enregistrements antérieurs suivants :

- enregistrement communautaire, numéro 5540299, de la marque figurative suivante, déposée le 11 décembre 2006 et enregistrée le 31 janvier 2008 pour des produits en classe 29 :



- enregistrement international, numéro 168053, de la marque semi-figurative suivante, déposée le 21 mars 1953 pour des produits en classes 29 et 30 :



- enregistrement international, numéro 261376, de la marque semi-figurative suivante, déposée le 27 octobre 1962 pour des produits en classes 29 et 31 :



3. Au cours de la procédure, l'opposant a indiqué qu'il ne désirait baser l'opposition que sur le premier droit invoqué.

4. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

5. L'opposition fut introduite contre une partie des produits et services visés par le dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par les enregistrements antérieurs. Dans son argumentation du 13 février 2012, l'opposant a limité son opposition en ce qui concerne les produits contre lesquels elle est dirigée à la classe 29 et à une partie des produits en classe 30.

6. 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 »).

7. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

8. L'opposition est recevable. Le 4 décembre 2009, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties une notification de recevabilité de l'opposition. Dans ce même courrier, l'Office a informé les parties que d'autres oppositions avaient été introduites contre cette marque le 30 novembre 2009 ainsi que le 1^{er} décembre 2009.

9. Le 30 décembre 2009, l'Office Ernest T. Freylinger S.A. à Strassen, Luxembourg, a été constitué comme mandataire par le défendeur. L'Office en a informé les parties le 6 janvier 2010, toutefois en mentionnant une adresse incorrecte du mandataire. Le 15 janvier 2010, l'Office a donc envoyé une nouvelle confirmation de la constitution de mandataire aux parties, en mentionnant l'adresse correcte de ce mandataire.

10. Suite à plusieurs requêtes conjointes des parties, la procédure d'opposition a été suspendue.

11. A deux reprises, le défendeur a limité la liste des produits et services de son dépôt, à savoir le 22 juillet 2010 et le 22 octobre 2010. Ceci a été notifié aux parties respectivement le 30 juillet 2010 et le 29 octobre 2010.

12. La phase contradictoire de la procédure a commencé le 5 décembre 2011. Le 12 décembre 2011, l'Office a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 12 février 2012 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

13. Le 13 février 2012, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci sont réputés avoir été déposés dans le délai imparti par l'Office. En effet, conformément à la règle article 3.9 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »), le délai du 12 février 2012 expirant un dimanche, jour de fermeture de l'Office, est automatiquement étendu au premier jour ouvrable qui suit, soit en l'espèce, le 13 février 2012.

14. Le 22 mars 2012, l'Office a envoyé les arguments de l'opposant, accompagnés d'une traduction, au défendeur, un délai jusqu'au 22 mai 2012 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

15. Le 18 mai 2012, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Le 22 mai 2012, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.

16. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

18. 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 et services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

19. Dans ses arguments du 13 février 2012, l'opposant limite la base de son opposition au premier droit invoqué, l'enregistrement communautaire portant le numéro 5540299. De plus, il limite la liste des produits contre lesquels l'opposition se dirige aux produits de la classe 29 et une partie des produits en classe 30.

20. L'opposant estime que l'indication « la provençale » dans le signe contesté est descriptif, puisqu'il peut faire référence au lieu de provenance ou à la nature du produit (volaille préparée à la provençale). C'est pourquoi, selon l'opposant, l'image du coq est l'élément dominant du signe contesté, d'autant plus que cette image est plus grande que le texte « la provençale ». L'opposant estime que les coqs dans les deux signes se ressemblent fortement sur le plan visuel, même si le signe contesté représente un coq dessiné de manière stylisé, regardant vers la gauche. En effet, selon l'opposant, les deux coqs ont la même pose et portent une crête proportionnellement aussi grande chez l'un que chez l'autre, tandis que les plumes de leurs queues sont de la même hauteur.

21. En ce qui concerne la comparaison phonétique, l'opposant estime qu'il ne peut être exclu que le public concerné fera référence au signe contesté en le décrivant comme « coq provençal ». De ce fait, l'opposant est d'avis que les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

22. Selon l'opposant, il existe une similitude sur le plan conceptuel, puisque les deux signes représentent un coq.

23. L'opposant considère les produits à comparer comme identiques ou similaires.

24. Vu la ressemblance visuelle, phonétique et conceptuelle, l'opposant conclut que le public concerné pourrait croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée et qu'il existe donc un risque de confusion.

25. Il prie l'Office d'honorer la présente opposition, de refuser le dépôt numéro 1187849 pour les produits contre lesquels l'opposition est dirigée et demande que les coûts et dépens en relation avec la procédure d'opposition soient mis en charge du défendeur en application l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

B. Réaction du défendeur

26. Le défendeur réfute l'affirmation de l'opposant en ce qui concerne le caractère descriptif des mots « la provençale » dans le signe contesté, puisque le libellé de ce signe couvre plutôt une grande variété de produits qui ne se limite pas à un seul lieu de provenance, à savoir la région française « Provence ». Selon le défendeur, suite à ce qui précède et contrairement à ce qu'estime l'opposant, les éléments LA PROVENCALE doivent être intégrés dans la comparaison des signes.

