

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2005278

du 24 février 2012

Opposant : **SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A.**
Estrada da Portela, N° 9 Portela de Carnaxide
2790-124 Oeiras Carnaxide
Portugal

Mandataire : **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**
Postbus 266
2501 AW Den Haag
Pays-Bas

Droit invoqué : Enregistrement communautaire 4194437

MOOVE

contre

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

Mandataire : **Euromarks b.v.**
Postbus 123
1400 AC Bussum
Pays-Bas

Marque contestée : Dépôt international 1031791



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 28 janvier 2010, le défendeur a procédé au dépôt international, désignant entre autres le Benelux, de la marque semi-figurative reprise ci-dessous, pour distinguer des produits en classe 32. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1031791 et a été publié le 1^{er} avril 2010 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2010/10* :



2. Le 1^{er} juin 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire antérieur de la marque verbale « MOOVE », numéro 4194437, déposée le 19 janvier 2005, et enregistrée le 13 février 2006, pour des produits en classes 5, 30 et 32.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits visés par le dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par l'enregistrement antérieur.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1^{er}, joint 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. Le 3 juin 2010, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé à l'opposant et à l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'OMPI »), la notification relative à la recevabilité de l'opposition. L'opposant ayant marqué sa préférence pour l'usage du néerlandais comme langue de procédure et pour l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments, le défendeur a été invité à réagir à cette requête pour le 3 juillet 2010, au plus tard. Le défendeur n'a pas accepté la proposition de l'opposant dans le délai imparti par l'Office.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 août 2010. Le 10 août 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 10 octobre 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 24 septembre 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ces arguments ayant été déposés en néerlandais, l'Office a procédé à leur traduction. Les arguments de l'opposant et la traduction requise ont été envoyés par l'Office au défendeur le 24 novembre 2010, un délai jusqu'au 24 janvier 2011 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 24 janvier 2011, le défendeur a réagi, par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, aux arguments de l'opposant. Bien que ces arguments aient été déposés en néerlandais, l'opposant a informé l'Office par courrier du 18 mars 2011 qu'il ne souhaitait pas en obtenir une traduction française. L'intervention du nouveau mandataire du défendeur et la version néerlandaise des arguments de ce dernier ont été communiquées par l'Office à l'opposant par courrier du 23 mars 2011.

11. Chaque partie a introduit ses observations 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 des articles 2.18, alinéa 1^{er} et 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 en question.

A. Arguments de l'opposant

14. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant considère que les produits visés en classe 32 par le dépôt contesté sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires, aux produits revendiqués en classe 32 par le droit invoqué mais également, similaires aux produits revendiqués en classes 5 et 30 par le droit invoqué.

15. Concernant la comparaison des signes, l'opposant considère que les éléments figuratifs du dépôt contesté sont secondaires et que le public pertinent aura l'attention attirée par les éléments verbaux « MOVE » et « MOOVE », qu'il considère en l'espèce comme dominants. Visuellement encore, l'opposant estime que l'ajout du chiffre « 4 » devant le mot « MOVE » n'est pas de nature à remettre en cause la ressemblance visuelle des signes. Phonétiquement, l'opposant relève l'identité de prononciation des termes « MOVE » et « MOOVE ». Conceptuellement, l'opposant considère que le public percevra les deux marques comme des références au mot anglais « move ». L'opposant conclut à une forte ressemblance phonétique et visuelle entre les signes ainsi qu'à un certain degré de ressemblance conceptuelle.

16. 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 et de condamner le défendeur au paiement des dépens conformément à l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

B. Réaction du défendeur

17. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur considère que certains d'entre eux ne sont pas similaires à ceux visés par le droit invoqué puisqu'ils ne seraient pas repris dans la liste des produits revendiqués par le droit invoqué.

18. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur estime qu'il est inhabituel qu'une marque commence par un chiffre et que, par conséquent, le chiffre « 4 » attirera davantage l'attention du public pertinent que le terme « MOVE » qui le suit. Cette appréciation serait en outre en ligne avec la jurisprudence européenne. Le défendeur insiste sur les éléments figuratifs du dépôt contesté et sur le rôle qu'ils jouent dans l'impression globale produite par le dépôt contesté sur le public pertinent. Le défendeur relève la particularité du droit invoqué résultant de l'ajout d'une deuxième lettre « O » au sein du terme « MOOVE », laquelle retiendrait l'attention du public. De ces constatations, le défendeur déduit l'absence de ressemblance visuelle des signes.

19. Sur le plan phonétique, le défendeur conteste l'identité de prononciation des termes « MOOVE » et « MOVE » pour une partie du public pertinent. En outre, l'ajout du chiffre « 4 » en début de signe contesté introduirait également des différences importantes entre les signes. Le défendeur conclut à l'absence de ressemblance phonétique entre les signes.

20. Sur le plan conceptuel, le défendeur reconnaît, tout au plus, une vague association entre les termes « 4 MOVE » et « MOOVE » et l'« idée de mouvement ». Cette référence conceptuelle ne jouirait en tout état de cause que d'un faible pouvoir distinctif s'agissant de désigner des boissons énergétiques.

