



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2004845**

**du 14 février 2011**

**Opposant :** **C.I.V. Superunie B.A.**  
Industrieweg 22-B  
4153 BW Beesd  
Pays-Bas

**Mandataire :** **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**  
John F. Kennedylaan 2  
5612 AB Eindhoven  
Pays-Bas

**Marque invoquée :** **RUBA** (enregistrement Benelux 528496)

*contre*

**Défendeur :** **LANDEWYCK GROUP Srl**  
31, rue de Hollerich  
1741 Luxembourg  
Luxembourg

**Mandataire :** **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**  
234 route d'Arlon, Boîte Postale 48  
8001 Strassen  
Luxembourg

**Marque contestée :** **TUBA** (dépôt Benelux 1194770)

## **I. FAITS ET PROCEDURE**

### **A. Faits**

1. Le 31 décembre 2009, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale TUBA pour désigner des produits en classe 34. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1194770. Le dépôt a été publié le 6 janvier 2009.

2. Le 22 janvier 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt Benelux. Etant donné que le délai pour introduire une opposition n'avait pas encore commencé, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a retenu les formulaires jusqu'au 1<sup>er</sup> février 2010, date du début de la période d'opposition. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure RUBA (enregistrement Benelux 528496), déposée le 13 avril 1993 pour des produits en classe 34.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et est basée sur tous les produits du 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 la procédure est le français.

### **B. Déroulement de la procédure**

7. L'opposition est recevable. Le 5 février 2010, l'Office a envoyé aux parties, la communication concernant la recevabilité de l'opposition.

8. Suite à une demande conjointe des parties de la prolongation du cooling-off, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 6 juin 2010. L'Office a communiqué ce fait aux parties en date du 9 juin 2010, un délai jusqu'au 9 août 2010 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

9. Le 28 juin 2010, l'opposant a introduit ses arguments. Le 5 août 2010, ces arguments, accompagnés d'une traduction, ont été envoyés par l'Office au défendeur en lui accordant un délai jusqu'au 5 octobre 2010 inclus pour y réagir.

10. Par erreur, l'Office a envoyé en date du 13 octobre 2010 une communication informant les parties que l'opposition était en attente d'une décision, et que le défendeur n'avait pas réagi sur le fond. Cependant, le défendeur a bien introduit ses arguments le 30 septembre 2010. L'Office a transmis cette réaction à l'opposant le 27 octobre 2010.

11. Les remarques des parties ont été introduites 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 2.14, 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 et services des marques en question.

### **A. Arguments de l'opposant**

14. Sur le plan visuel, l'opposant estime qu'il existe un degré élevé de ressemblance entre les signes, étant donné qu'il est question de marques courtes et que la différence d'une lettre est insuffisante pour pouvoir parler d'une différence élevée entre les marques.

15. Selon l'opposant, il existe un degré de ressemblance élevé entre les signes sur le plan phonétique, puisque seulement la première lettre diffère.

16. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, l'opposant mentionne l'opposition Benelux numéro 2003246 du 10 novembre 2009 concernant la comparaison de ONEY et HONEY, qui serait selon lui également d'application pour la comparaison de RUBA/TUBA et dans laquelle l'Office a décidé qu'une neutralisation par une différence conceptuelle telle que visée par le TUE dans l'affaire Bass (T-292/01 Zirh, T-355/02 et CJUE Picasso/Picaro, C-361/04) n'avait dans ce cas pas ou pas suffisamment lieu.

17. L'opposant conclut que le degré de ressemblance entre les signes peut entraîner la confusion pour le public pertinent en ce qui concerne l'origine des produits qui sont commercialisés sous la marque et le signe.

18. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant estime qu'ils sont identiques ou similaires.

19. Sur base des arguments ci-dessus, l'opposant demande à l'Office de refuser l'enregistrement du signe TUBA, déposé sous le numéro 1194770 et de condamner le défendeur aux dépens de cette opposition.

### **B. Réaction du défendeur**

20. Le défendeur estime que les produits du droit invoqué diffèrent des produits du signe contesté puisque le tabac à rouler se distingue fortement des cigarettes. Il s'agit de deux méthodes bien distinctes pour fumer.

