



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2006046

du 24 avril 2015

Opposant : **Brouwerij Bosteels, naamloze vennootschap**
Kerkstraat 92
9255 Buggenhout
Belgique

Mandataire : **M^e Ignace Vernimme, avocat**
Loksumstraat 25
1000 Bruxelles
Belgique

Droit invoqué 1 : **Enregistrement Benelux 364413**



Droit invoqué 2 : **Enregistrement Benelux 369930**



contre

Défendeur : **JOHN MARTIN S.A.**
Rue du Cerf 191
1332 Genval
Belgique

Mandataire : **CABINET BEDE S.A.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1213839**



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

1. Le 16 novembre 2010, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque de forme reprise ci-dessous, pour distinguer des produits en classe 32 :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1213839 et a été publié le 18 novembre 2010.

2. Le 1^{er} février 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition est basée sur les enregistrements antérieurs suivants :

- l'enregistrement Benelux antérieur, numéro 364143, de la marque de forme suivante, déposée le 25 avril 1980, pour des produits en classes 32 et 33 :



- l'enregistrement Benelux antérieur, numéro 369930, de la marque figurative suivante, déposée le 22 décembre 1980, pour des produits en classe 32 :



3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

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

5. 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 »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 9 février 2011, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties une notification provisoire de recevabilité de l'opposition étant donné que le dépôt contesté faisait l'objet d'un refus pour motifs absolus.

8. La suspension a été levée suite à la décision de l'Office de revoir sa décision de refus provisoire. L'Office a adressé aux parties la notification définitive de la recevabilité de l'opposition par courrier du 2 décembre 2011, informant les parties que la phase contradictoire de la procédure commencerait le 3 février 2012.

9. Le 6 février 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 6 avril 2012 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

10. En date du 6 avril 2012, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 12 avril 2012, un délai jusqu'au 12 juin 2012 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 11 juin 2012, le défendeur a demandé des preuves d'usage des marques sur lesquelles l'opposition est fondée. Le lendemain, le 12 juin, cette demande a été transmise à l'opposant, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour fournir lesdites preuves.

12. Le 9 août 2012, l'opposant a introduit des preuves d'usage, lesquelles ont été envoyées au défendeur en date du 15 août 2012. Le défendeur a réagi aux arguments et pièces de l'opposant par courrier du 15 octobre 2012. Le 16 octobre 2012, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

15. 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 en question.

A. Arguments de l'opposant

16. A titre préliminaire, l'opposant souligne qu'il est une brasserie belge qui produit entre autres la célèbre bière « Kwak » qui est commercialisée et servie dans un verre spécifique avec un statif pour soutenir le verre. Selon ses propres dires, l'opposant fait un usage intensif des marques invoquées. Suite à ces efforts depuis plusieurs décennies, les marques sont devenues très connues, non seulement dans le Benelux, mais également dans l'ensemble de l'Europe.

17. Selon l'opposant, il existe une grande similitude visuelle entre les signes en cause, vu qu'ils consistent en un verre transparent sous une forme inhabituelle, dont l'élément supérieur domine. Cet élément ressemble dans les différents signes à un sablier.

18. L'opposant allègue qu'il existe une similitude conceptuelle, étant donné que les signes représentent un verre qui peut, soit être pris dans la main, soit mis dans un statif et qui ne tient pas debout tout seul. En outre, les signes représentent tous un verre sous une forme inhabituelle qui fait penser à un sablier.

19. Vu que les signes représentent un verre, le consommateur moyen fera, selon l'opposant, référence aux signes en utilisant le mot « verre », dans la langue maternelle. Il existe donc selon lui aussi une similitude auditive.

20. Les produits en cause sont, selon l'opposant, identiques et similaires.

21. Tenant compte du haut degré de similitude entre les marques, l'identité et similarité des biens pour lesquels les signes sont enregistrés, et le caractère distinctif élevé des marques invoquées, l'opposant conclut qu'il existe un grand risque de confusion. Il prie l'Office de refuser le dépôt contesté et de déclarer que les dépens sont à charge du défendeur.

22. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage.

B. Réaction du défendeur

23. Le défendeur estime que le dossier de preuves d'usage est insuffisant pour démontrer un usage sérieux des marques invoquées sur le territoire Benelux durant la période pertinente. En effet, aucune des pièces déposées n'est à même d'indiquer le lieu, la durée, l'importance ni la durée de l'usage qui est fait des marques antérieures, conformément à la règle 1.29 du Règlement d'Exécution (RE).

24. Par rapport à l'absence de risque de confusion, le défendeur allègue que le niveau d'attention du public concerné est élevé. Ce public est selon lui d'une part composé par les professionnels du secteur horeca, qui servent les bières, et d'autre part, par des amateurs de bières. Il souligne que les brasseries ont l'habitude de créer, pour chaque spécialité de bière, des verres spécifiques qui sont mêmes souvent objets de collections, et que les amateurs de bières se sont habitués à reconnaître une bière sur base de son verre.

25. En ce qui concerne l'affirmation de l'opposant que les marques invoquées jouissent d'un caractère distinctif élevé, le défendeur estime que ceci n'est nullement démontré étant donné que certaines pièces montrent un verre rempli placé dans un support. Ce support est un élément important et déterminant.

26. Quant à la deuxième marque invoquée, le défendeur allègue que l'opposant prétend à tort qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle. En l'absence de mention indiquant qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle, il faut la considérer comme une marque purement figurative.

27. Concernant la comparaison de la première marque invoquée et le signe contesté, le défendeur estime que les éléments distinctifs et dominants se retrouvent plus particulièrement au bas du verre et non dans la partie supérieure, comme le prétend l'opposant. Le défendeur fait référence à des exemples en support de cette thèse.