27. Le défendeur considère l'élément verbal du signe contesté comme un élément supplémentaire permettant de distinguer les marques en question.

28. Par ailleurs, selon le défendeur, la représentation des marques est différente : le signe contesté est représenté dans un cadre et contient des couleurs. En revanche, le droit invoqué ne contient pas d'éléments géométriques et est représenté en noir & blanc. Le défendeur estime également qu'il existe une différence dans la représentation du coq dans les deux marques. Dans le droit invoqué, le coq ressemble à une photographie. Il est tourné vers la droite, sa crête comprend 6 pointes, son bec est ouvert et les plumes de sa queue sont représentées séparées les unes des autres. Dans le signe contesté, en revanche, la représentation du coq est stylisée, il est tourné vers la gauche, sa crête comprend 4 pointes, son bec est fermé et les plumes de sa queue sont représentées collées les unes aux autres.

29. Le défendeur en conclut qu'il existe d'importantes différences entre les signes sur le plan visuel.

30. Au niveau phonétique, le défendeur considère que les signes sont différents puisque le droit invoqué ne contient pas d'éléments phonétiques, tandis que le signe contesté consiste d'un élément verbal composé de 4 syllabes, « LA-PRO-VEN-ÇALE ».

31. Etant donné que les éléments verbaux représentent une partie importante du droit invoqué, le défendeur est d'avis qu'il existe une différence conceptuelle entre les signes puisque le seul fait que les deux signes représentent un coq, ne les rend pas conceptuellement similaires.

32. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur estime que ceux-ci sont pour une partie identiques, pour l'autre différents.

33. Au vu de ces considérations, le défendeur estime qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes et il conclut que l'opposition non-fondée. Il demande de refuser l'opposition dans son intégralité et de faire supporter les frais du déposant par l'opposant.

III. DECISION

A. Risque de confusion

34. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, CBPI, le déposant ou le 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 une opposition écrite auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

35. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « 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 ».

36. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « 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 ; voir 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

37. 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 (arrêts Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

38. 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, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

39. 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, arrêt 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 arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

40. Etant donné que l'opposant limite la base de son opposition au premier droit invoqué, l'enregistrement communautaire portant le numéro 5540299 (voir point 18), les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

41. Le droit invoqué est une marque figurative comportant l'image d'un coq, ressemblant fortement à une photo en noir et blanc, sur laquelle le coq est tourné vers la droite. Les plumes de l'animal ont différentes teintes de gris, de noir et de blanc.

42. Le dépôt contesté est une marque complexe composée de la représentation graphique d'un coq, entourée d'un cadre rouge, l'ensemble placé sur un fond blanc. Représenté en différentes couleurs, le coq possède une crête et une caroncule rouges, une tête et des pattes en jaune foncé, tandis que son corps et ses plumes sont blancs avec des rayures bleues. Sous la représentation du coq figurent les éléments verbaux « LA PROVENCALE », en lettres majuscules rouges.

43. L'élément verbal du signe contesté, « LA PROVENCALE », renvoie à une « habitante ou native de la Provence »¹. Contrairement à l'opposant (voir point 19), l'Office estime que cet élément verbal ne décrit pas les produits concernés mais peut tout au plus évoquer l'idée de produits provenant de ou destinés à la Provence, ou bien encore des produits préparés à la manière provençale.

44. Tel que mentionné ci-dessus, le droit invoqué est une marque purement figurative, qui sera perçue par les consommateurs pertinents comme un coq. Une partie importante du public pertinent fera ainsi référence à ce signe en utilisant sa description (TUE, Pelikan, T-389/03, 17 avril 2008). Par contre, le signe contesté est une marque semi-figurative, comprenant les éléments verbaux « LA PROVENCALE ». Le public concerné, amené à se référer à ladite marque, prononcera exclusivement

¹ Le nouveau Petit Robert de la langue française, édition 2009

l'élément verbal de celle-ci et non le terme correspondant à l'image de l'élément figuratif (TUE, Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010).

45. Bien que les signes aient donc en commun la représentation d'un coq, l'Office estime que les différences entre le droit invoqué et le dépôt contesté, à savoir le style des représentations du coq, les couleurs utilisées, les éléments verbaux du signe contesté, suffisent pour neutraliser les éléments de ressemblance constatés.

46. Par conséquent, l'Office est d'avis qu'en ce qui concerne l'impression d'ensemble produite par les signes, le droit invoqué et le dépôt contesté ne se ressemblent pas suffisamment pour qu'il y soit question de risque de confusion, même en cas d'identité des produits désignés.

Comparaison des produits

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

48. A titre d'information, les produits du droit invoqué et ceux contre lesquels l'opposition est dirigée sont repris ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 29 Huile d'olive, huiles et graisses comestibles	CI 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
	CI 30 Sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices.

B. Conclusion

49. 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

50. L'opposition numéro 2004724 n'est pas justifiée.

51. Le dépôt Benelux portant le numéro 1187849 est enregistré.

52. 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 novembre 2012,

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman