

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2007328
du 19 février 2021

Opposant : **Ricola Group AG**
Baselstrasse 31
4242 Laufen
Suisse

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

Marque invoquée 1 : **Enregistrement international 683910**
Ricola

Marque invoquée 2 : **Enregistrement international 237208**

Ricola

contre

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


Marque contestée : **Demande Benelux 1238332**
AMERICOLA

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 17 janvier 2012, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque verbale AMERICOLA, pour distinguer des produits et services en classes 1 à 45. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1238332 et a été publiée le 26 janvier 2012.

2. Le 20 mars 2012, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. 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.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est faite à une partie des produits en classes 5 et 30 visés par la demande contestée 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 »).¹

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 22 mars 2012. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents soumis répondent aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 14 janvier 2013.

8. À l'époque, plusieurs oppositions avaient été faites (par différentes parties) contre des demandes de marque AMERICOLA (oppositions 2003507, 20047043, 20047044, 20047045, 2006719, 2006720, 2007328 et 2007401). Dans deux de ces cas, l'Office avait déjà pris une décision, mais il croit savoir que l'une des parties a fait appel. Pour des raisons d'efficacité et de cohérence, l'Office a jugé opportun d'attendre l'issue des recours avant de prendre une décision, d'autant plus que ces affaires sont étroitement liées. Cependant, une (très) longue période s'est écoulée sans que les parties n'informent l'Office de l'évolution du recours. C'est pourquoi l'Office a maintenant pris la présente décision (qui est d'ailleurs d'une portée similaire aux décisions précédentes).

II. MOYENS DES PARTIES

9. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des marques concernées et des produits ou services en question.

¹ La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

A. Arguments de l'opposant

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

11. L'opposant constate que les six lettres des marques invoquées reviennent à l'identique et dans le même ordre dans la marque contestée. Les marques diffèrent l'un de l'autre seulement par l'ajout des lettres AME dans la marque contestée et pour cette raison, l'opposant estime que cette marque est une imitation des marques invoquées.

12. Phonétiquement les marques diffèrent seulement par les trois sons d'attaque de la marque contestée et pour le reste elles sont identiques, selon l'opposant. Sur le plan conceptuel, les marques n'ont selon lui aucune signification.

13. L'opposant signale que les marques invoquées sont renommées, 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.

14. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et il demande à l'Office de ne pas enregistrer la marque contestée pour les produits contre lesquels l'opposition est dirigée.

B. Réaction du défendeur

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

16. En outre, la marque contestée étant une marque purement verbale, le défendeur estime qu'elle ne peut être comparée avec la marque semi-figurative invoquée.

17. En ce qui concerne la marque verbale Ricola, le défendeur ne voit aucune similitude avec la marque contestée et selon lui il n'est pas question d'imitation. Les marques se prononcent de façon différente (trois syllabes vs cinq) et RI ou RICO ferait plutôt penser à « rire » ou à « riche », tandis que AME ou AMERI ne fait penser à rien de similaire.

18. En raison de ce qui précède, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et d'enregistrer la marque contestée.

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

19. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er} CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut faire opposition auprès de l'Office à une marque prenant rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

20. L'article 2.2ter, alinéa 1^{er} CBPI, stipule : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion ; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

21. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des états 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, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; voyez 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des marques

22. L'évaluation 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 celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

23. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comparez l'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, 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 que le consommateur moyen peut avoir du type de produit ou service en cause, joue un rôle déterminant dans l'évaluation 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 (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

24. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (CJCE, Limonchello, C334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient notamment de prendre en considération les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en considération (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:261 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

25. Les marques à comparer sont les suivantes :

En ce qui concerne la première marque invoquée (enregistrement international 683910):

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Ricola	AMERICOLA

26. Les deux marques sont des marques purement verbales, la marque invoquée comprenant six lettres, la marque contestée neuf.

27. La marque invoquée est reprise intégralement dans la marque contestée, mais ne conserve pas une position autonome distinctive dans cette marque. En outre, cet élément se trouve plus à la fin de la marque.


28. 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, ECLI:EU:T:2004:79). Les trois premières lettres de la marque contestée sont différentes de celles de la marque invoquée.

29. Sur le plan phonétique, les marques diffèrent également dans leurs débuts ; la marque contestée compte deux syllabes de plus en tête, lesquelles ne sont pas similaires à la marque invoquée. De plus, pour le public

néerlandophone, l'accent est différent ; dans la marque invoquée sur la première syllabe, dans la marque contestée sur la pénultième. À cause de ces éléments, le rythme et la cadence des marques sont différents.

30. La marque invoquée n'a pas de signification. Dans le cas où la marque contestée est aperçue comme une abréviation de « american cola », les marques sont conceptuellement différentes. Pour l'autre partie du public, la marque contestée n'a pas de signification fixe, de sorte qu'une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

En ce qui concerne la deuxième marque invoquée (enregistrement international 237208):

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	AMERICOLA

31. Cette marque invoquée 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 la première marque invoquée, s'applique également entièrement à cette marque, étant bien entendu que les points de différences sont encore plus grands, à cause des éléments figuratifs mentionnés.

Conclusion

32. L'Office est d'avis que les marques 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

33. Étant donné que l'Office conclut à l'absence de similitude des marques, il ne procédera 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 marques ne sont pas similaires (voir article 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b, CBPI). À 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

34. L'opposant invoque la grande renommée de ses marques et estime que le pouvoir distinctif se trouve par conséquent augmenté (voir point 12). 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 marques invoquées. 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, ECLI:EU:C:2000:339).

C. Conclusion

35. Les marques ne sont pas similaires 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 marques ne sont pas similaires dans leur impression d'ensemble, même en cas d'identité des produits désignés et même si les marques invoquées ont été utilisées normalement (voir en ce sens: TEU, easyHotel, T-316/07, 22 janvier 2009, ECLI:EU:T:2009:14 et YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

IV. CONSÉQUENCES

36. L'opposition numéro 2007328 n'est pas justifiée.

37. La demande Benelux portant le numéro 1238332 est enregistrée.

38. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.28, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, 19 février 2021

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze



Agent chargé du suivi administratif : Tomas Westenbroek