



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

**DECISION en matière d'OPPOSITION
du 22 avril 2013**

N° 2006648

Opposant : **Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG**
Werftstr. 9
30163 Hannover
Allemagne

Mandataire : **Matchmark B.V.**
Herengracht 122
1015 BT Amsterdam
Pays-Bas

Droit invoqué 1 : **Enregistrement communautaire 7366073**
Pelikan

Droit invoqué 2 : **Enregistrement communautaire 9789405**

Pelikan 

contre

Défendeur : **Société Louis Delhaize Financière et de Participation,
en abrégé DELFIPAR, société anonyme**
Rue de l'Espérance 84
6061 Montignies sur Sambre
Belgique

Mandataire : **GEVERS**
Holidaystraat 5
B1831 Diegem
Belgique

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1229031**

 **pélicafé**

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 12 juillet 2011, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque semi-figurative



, pour des produits et services en classes 30 et 43. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1229031 et publié le 14 juillet 2011.

2. Le 5 août 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement communautaire 7366073 de la marque verbale Pelikan, introduite le 4 novembre 2008 et enregistrée le 20 mai 2009 pour des produits et services en classes 8, 25, 28, 31, 34, 43 et 44 ;
- Enregistrement communautaire 9789405 de la marque semi-figurative



, introduite le 21 février 2011 et enregistrée le 9 septembre 2011 pour des produits en classes 5, 29 et 30.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du dépôt contesté et est basée sur tous les produits et services en classes 5, 29, 30 et 43 des droits invoqués. Dans ses arguments du 15 février 2012, l'opposant limite les produits et services sur lesquels l'opposition est basée, à une partie des services en classe 43 du premier droit invoqué et à une partie des produits en classe 30 du second droit invoqué (voir également point 14).

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 12 août 2011, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties la communication concernant la recevabilité de l'opposition. Vu que le droit invoqué E 9789405 n'était à ce moment-là pas encore enregistré, la procédure d'opposition fut suspendue d'office pour la durée de la procédure d'enregistrement.

8. Le 14 octobre 2011, l'opposant a informé l'Office de l'enregistrement du droit concerné. Le 17 octobre 2011, l'Office a communiqué aux parties cet enregistrement, ainsi que la fin de la suspension

d'office et le début du cooling off. Le 17 décembre 2011, la phase contradictoire de la procédure a commencé. Ceci fut communiqué aux parties en date du 20 décembre 2011, en attribuant à l'opposant un délai jusqu'au 20 février 2012 inclus pour étayer l'opposition avec des arguments et pièces éventuelles les soutenant.

9. Le 15 février 2012, l'opposant a introduit des arguments et pièces destinés à étayer l'opposition. Ceux-ci, ainsi qu'une traduction des arguments, furent envoyés le 3 avril 2012 par l'Office au défendeur, lui accordant un délai jusqu'au 3 juin 2012 inclus pour y réagir.

10. Le défendeur a réagi le 1^{er} juin 2012. Cette réaction, accompagnée d'une traduction, fut envoyée par l'Office à l'opposant le 9 août 2012. Par le même courrier, les parties furent averties du fait qu'il ne serait pas tenu compte des arguments complémentaires introduits par l'opposant les 23 avril 2012 et 21 juin 2012.

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 2.14, 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. L'opposant limite les produits et services sur lesquels l'opposition est basée à une partie des services en classe 43 du premier droit invoqué et à une partie des produits en classe 30 du second droit invoqué.

15. Selon l'opposant, aucun des droits invoqués n'est soumis à l'obligation d'usage.

16. Concernant la comparaison des produits et services, l'opposant conclut que la plupart des produits et services du défendeur sont repris identiquement dans l'énoncé des produits et services des droits invoqués, ce qui entraîne qu'ils sont identiques, tandis que la partie non-identique des produits est en tout cas similaire aux produits de l'opposant.

17. A propos de la comparaison des signes, l'opposant remarque que l'élément figuratif du signe contesté sera immédiatement reconnu par le public comme étant un pélican. Ce public comprendra selon l'opposant par ailleurs directement que les éléments verbaux constituent une contraction des mots français « pélican » et « café », entre autres vu l'élément figuratif d'un pélican ayant comme corps un grain de café. Enfin, l'élément « café » est selon l'opposant descriptif des produits et services pour lesquels le signe a été déposé. Pour ces raisons, l'opposant estime que le public pertinent percevra

l'élément figuratif d'un pélican et le renvoi au mot français « pélican » dans la partie verbale « pélicafé », comme étant les éléments distinctifs et dominants du signe contesté.