28. S'agissant de deux marques tridimensionnelles qui ne contiennent aucun élément verbal, aucune comparaison phonétique n'est possible. Une comparaison conceptuelle est selon le défendeur également impossible. Le concept « verre » en soi est notamment dépourvu de tout caractère distinctif vis-à-vis des produits en question. Le caractère distinctif des verres est déterminé par leur forme spécifique, qui est sans signification. Le défendeur conteste aussi la prétention de l'opposant que les signes font penser à un sablier.

29. Par rapport à la comparaison visuelle, le défendeur estime qu'il ne peut pas être conclu que le verre invoqué et le verre opposé soient similaires sur le plan visuel.

30. Concernant la comparaison de la deuxième marque invoquée et le signe contesté, le défendeur souligne que l'aspect distinctif et dominant de la marque figurative invoquée n'est pas uniquement déterminée par la forme globulaire de la partie inférieure du verre mais également et encore plus, par le support qui entoure le verre.

31. Ici également, une comparaison phonétique n'est pas pertinente et une comparaison conceptuelle impossible. Par rapport à la comparaison visuelle, le défendeur estime qu'il ne peut pas être conclu que le verre invoqué et le verre opposé soient similaires sur le plan visuel.

32. Le défendeur ne conteste pas que les marques invoquées aient été enregistrées pour des produits qui sont identiques ou similaires aux produits couverts par son dépôt.

33. Vu que les marques en question ne présentent aucune ressemblance, le défendeur conclut qu'il ne peut pas y avoir de risque de confusion.

34. Le défendeur demande à l'Office de déclarer l'opposition non fondée, d'accepter à l'enregistrement le dépôt contesté et de déclarer que les dépens de l'opposition soient à charge de l'opposant.

III. DECISION

A. Risque de confusion

35. Conformément 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.

36. 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 ».

37. 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 produits

38. 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 ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, précité).

39. Étant donné que les listes de produits en classe 32 des droits invoqués sont parfaitement identiques, elles seront traitées ci-dessus de manière confondue.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
KI 32 Bier, ale en porter; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken. [B 364143 & B369930] <i>Cl 32 Bières, ale et portier ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.</i>	Cl 32 Bières.
KI 33 Wijnen, spiritualiën en likeuren. [B 364143] <i>Cl 33 Vins, spiritueux et liqueurs.</i>	
<i>N.B. La classification de ces enregistrements est en néerlandais. Afin de rendre cette décision plus lisible, la liste des produits a été traduite.</i>	

40. Les produits « bières » sont repris à l'identique aux listes de produits respectives. Cette identité n'est d'ailleurs pas contestée (voir, points 20 et 32).

Comparaison des signes

41. 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.

42. 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).

43. 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).

44. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	
	

45. En ce qui concerne la première marque invoquée et le signe contesté, sont en conflit des signes tridimensionnels représentant des verres qui décroissent en largeur du haut vers le bas. Néanmoins, il existe des différences significatives entre les deux, comme la différence au niveau de la courbe de la partie supérieure, le dépôt contesté étant courbé vers l'intérieur contrairement à la marque invoquée, ainsi que la forme conique du signe contesté comparée à une forme globulaire en bas de la marque invoquée.

46. Les différences entre la deuxième marque invoquée sont encore plus grandes, vu que cette marque contient également la représentation du support du verre.

47. Aucune comparaison phonétique ne peut être effectuée dans la mesure où la marque antérieure ne contient aucun élément verbal. Une comparaison conceptuelle est également impossible puisque les marques en conflit sont dépourvues de toute signification. Il en résulte que les marques en conflit ne peuvent être comparées que sur le plan visuel (voir en ce sens, TUE, arrêt forme d'une bouteille à goulot hélicoïdal, T-24/08, 4 mars 2010).

48. Comme mentionné ci-dessus aux points 45 et 46, la comparaison visuelle globale des deux signes révèle plusieurs différences importantes. Tant le haut que le bas des verres en question sont différents. Leurs proportions et leur forme générale, un cône et une lampe à huile, sont également différentes. Sur le plan visuel, les signes présentent d'importantes dissimilitudes (voir également en ce sens, Prés. Comm. Anvers, jugement Kwak glas, A/12/07729, 6 décembre 2012).

49. Tenant compte de ce qui précède, l'Office estime que les différences entre les droits invoqués et le dépôt contesté suffisent pour neutraliser les éléments de ressemblance constatés.

50. 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.

B. Autres facteurs

51. La renommée d'une marque, lorsqu'elle est démontrée, est un élément qui, parmi d'autres, peut revêtir une importance certaine. En ce sens, il peut être observé que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, notamment en raison de leur renommée, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt Canon, précité). Néanmoins, 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).

52. En ce qui concerne l'argument du défendeur que la deuxième marque invoquée n'est pas une marque de forme, mais une marque figurative, il convient de souligner – bien que cela soit sans impact sur la décision finale dans la présente opposition – que *mutatis mutandis* la jurisprudence de la Cour de Justice relative au caractère distinctif, la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l'apparence du produit lui-même, vaut également lorsque, comme en l'espèce, la marque est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne (CJUE, arrêt STORCK 2, C-25/05, 22 juin 2006 et arrêt Henkel tablette de lessive, C-144/06 P, 4 octobre 2007).

C. Conclusion

53. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance des signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. 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

54. L'opposition numéro 2006046 n'est pas justifiée.

55. Le dépôt Benelux portant le numéro 1213839 est enregistré.

56. 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 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 24 avril 2015,

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Etienne Colsoul