21. En ce qui concerne la comparaison des signes, ils sont visuellement bien distincts selon le défendeur, suite à la lettre d'attaque qui est fortement différente.

22. Phonétiquement, le défendeur est d'avis que les signes sont également bien distincts, suite aux éléments d'attaque différents ainsi qu'au fait qu'il s'agit de marques courtes, ce qui a pour effet que la moindre différence a une grande importance.

23. Le terme RUBA n'a pas de signification particulière selon le défendeur, tandis que le terme TUBA désigne un instrument de musique. Les signes sont donc bien distincts au niveau conceptuel selon le défendeur.

24. Le défendeur estime que le niveau d'attention des consommateurs est plus élevé dans le domaine des produits relatifs au tabac et que l'aspect visuel joue un rôle important.

25. Le défendeur conclut qu'il existe aucun risque de confusion entre le droit invoqué et le signe contesté. Il demande de rejeter l'opposition et d'enregistrer le dépôt 1194770.

### **III. DECISION**

#### **A.1. Risque de confusion**

26. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI, l'opposant en tant que titulaire de marques antérieures, peut introduire auprès de l'Office une opposition à une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

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 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 signes**

29. 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).

30. 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.

31. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
RUBA	TUBA

*Comparaison visuelle*

32. Le droit invoqué est une marque verbale, composée d'un mot de quatre lettres, à savoir RUBA. Le signe contesté est également une marque purement verbale, composée d'un mot de quatre lettres, à savoir TUBA.

33. Les trois dernières lettres des signes sont identiques placée de manière autonome. Seule la première lettre diffère. Cependant, dans le cas de marques 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). Dans le cas précis, la différence entre les deux signes se trouve au début, puisque la première lettre diffère : le signe contesté commence avec la lettre « T », tandis que le droit invoqué commence avec la lettre « R ». De plus, il est question de marques courtes, ce qui a pour conséquence que les différences seront remarquées plus rapidement (décision d'opposition de l'OBPI, Iris-Eris, numéro 2004178, 25 février 2010).

34. Malgré la différence au début des signes et malgré le fait qu'il est question de marques courtes, l'Office conclut que suite à l'identité des autres lettres, les signes se ressemblent sur le plan visuel.

*Comparaison phonétique*

35. La marque invoquée est composée de deux syllabes, prononcées comme « ru-ba » ; le signe contesté est également composé de deux syllabes, prononcées comme « tu-ba ». La syllabe d'attaque des marques sera donc prononcée de manière différente, tandis que la seconde partie des marques sera prononcée de manière identique. De même que pour la comparaison visuelle, les différences seront remarquées plus rapidement étant donné que la première partie des marques attire principalement l'attention du consommateur et qu'il est question de marques courtes.

36. Malgré la différence de prononciation au début des signes, l'Office conclut qu'au niveau phonétique, suite à l'identité de la seconde partie des signes, ceux-ci se ressemblent.

*Comparaison conceptuelle*

37. Le droit invoqué, RUBA, n'a pas de signification spécifique. Par contre, le signe contesté, l'indication TUBA, est l'indication pour un instrument de musique, à savoir un instrument à vent à trois pistons et embouchure (catégorie des cuivres), basse de la famille des saxhorns (Le nouveau petit Robert de la langue française). Cette signification sera comprise dans toutes les langues Benelux.

38. Au niveau conceptuel, les signes sont différents.

*Conclusion*

39. Les signes se ressemblent aux niveaux visuel et phonétique. Au niveau conceptuel, les signes diffèrent.

**Comparaison des produits**

40. Pour apprécier la similitude entre les 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).

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

42. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Klasse 34 Shag.</p> <p><i>Classe 34 Tabac à rouler.</i></p>	<p>Classe 34 Tabac; tabacs bruts ou manufacturés; tabacs à fumer, à priser, à mâcher; herbes à fumer; cigares, cigarettes, cigarillos; cigarettes à base d'herbes; papier à cigarettes; douilles à cigarettes; tabacs en carottes et en rouleaux; allumettes; articles pour fumeurs; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares et à cigarettes [non en métaux précieux]; étuis à cigares et à cigarettes [non en métaux précieux].</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>	

43. Les produits *tabac* et *tabacs bruts* du signe contesté sont identiques au produit *tabac à rouler* du droit invoqué, puisque l'un tombe dans la catégorie plus générale de l'autre. Les *tabacs à fumer, à priser, à mâcher, les herbes à fumer* ainsi que *les tabacs en carottes et en rouleaux* ont la même nature et la même destination que le *tabac à rouler*. Ils sont également concurrents, puisqu'ils sont proposés au même groupe de clients et que ces derniers peuvent décider de les remplacer l'un par l'autre. Les autres produits du signe contesté sont complémentaires ou concurrents au produit du droit invoqué : le *papier à cigarettes* est nécessaire pour l'utilisation du *tabac à rouler*, ce qui les rend complémentaires ; il en est de même pour les *allumettes* et les *briquets pour fumeurs*. Les *cigares, cigarettes, cigarillos et cigarettes à base d'herbes* sont concurrents au *tabac à rouler*, pour les mêmes raisons que mentionnées ci-dessus concernant *les tabacs à fumer, à priser, à mâcher, les herbes à fumer, les tabacs en carottes et en rouleaux*. Les *douilles à cigarettes, articles pour fumeurs, boîtes à cigares et à cigarettes [non en métaux précieux]* et les *étuis à cigares et à cigarettes [non en métaux précieux]* sont des accessoires complémentaires pour fumeurs : il est d'usage qu'un fabricant de produits de tabac manufacture également ce genre d'articles. Enfin, tous les produits du signe contesté sont distribués par les mêmes canaux de distribution que le produit du droit invoqué.

44. Les produits sont identiques ou similaires.

## **A.2. Appréciation globale**

45. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent en particulier un rôle dans l'appréciation du risque de confusion.

46. De façon générale, deux marques se ressemblent lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (TUE, *Matratzen*, déjà cité).

47. 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).

48. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 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 différents articles de fumeurs. En général, des fumeurs ont une préférence pour un certain type de cigarettes et resteront fidèles à des produits de la même marque (voir également la décision d'opposition de l'OBPI, numéro 2000832, *RUBA-Aruba*, 31 mars 2009). Le niveau d'attention du consommateur sera donc plus élevé que la moyenne.

49. Il convient de relever que 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 (voir arrêt Canon, déjà cité). Les signes en cause ont intrinsèquement un caractère distinctif normal.

50. Il est de jurisprudence constante que des similitudes visuelles et phonétiques entre deux marques peuvent être en grande partie neutralisées par des différences conceptuelles. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une de ces marques ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement. Le fait que cette marque ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement de celle-ci a été effectué n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de cette marque. Il suffit qu'une des marques concernées soit dotée d'une telle signification pour que, lorsque l'autre marque n'ait pas une telle signification ou ait seulement une signification entièrement différente, des similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques soient neutralisées dans une large mesure (voir entre autres arrêts TPI, Bass, T-292/01, 14 octobre 2003 ; Zirh, T-355/02, 3 mars 2004 ; CJUE, Picasso-Picaro, C-361/04, 12 janvier 2006). Dans le cas présent, le signe contesté a une signification établie qui sera comprise par le public pertinent (voir point 37). Le droit invoqué n'a pas de signification. L'Office est d'avis que cette différence au niveau conceptuel est telle qu'elle neutralise les points de ressemblance aux niveaux visuel et phonétique.

51. Bien que les produits soient identiques ou similaires, l'Office est d'avis que, vu le niveau d'attention du consommateur plus élevé que la moyenne et étant donné la différence des signes au niveau conceptuel, les différences entre la marque et le signe suffisent à neutraliser les points de ressemblance. L'Office est donc d'avis en ce qui concerne l'impression d'ensemble donnée par les signes, qu'il n'est pas question de ressemblance ou en tout cas pas assez, pour pouvoir occasionner un risque de confusion.

## **B. Conclusion**

52. Au vu de ce qui précède, l'Office conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion.

## **IV. CONSÉQUENCE**

53. L'opposition numéro 2004845 n'est pas justifiée.

54. Le dépôt Benelux 1194770 est enregistré.

55. L'opposant est redevable de 1.000 euros au défendeur sur base de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI combiné à la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution, vu que l'opposition est rejetée dans sa totalité. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 14 février 2011

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens



Agent chargé du suivi administratif :  
Ingvild van Os