18. La marque semi-figurative de l'opposant comprend selon lui également un pélican comme élément figuratif. Par ailleurs, l'opposant indique que l'élément verbal « pelikan » est repris à côté de l'élément figuratif. Ceci a selon l'opposant pour conséquence, qu'un doute éventuel concernant le fait qu'il s'agisse bien d'un pélican est écarté directement.

19. L'opposant estime que les éléments distinctifs et dominants du signe contesté sont conceptuellement identiques à sa marque verbale « pelikan » du premier droit invoqué et à l'élément verbal « pelikan » de son second droit invoqué. Visuellement, l'opposant estime que les signes ont un degré de ressemblance élevé, vu que l'impression d'ensemble donnée par le signe contesté est dominée par l'élément figuratif d'un pélican et par le renvoi au français « pélican », qui donc ressemble fortement à la marque verbale « pelikan » des droits invoqués. Cette ressemblance visuelle n'est selon l'opposant pas éliminée par l'élément descriptif « café ».

20. Phonétiquement, les signes se ressemblent moins selon l'opposant, mais les différences à ce niveau ne sont selon lui pas de nature à écarter la ressemblance aux niveaux conceptuel et visuel.

21. Sur base de ce qui précède, l'opposant estime que le risque de confusion est à redouter entre le signe contesté et les droits invoqués.

22. De plus, l'opposant estime qu'il est injustement porté atteinte au caractère distinctif des droits invoqués, vu que les marques de l'opposant sont des marques renommées au Benelux pour du matériel d'écriture, des articles de bureaux et des accessoires d'impression. L'opposant soutient cette thèse en introduisant un certain nombre d'impressions de résultats de recherche sur Google concernant le terme de recherche « pelikan » en classes 9 et 16.

23. L'opposant demande que l'opposition soit accueillie et que le déposant soit condamné aux dépens de l'opposition.

B. Réaction du défendeur

24. Le défendeur estime que les signes présentent des différences évidentes dans l'impression d'ensemble qu'ils laissent, tant au niveau visuel, qu'aux niveaux phonétique et conceptuel.

25. Visuellement, les signes n'ont rien en commun mis à part les lettres PELI, selon le défendeur : leur longueur est différente, tout comme les couleurs utilisées. Selon le défendeur, la présence d'un élément figuratif au centre du signe contesté devrait de plus être déjà assez suffisante pour exclure tout risque de confusion. Par ailleurs, les droits invoqués se caractérisent selon le défendeur par la présence de la lettre « k » au lieu de la lettre « c ». Cette lettre frappante n'est pas reprise dans le signe contesté, selon le défendeur. Les éléments figuratifs utilisés dans le droit invoqué et dans le signe contesté ne présentent non plus pas les mêmes caractéristiques.

26. Phonétiquement, le défendeur estime que les différences sont également évidentes. Le rythme et les accents des signes sont différents selon lui. Le défendeur affirme que la sonorité finale de chacun des signes est dominée par des différences. Phonétiquement, les signes ne se ressemblent selon le défendeur donc pas.

27. Les différences aux niveaux visuel et phonétique se voient selon le défendeur encore renforcées par les différences conceptuelles. Le défendeur n'est pas d'accord avec l'opposant qui dit que les droits invoqués, tout comme le signe contesté, appellent l'image d'un pélican, parce que l'élément « peli » du signe contesté peut également appeler d'autres significations, telles que « pellicule » (en néerlandais « film ») ou « pelisse » (en néerlandais « pels »), ou peut faire référence à la ville Pelissanne. Le terme « café » du signe contesté fait selon le défendeur référence à la boisson stimulante, une référence qui se voit renforcée par l'usage de l'élément figuratif d'un grain de café, selon le défendeur.

28. Le défendeur remarque que l'usage par l'opposant, d'une marque figurative d'un oiseau dans le second droit invoqué, ne lui donne pas encore le droit de s'opposer contre tout autre usage de la reproduction d'un oiseau par un tiers. Par ailleurs, la présence d'un animal de la même famille dans les deux signes ne suffit pas à conclure qu'il est question de ressemblance conceptuelle, selon le défendeur.

29. De plus, le défendeur est d'avis que l'élément figuratif d'un oiseau relevant de la catégorie 3.7.9 de la Classification de Vienne est tellement fréquente au Benelux, que cet élément figuratif peut être qualifié de faiblement distinctif, ceci ayant pour conséquences que les différences minimales entre les représentations d'oiseaux seront suffisantes pour les distinguer.

30. Le fait que les signes aient en commun un certain nombre de lettres et la représentation d'un oiseau n'est selon le défendeur pas suffisant pour conclure qu'il est question de ressemblance entre les signes. Une comparaison des produits et services n'est selon le défendeur donc non plus utile.

31. Le défendeur prie l'Office de rejeter l'opposition et d'enregistrer le dépôt. Il prie également l'Office de bien vouloir lui accorder la possibilité d'introduire des arguments supplémentaires au cas où une réaction de l'opposant demanderait réponse.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion

32. 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.

33. 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”.

34. 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 Schuhfabrik Meyer, 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

35. 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).

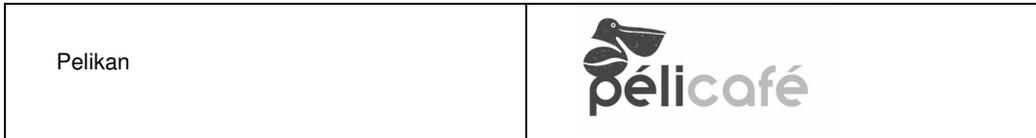
36. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (arrêts Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

37. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJCE, 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 (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

38. Les signes à comparer sont les suivants :

concernant le premier droit invoqué (enregistrement communautaire 7366073)

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
-------------------------------	------------------------------------



39. Le droit invoqué est une marque verbale composée du mot « Pelikan ». Le signe contesté est une marque semi-figurative constituée des mots « péli » en lettres rondes gris foncé et « café » dans le même type de lettres gris clair. Au-dessus de la lettre « p », un oiseau est assis, son petit corps a la forme d'un grain de café et sa tête comporte un grand bec et une grande poche gulaire. Cet oiseau stylisé a la même couleur gris foncé que le mot « péli ».

Comparaison conceptuelle

40. Le mot « café » du signe contesté signifie « endroit public où l'on peut obtenir et consommer du café et du thé, mais également de la bière, des boissons fortes et des liqueurs » (*openbare gelegenheid waar men zowel koffie en thee als bier, sterke dranken en likeuren kan verkrijgen en gebruiken*)¹. Il s'agit de plus de l'indication française du produit « koffie » (café). Dans ses deux significations, ce mot constitue une indication descriptive des produits et services pour lesquels le signe a été déposé qui peuvent en effet tous avoir trait à un café ou au café. Pour cette raison, l'indication « péli » du signe contesté est l'élément dominant, tout comme l'indique l'opposant (voir point 17).

41. Vu l'utilisation de deux teintes de gris dans le signe contesté, le consommateur va selon l'Office scinder les éléments verbaux en deux mots : « péli » et « café ». Dans ce contexte, il y a lieu de remarquer que le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (voir TUE, Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005).

42. Le droit invoqué, le mot « Pelikan », est le mot allemand pour « *pelikaan* », nom d'un grand oiseau aquatique². En français, cet oiseau se nomme « pélican »³. Cet oiseau est caractérisé par son long bec et par sa poche charnue sur la mâchoire inférieure (*vogel gekenmerkt door zijn lange snavel en door de vlezige zak aan zijn onderkaak*)⁴, qui sont utilisés pour pêcher des poissons hors de l'eau (*die gebruikt worden voor het scheppen van vissen uit het water*)⁵. L'oiseau stylisé du signe contesté se verra selon l'Office associé à un pélican, ceci est renforcé par les quatre premières lettres « péli » des éléments verbaux. L'Office estime qu'il est improbable que le consommateur pense aux significations de l'élément « péli » citées par le défendeur (voir point 27).

43. Vu ce qui précède, le droit invoqué et l'élément dominant du signe contesté véhiculent la même notion et sont par conséquent conceptuellement fortement identiques.

¹ Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale 14ème édition

² <http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=pelikaan&lang=nn>

³ <http://www.woordvertaling.nl/vertaal-nederlands-frans/pe/pelikaan/item38627>

⁴ Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale 14ème édition

⁵ http://wiki.worldflicks.org/burgers_zoo.html

Comparaison visuelle

44. Dans le cas de marques complexes (éléments verbal et figuratif), c'est souvent l'élément verbal qui a un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et fera plus facilement référence au signe en citant l'élément verbal (voir en ce sens également TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Dans le cas qui nous occupe, il n'en va pas autrement, entre autres vu la position et la taille de l'élément figuratif.

45. Cinq des sept lettres du droit invoqué sont reprises dans le même ordre dans le signe contesté ; les quatre premières lettres, les lettres « péli », sont dans le signe contesté même identiques, à l'exception de l'accent sur la lettre « e ». Il est ici important de remarquer que le consommateur prêtera davantage d'attention à la première partie d'un signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004).

46. Les signes sont visuellement ressemblants.

Comparaison phonétique

47. Le droit invoqué est constitué de trois syllabes, pé-li-kan ; le signe contesté est constitué de quatre syllabes, pé-li-ca-fé. Bien que vu la différence de syllabes, il soit question d'une certaine différence dans la prononciation des signes, il est important que les deux premières syllabes sont dans toutes les langues du Benelux phonétiquement identiques et que les troisièmes syllabes se ressemblent également au niveau sonore.

48. La considération qu'un consommateur prête en principe davantage d'attention à la première partie d'un signe vaut également pour la comparaison phonétique. Tout comme déjà mentionné, la sonorité initiale est identique. Les ressemblances entre la marque et le signe sont ainsi plus grandes que les différences, ce qui a pour conséquence que les signes sont phonétiquement ressemblants.

Conclusion

49. Les signes se ressemblent conceptuellement fortement. Visuellement et phonétiquement ils sont ressemblants.

concernant le second droit invoqué (enregistrement communautaire 9789405)

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

50. La marque semi-figurative invoquée est constituée de l'élément verbal « pelikan » en lettres stylisées noires. Cet élément verbal est suivi d'un élément figuratif composé d'un cercle noir dans lequel sont reproduits un petit et un grand oiseau blancs en face à face, le grand oiseau touchant presque le bec du petit. Les deux sont placés sur une demi-lune blanche. Le grand oiseau a une tête présentant un grand bec et une poche gulaire et il sera associé par le public à un pélican, ce qui se voit renforcé par le mot « pelikan » le précédant, qui est tout comme déjà relevé l'indication allemande pour cet oiseau.

51. Comme déjà mentionné, c'est l'élément verbal qui dans le cas de marques complexes, a un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. Il n'en va pas autrement dans le cas qui nous occupe vu que la position et la taille de l'élément figuratif vont attirer l'attention du public sur l'élément verbal « Pelikan » placé en première position qui garde dans le tout une position autonome et distinctive.

52. Ce qui a été constaté pour la marque verbale invoquée vaut donc *mutatis mutandis* pour ce second droit invoqué.

Comparaison des produits et services

53. 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).

54. Lorsque l'on compare les produits et services du droit invoqué aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement les produits et services tels que formulés au registre et ceux tels que repris dans le dépôt de marque.

55. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p><i>Enregistrement communautaire 9789405</i></p> <p>Classe 30 Café et succédanés du café ; thé, cacao, chocolat à boire ; sucre, riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, biscuits, gâteaux et pâtisserie ; pâtisserie et confiserie ; chocolats ; crème glacée, glace à rafraîchir et glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; pesto ; épices ; herbes culinaires ; desserts glacés à base de chocolat et de cacao ; plats préparés et semi-préparés composés des produits précités compris dans la classe 30 ; en-cas à base de céréales et de riz..</p>	<p>Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.</p>
<p><i>Enregistrement communautaire 7366073</i></p>	

Classe 43 Services de restauration (alimentation) ; services d'hébergement.	Classe 43 Services de restauration.
---	-------------------------------------

Classe 30

56. Les produits *café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir* sont repris littéralement dans la liste des produits du droit invoqué et sont identiques à ces produits.