21. Le défendeur considère encore, que s'agissant des produits visés par les signes en cause, le niveau d'attention du public pertinent est plus élevé que la moyenne.

22. En conclusion, le défendeur estime qu'il ne peut être question de risque de confusion en l'espèce. Il demande à l'Office de rejeter l'opposition et de condamner l'opposant au paiement des frais de la procédure.

III. DECISION**A. Risque de confusion**

23. Conformément à l'article 2.18 combiné à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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.

24. 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 ».

25. 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

26. 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.

27. 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).

28. 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).

29. Les signes à comparer sont les suivants :

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

Comparaison conceptuelle

30. Le dépôt contesté est composé du terme anglais « move », issu du verbe « to move », signifiant « avancer, déplacer ». Ce terme est un mot courant de la langue anglaise, largement utilisé au Benelux et dont la signification sera immédiatement comprise par le public Benelux. Le signe « 4 » sera perçu soit comme le chiffre « quatre » soit comme une stylisation de la préposition anglaise « for ».

31. Le droit invoqué est un mot de fantaisie construit sur base du même terme anglais « move » auquel une seconde lettre « O » a été ajouté. En dépit de cet ajout, l'Office considère que le public pertinent associera l'élément verbal « MOOVE » au verbe « to move » et en comprendra la signification.

32. Au vu de ces considérations, et principalement de l'association identique des termes « MOOVE » et « MOVE » au verbe anglais « to move », l'Office conclut que les signes présentent, sur le plan conceptuel, un certain degré de ressemblance.

Comparaison visuelle

33. Le dépôt contesté est une marque complexe composée du chiffre « 4 » suivi de l'élément verbal de quatre lettres, « MOVE », tous deux écrits dans la même police de caractères blanche et italique. Ces éléments sont placés au centre d'un carré bicolore, noir et jaune, la ligne verticale de démarcation entre ces couleurs étant légèrement oblique et ondulée. Le droit invoqué est un signe purement verbal de cinq lettres, à savoir « MOOVE ».

34. 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. En l'espèce et concernant le dépôt contesté, le public concerné percevra le carré bicolore en arrière-plan comme un élément purement ornemental du signe. L'Office considère que le public aura l'attention attirée davantage par les éléments centraux « 4 MOVE ».

35. S'agissant de la comparaison visuelle proprement dite des signes, l'Office constate que les éléments verbaux « MOOVE » et « 4 MOVE » ne diffèrent que par la lettre additionnelle « O » au sein du droit invoqué et par le chiffre « 4 » placé au début du dépôt contesté. Vu la longueur de l'élément verbal « MOVE » par rapport au chiffre « 4 », l'Office estime que sa ressemblance avec le droit invoqué « MOOVE » ne peut être ignorée. Même si le consommateur attache normalement davantage d'attention à la partie initiale des marques (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004), l'Office estime que, globalement, les signes en cause présentent davantage de ressemblances que de différences sur le plan visuel.

36. L'Office conclut à l'existence d'un certain degré de ressemblance visuelle entre les signes en cause.

Comparaison phonétique

37. Lorsque les consommateurs nomment des signes complexes composés d'éléments verbaux et figuratifs, ils ont généralement recours aux seuls éléments verbaux, négligeant par conséquent normalement les éléments figuratifs qui ne peuvent donc intervenir dans le cadre de l'appréciation phonétique (TUE, arrêt O Orsay, T-39/04, 14 février 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt BROTHERS by CAMPER, T-43/05, 30 novembre 2006).

38. S'agissant du dépôt contesté, l'Office considère que le public prononcera le chiffre « 4 » à l'anglaise, soit par référence à sa signification numérale « four », soit par référence à la préposition « for », très usuellement stylisée par l'usage du chiffre « 4 ». Le terme « MOVE » sera prononcé normalement en anglais, comme suit : [mu:v]. En ce qui concerne le droit invoqué et contrairement à ce que soutient le défendeur, le terme « MOOVE » ne sera pas prononcé [mov] – comme dans le terme français « mauve ». Le public Benelux est, en effet, fortement familiarisé avec le verbe anglais « to move ». L'ajout de la lettre « O » n'est pas de nature à perturber cette prononciation, d'autant que le diphtongue « OO », phonétiquement [u] en anglais, est très fréquemment prononcé à l'anglaise par le public Benelux (par analogie, OBPI, décision d'opposition YAKAZOO, 2004519, 4 avril 2011).

39. Au vu de ces considérations, l'Office conclut à l'existence d'une ressemblance phonétique entre les signes en cause.

Conclusion

40. Les signes se ressemblent phonétiquement et présentent, sur les plans visuel et conceptuel, un certain degré de ressemblance.

Comparaison des produits

41. 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, arrêt Canon, précité).

42. 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, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

43. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 5 Boissons diététiques, biologiques et de régime ; boissons énergétiques vitaminées et boissons toniques et fortifiantes.	
CI 30 Boissons à base de café, thé, succédanés du café et autres céréales.	
CI 32 Boissons, et notamment eaux potables, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses	CI 32 Essences pour la préparation de boissons ; limonades ; limonades en poudre ; boissons sans

<p>et autres boissons non alcooliques ; boissons énergétiques et boissons pour sportifs, boissons rafraîchissantes, boissons de fruits et boissons gazeuses à base de jus de fruits, jus de légumes et de plantes et jus de plantes, sirops pour boissons, concentrés, poudres et autres préparations pour faire des boissons.</p>	<p>alcool ; boissons gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; nectars de fruits ; pastilles pour boissons gazeuses ; produits et préparations pour la confection de boissons énergétiques ; produits et préparations pour la confection de boissons rafraîchissantes et boissons concentrées contenant des micro-éléments ; jus de fruits ; jus de végétaux ; sorbets ; sirops pour boissons ; eaux minérales ; eaux gazeuses ; boissons isotoniques et énergétiques.</p>
--	--

Classe 32

44. Les « *limonades ; boissons sans alcool ; boissons gazeuses ; les nectars de fruits ; jus de fruits ; jus de végétaux ; eaux minérales ; eaux gazeuses ; boissons isotoniques et énergétiques* » du dépôt contesté font partie de la catégorie plus générale des « *boissons* » visées par le droit invoqué. Ces produits sont donc identiques.

45. Les « *sirops pour boissons* » du dépôt contesté sont repris *expressis verbis* dans la liste des produits revendiqués par le droit invoqué. Ils sont donc identiques.

46. Les « *essences pour la préparation de boissons ; limonades en poudre ; poudres pour boissons gazeuses ; pastilles pour boissons gazeuses ; produits et préparations pour la confection de boissons énergétiques ; produits et préparations pour la confection de boissons rafraîchissantes et boissons concentrées contenant des micro-éléments* » font tous partie de la catégorie plus générale des « *poudres et autres préparations pour faire des boissons* » visés par le droit invoqué. Ces produits sont donc identiques.

47. Les « *sorbets* » visés par le dépôt contesté sont des produits congelés constitués de (sirop de) sucre auquel sont additionnés des jus de fruits et de l'eau glacée, ou le cas échéant du lait en faible quantité. Par leur nature, ces produits sont très similaires aux « *sirops pour boissons, concentrés et boissons de fruits* » visés par le droit invoqué. Plus généralement, ces produits sont similaires aux « *boissons* » servies glacées. L'Office conclut que les « *sorbets* » sont similaires aux produits visés en classe 32 par le droit invoqué.

Conclusion

48. Les produits visés en classe 32 par le dépôt contesté sont pour partie identiques et pour partie similaires aux produits repris en classe 32 par le droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

49. 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.

50. 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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Le défendeur soutient que les produits visés en classe 32 par le droit invoqué s'adressent principalement à un public au niveau d'attention élevé. L'Office ne partage pas ce point de vue, l'achat de boissons, fréquent et bon marché, n'impliquant pas que le public soit particulièrement attentif (voir point 21). De même, l'achat de poudres, d'essences et plus généralement de produits et préparations destinés à la fabrication de boissons n'impliquent pas non plus que le public, fût-il un public professionnel, soit particulièrement attentif à ce qu'il achète. En effet, ces produits entreront dans la composition d'autres préparations ou seront servis sous leur nom générique « limonade, cola, citronnade, grenadine, etc. » dans les débits de boissons. L'Office conclut que le niveau d'attention du public pertinent pour les produits visés en classe 32 est un niveau d'attention normal.

51. 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, précités).

52. 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, précité).

53. Concernant le pouvoir distinctif du droit invoqué, le défendeur semble considérer que celui-ci serait faible. A cet égard, il convient de relever que même s'il est constaté par l'Office que le droit invoqué dispose d'un caractère distinctif limité pour les produits revendiqués, une telle reconnaissance n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, précité), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (en ce sens : TUE, arrêt FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, et arrêt Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 décembre 2007 ; CJUE, arrêt Ferromix, C-579/08 P, 15 janvier 2010). En tout état de cause, l'Office estime que le droit invoqué jouit d'un pouvoir distinctif normal.

54. En l'espèce, l'Office a constaté que les signes se ressemblaient sur le plan phonétique et qu'ils présentaient un certain degré de ressemblance visuelle et conceptuelle. En ce qui concerne les produits contestés, l'Office a relevé que ceux-ci étaient soit identiques soit similaires aux produits couverts par le droit invoqué. Dès lors, tenant compte du degré de ressemblance des signes et du degré de similitude des produits, l'Office considère que le public pertinent peut croire que les produits couverts par les signes en cause viennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement et ce, même si le pouvoir distinctif du terme « MOOVE » devait être considéré comme faible.

B. Conclusion

55. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des produits identiques et similaires en classe 32.

IV. CONSÉQUENCE

56. L'opposition numéro 2005278 est justifiée.

57. Le dépôt international portant le numéro 1031791 n'est pas enregistré au Benelux.

58. L'Office ayant fait droit à l'opposition dans son intégralité, 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, CBPI.

La Haye, le 24 février 2012

Lionel Duez
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhorn