



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
N° 2006720
du 30 janvier 2013

Opposant: **Ricola AG (Ricola Ltd.)**
Baselstrasse 31
4242 Laufen
Suisse

Mandataire: **Helga PERNEZ, avocat à la Cour**
27, rue du Pont Neuf
75001 Paris
France

Droit invoqué 1: Ricola (enregistrement international 683910)

Droit invoqué 2: ***Ricola*** (enregistrement international 237208)

contre

Défendeur: **Danièle Vanhove**
2, rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Luxembourg

Marque contestée: AMERICOLA (dépôt Benelux 1227363)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 16 juin 2011, le prédécesseur en droit du défendeur, Philippe Aritz, a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale AMERICOLA, pour distinguer des produits et services en classes 1 à 45. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1227363 et a été publié le 30 juin 2011.

2. Le 5 juillet 2011, ce dépôt a été transféré au défendeur ; ce transfert a été enregistré dans le registre.

3. Le 31 août 2011, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les enregistrements antérieurs suivants:

- enregistrement international 683910 de la marque verbale Ricola, introduite le 25 novembre 1997 pour des produits en classe 5;
- enregistrement international 237208 de la marque semi-figurative , introduite le 1^{er} novembre 1960 pour des produits en classe 30.

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

5. L'opposition est introduite contre une partie des produits en classes 5 et 30 visés par le dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par les enregistrements antérieurs.

6. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).

7. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

8. L'opposition est recevable. Le 5 septembre 2011, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties une notification de recevabilité de l'opposition.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 6 novembre 2011. Le 7 novembre 2011, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 7 janvier 2012 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.

10. Le 29 novembre 2011, l'opposant a introduit ses arguments. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 2 décembre 2011, un délai jusqu'au 2 février 2012 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 1^{er} février 2012, le défendeur a communiqué qu'il ne désirait pas encore réagir à ce stade de la procédure aux arguments de l'opposant, mais qu'il souhaitait des preuves d'usage concernant les

droits invoqués. Le 6 février 2012, l'Office a prié l'opposant d'introduire des preuves d'usage en lui accordant un délai jusqu'au 6 avril 2012 inclus pour ce faire.

12. L'opposant a introduit les preuves d'usage requises en date du 2 avril 2012. Celles-ci ont été envoyées au défendeur le 5 avril 2012, en lui accordant un délai jusqu'au 5 juin 2012 inclus pour y réagir, ainsi qu'aux arguments de l'opposant.

13. Le 4 juin 2012, le défendeur a réagi tant aux arguments de l'opposant qu'aux preuves d'usage introduites. L'Office a transmis cette réaction à l'opposant en date du 20 juin 2012.

14. Chaque partie a introduit ses remarques dans les délais impartis par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

16. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, 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

17. L'opposant est d'avis que les produits contre lesquels l'opposition est dirigée sont identiques ou bien complémentaires et similaires à ceux des droits invoqués.

18. L'opposant constate que les six lettres des droits invoqués reviennent à l'identique et dans le même ordre dans le signe contesté. Les signes diffèrent l'un de l'autre seulement par l'ajout des lettres AME dans le signe contesté et pour cette raison, l'opposant estime que ce signe est une imitation des droits invoqués.

19. Phonétiquement les signes diffèrent seulement par les trois sons d'attaque du signe contesté et pour le reste ils sont identiques, selon l'opposant. Sur le plan conceptuel, les signes n'ont selon lui aucune signification.

20. L'opposant signale que les droits invoqués sont renommés, dans une grande partie de l'Europe, pour des produits à base de plantes et notamment pour des bonbons. Il considère dès lors que ces marques ont un pouvoir distinctif élargi.

21. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et il demande à l'Office de ne pas enregistrer le signe contesté pour les produits contre lesquels l'opposition est dirigée.

B. Réaction du défendeur

22. Le défendeur a tout d'abord requis des preuves d'usage concernant les droits invoqués. A propos des pièces fournies par l'opposant, il remarque que celles-ci ne démontrent nullement l'usage de ces marques.

23. En outre, le signe contesté étant une marque purement verbale, le défendeur estime qu'il ne peut être comparé avec la marque semi-figurative invoquée.

24. En ce qui concerne la marque verbale Ricola, le défendeur ne voit aucune ressemblance avec le signe contesté et selon lui il n'est pas question d'imitation. L'attention du consommateur sera attirée par le début du signe, AMERI, lequel ne ressemble pas du tout au droit invoqué. L'ajout COLA est tout à fait descriptif et ne doit donc pas être pris en considération dans la comparaison, selon le défendeur.

25. En raison de ce qui précède, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et d'enregistrer le signe contesté.

III. DÉCISION**A. Risque de confusion**

26. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

27. 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».

28. 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

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

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

31. 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).

32. Les signes à comparer sont les suivants :

En ce qui concerne le premier droit invoqué (enregistrement international 683910):

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Ricola	AMERICOLA

33. Les deux signes sont des marques purement verbales, le droit invoqué comprenant six lettres, le signe contesté neuf.

34. Le droit invoqué est repris intégralement dans le signe contesté, mais ne conserve pas une position autonome distinctive dans ce signe. En outre, cet élément se trouve plus à la fin du signe.

35. Le consommateur attache généralement davantage d'attention à la partie initiale des marques (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Les trois premières lettres du signe contesté sont différentes de celles du droit invoqué.

36. Sur le plan phonétique, les signes diffèrent également dans leurs débuts ; le signe contesté compte deux syllabes de plus en tête, lesquelles ne ressemblent pas au droit invoqué. De plus, pour le public néerlandophone, l'accent est différent ; dans le droit invoqué sur la première syllabe, dans le signe contesté sur la pénultième. À cause de ces éléments, le rythme et la cadence des signes sont différents.

37. Le droit invoqué n'a pas de signification. Dans le cas où le signe contesté est aperçu comme abréviation de "american cola", les signes sont conceptuellement différents. Pour l'autre partie du public, le signe contesté n'a pas de signification fixe, de sorte qu'une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

En ce qui concerne le deuxième droit invoqué (enregistrement international 237208):

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	AMERICOLA

38. Ce droit invoqué est une marque semi-figurative en gros caractères gras, représentée en lettres liées et un style spécifique de la majuscule R. Toutefois, le mot "Ricola" est clairement reconnaissable, de sorte que tout ce qui a été établi ci-dessus concernant le premier droit invoqué, s'applique également entièrement à ce droit, étant bien entendu que les points de différences sont encore plus grands, à cause des éléments figuratifs mentionnés.

Conclusion

39. L'Office est d'avis que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble, ou tout au moins pas suffisamment pour (pouvoir) entraîner un risque de confusion.

Comparaison des produits

40. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance des signes, il ne procèdera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits. En effet, il n'y peut être question d'un risque de confusion si les signes ne se ressemblent pas (voir article 2, paragraphe 3, sous b CBPI). A titre d'information, les listes des produits sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 5 Bonbons à usage médical et infusions médicinales.	Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; fongicides.
Classe 30 Confiserie et biscuits.	Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 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; épices; glace à rafraîchir.

B. Autres facteurs

41. L'opposant invoque la grande renommée de ses marques et estime que le pouvoir distinctif se trouve par conséquent augmenté (voir point 20). Il a néanmoins négligé de fournir des pièces pour étayer cette thèse. De ce fait, l'Office ne peut conclure à l'existence d'une protection élargie des droits invoqués. En outre, la renommée d'une marque n'est pas prise en considération lorsqu'il n'existe pas de risque de confusion (voir en ce sens CJEU, *Marca mode*, C-425/98, 22 juin 2000).

C. Conclusion

42. Les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble. Pour cette raison, l'Office n'est pas arrivé à comparer les produits, ni à apprécier les preuves d'usage. En effet, il ne peut être question d'un risque de confusion si les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble, même en cas d'identité des produits désignés et même si les droits invoqués ont été utilisés normalement (voir en ce sens: TEU, *easyHotel*, T-316/07, 22 janvier 2009 et *YOKANA*, T-103/06, 13 avril 2010).

IV. CONSÉQUENCE

43. L'opposition numéro 2006720 n'est pas justifiée.

44. Le dépôt Benelux portant le numéro 1227363 est enregistré.

45. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du Règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, 30 janvier 2013

Willy Neys

Saskia Smits

Pieter Veeze

(rapporteur)

Agent chargé du suivi administratif : Tomas Westenbroek