57. Les produits *levure, poudre pour faire lever* sont nécessaires pour la préparation du *pain* et des *biscuits, gâteaux et pâtisserie* en classe 30 de l'opposant. Ils sont donc complémentaires à ces produits vu que les différents produits de pâtisserie et de boulangerie n'auraient pas la forme ou le format souhaité sans levure ou poudre pour faire lever, leur goût étant (en partie) déterminé par ces derniers. Il y a lieu dans ce contexte de rappeler qu'il est uniquement question de complémentarité lorsqu'il existe un lien étroit entre les produits et services, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir en ce sens TUE, The O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008). De plus, la levure et la poudre pour faire lever auront souvent les mêmes canaux de distribution que les *farines et préparations faites de céréales* qui sont vendues par certains supermarchés, un boulanger ou des magasins de produits naturels. Ces produits sont donc similaires.

Classe 43

58. Le service *restauration* se retrouve littéralement dans la liste des services de l'opposant et est donc identique.

Conclusion

59. Les produits sont soit identiques, soit similaires.

A.2 Appréciation globale

60. 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.

61. 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Les produits en classe 30 sont des produits de consommation très courante. Le public concerné par les services en classe 43 peut également être très large, ce qui entraîne que le niveau d'attention du consommateur de ces produits et services sera un niveau d'attention moyen.

62. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

63. 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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Les droits invoqués ont intrinsèquement un caractère distinctif normal vu qu'ils ne décrivent aucune des caractéristiques des produits et services en question ; la renommée n'a pas été prouvée.

64. Les signes ont un degré élevé de ressemblance conceptuelle. Visuellement et phonétiquement, ils sont ressemblants. Les produits et services du signe contesté contre lesquels l'opposition est dirigée sont en partie identiques, en partie similaires à ceux des droits invoqués. Sur ces bases et vu l'interdépendance de ces facteurs, l'Office estime que le public concerné peut croire que les produits et services sont originaires de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

B. Autres facteurs

65. Concernant l'argument de l'opposant disant qu'il est porté atteinte au caractère distinctif des droits invoqués (voir point 22), l'Office renvoie à l'article 2.14 CPBI qui prévoit clairement les cas dans lesquels une opposition peut être introduite. Ceux-ci ne comprennent pas les marques ressemblantes déposées pour des produits ou services non similaires qui jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Faire appel à l'article 2.3, sous c CBPI n'est donc pas possible dans le cadre d'une procédure d'opposition.

66. Le défendeur remarque que l'opposant ne peut pas sur base de son second droit invoqué s'opposer à tout usage de la représentation d'un oiseau par un tiers (voir point 28). Un tel argument n'est dans ce contexte pas pertinent vu que l'Office apprécie uniquement s'il est question de risque de confusion entre la marque et le signe, d'autres marques ne jouant aucun rôle dans cette appréciation.

67. A propos de la remarque du défendeur disant que l'élément figuratif d'un oiseau au Benelux est tellement fréquent qu'il doit être considéré comme étant faiblement distinctif (voir point 29), l'Office remarque qu'il n'est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure, le demandeur a dûment prouvé que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'intervenante qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (voir en ce sens TUE, Top iX, T-57/06, 7 novembre 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010). Dans le cas qui nous occupe, il n'a nullement été démontré que ces deux conditions ont été remplies.

68. La requête du défendeur visant à obtenir la possibilité d'introduire des arguments supplémentaires si la réaction de l'opposant demandait réponse (voir point 31), ne peut être associée à la formulation du règlement d'exécution (ci-après : « RE »). La Règle 1.17 RE ne prévoit en effet qu'un

seul tour pour les parties pour introduire leurs arguments. Sur base de cette même disposition, les arguments supplémentaires introduits par l'opposant (voir également point 10) ne peuvent non plus pas être considérés.

C. Conclusion

69. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il est question de risque de confusion.

IV CONSÉQUENCE

70. L'opposition numéro 2006648 est justifiée.

71. Le dépôt Benelux no 1229031 n'est pas enregistré.

72. L'opposition étant justifiée, 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, 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 22 avril 2013

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif:
Etienne Colsoul