OFFICE BENELUXIEN DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION SUR L'OPPOSITION
N° 2007401
du 7 avril 2021

Opposant :	**Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA** Badstraße 41 75385 Bad Teinach-Zavelstein Allemagne
Mandataire :	**KLOS c.s. Avocats** Herengracht 37 F / HS 1015 BB Amsterdam Pays-Bas
Marque invoquée :	**Marque de l'Union 270579** Afri-Cola
	contre
Défendeur :	**Daniele Vanhove** 2, rue de Drinklange 9911 Troisvièrges Luxembourg
Marque opposée :	**Dépôt Benelux 1238332** AMERICOLA

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 17 janvier 2012, la défenderesse a déposé une demande de marque verbale Benelux AMERICOLA pour des produits et services des classes 1 à 45. La demande a été traitée sous le numéro 1238332 et publiée le 26 janvier 2012.

2. Le 2 avril 2012, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. Comme le dernier jour du délai d'opposition (1er avril 2012) tombait un dimanche, l'opposition a été déposée à temps conformément à la règle 3.9, paragraphe 3, du règlement d'exécution (« RE »). L'opposition est fondée sur la marque de l'Union européenne n° 270579 de la marque verbale Afri-Cola, déposée le 27 mai 1996 et enregistrée le 3 novembre 1998 pour des produits de la classe 32.

3. Selon le registre, l'opposant est en fait le titulaire de la marque invoquée.

4. L'opposition a été formée contre une partie des produits de la demande contestée dans les classes 30, 32 et 33 et était fondée sur tous les produits de la marque invoquée.

5. Les motifs d'opposition sont ceux prévus à l'article 2.14, paragraphe 1, point a), de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (« CBPI »).[1]

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition était recevable et a été notifiée par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (« l'Office ») aux parties le 4 avril 2012. Au cours de la phase administrative de la procédure, les deux parties ont présenté des arguments et, à la demande du défendeur, l'opposant a présenté des preuves d'usage. La procédure s'est déroulée conformément aux exigences énoncées dans la CBPI et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 23 janvier 2013.

8. À l'époque, plusieurs oppositions avaient été déposées (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 pris la présente décision (qui est d'ailleurs d'une portée similaire à celle des décisions précédentes).

II. MOYENS DES PARTIES

9. En vertu de l'article 2.14, paragraphe 1, point a), de la CBPI, l'opposant a formé une opposition auprès de l'Office conformément aux dispositions de l'article 2.2b, paragraphe 1, point b), de la CBPI : risque de confusion dû à l'identité ou à la similitude des marques en cause et des produits ou services concernés.

[1] Dans cette décision, il est toujours fait référence aux lois et règlements en vigueur à la date de la décision, sauf s'ils ont subi un changement important au cours de la procédure et sont pertinents pour la décision.

A. Arguments de l'opposant

10. En présentant ses arguments, l'opposant limite les produits contre lesquels il dirige l'opposition.

11. L'opposant prétend que l'élément AFRI de sa marque est particulièrement distinctif car il ne décrit en aucune façon les produits en question ou leurs caractéristiques. Selon l'opposant, un marketing, une publicité et un parrainage intensifs ont encore renforcé le caractère distinctif de cette marque, qui bénéficie donc d'un champ de protection étendu.

12. La première lettre et les six dernières lettres des marques sont identiques ; la différence se situe donc au milieu et le consommateur moyen ne le remarquera pas. L'opposant soutient donc que les marques sont visuellement très similaires.

13. Les marques sont également très similaires d'un point de vue auditif, avec la même séquence de voyelles A-I-O-A et des lettres initiales et finales identiques. L'opposant souligne l'importance de l'aspect sonore pour les boissons, qui sont souvent commandées dans une atmosphère bruyante et pas trop articulée.

14. Conceptuellement, selon l'opposant, les marques font clairement référence aux continents africain et américain, de sorte que les consommateurs peuvent penser qu'ils font partie de la même gamme de boissons.

15. L'opposant note que les produits mutuels de la classe 32 sont identiques et il estime qu'il en va de même pour les produits des classes 30 et 33 de la marque contestée, ou du moins il les considère comme étant au moins très similaires aux produits de la marque contestée.

16. L'opposant considère qu'il existe un risque évident de confusion et demande donc à l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser la marque contestée pour les produits qui font l'objet de l'opposition et de condamner le défendeur aux dépens de la procédure.

B. Réponse du défendeur

17. Le défendeur, tout en prétendant que les marques sont complètement différentes, exige néanmoins la preuve de l'usage de la marque invoquée. Toutefois, elle n'a pas répondu aux preuves présentées par l'opposant. Par conséquent, l'Office n'évaluera pas les preuves d'utilisation. En vertu de la règle 1.25, paragraphe 4, du RU, le défendeur peut retirer sa demande de présentation d'une preuve de l'utilisation ou peut considérer les preuves présentées comme suffisantes et la règle 2.21, point d), du RE prévoit que « les faits auxquels la partie adverse n'a pas répondu sont réputés ne pas être contestés ». L'Office constate que, puisque le défendeur n'a pas répondu aux preuves d'usage soumises, les parties conviennent apparemment que la marque invoquée a fait l'objet d'un usage sérieux.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

18. Conformément à l'article 2.14 de la CBPI, le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, former une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui se classe après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter de la CBPI.

19. *L*'article 2.2b(1) de la CBPI stipule, pour autant que cela soit pertinent ici : *"Une marque n'est pas enregistrée si une opposition est formée contre elle [...] si : [...] elle est identique ou similaire à une marque antérieure et se rapporte à des produits ou services identiques ou similaires et il existe donc un risque de confusion dans l'esprit du public, même si cette confusion résulte de l'association avec la marque antérieure".*

20. Selon jurisprudence constante relative à l'interprétation de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques ("directive"), le risque de confusion dans l'esprit du public, défini comme la probabilité que le public puisse croire que les produits ou services en question proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées, doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce (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 ; BenGH, 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 bottle, C02/133HR, 14 novembre 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des marques

21. Il résulte du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive (voir l'article 2.2b.1, sous b), de la CBPI), selon lequel "il peut exister un risque de confusion dans l'esprit du public en raison de la possibilité d'association avec la marque antérieure", que l'impression laissée au consommateur moyen sur le type de produits ou services concernés joue un rôle décisif dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit généralement une marque dans son ensemble et ne prête pas attention à ses différents détails (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

22. L'appréciation globale du risque de confusion doit se fonder, en ce qui concerne la similitude visuelle, sonore ou conceptuelle des marques, sur l'impression globale donnée par les marques, en tenant compte, entre autres, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêts Sabel et Lloyd, tous deux cités ci-dessus).

23. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
Afri-Cola	AMERICOLA

Comparaison conceptuelle

24. Les deux marques contiennent l'élément COLA, un arbre tropical, ainsi que l'indication pour les noix de cet arbre ou pour l'extrait de cola (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands, 14e édition). Les autres éléments, AFRI- et AMERI-, n'ont, à proprement parler, aucune signification et ne sont pas des abréviations courantes, mais, comme le note l'opposant (voir point 14), le public y verra probablement une référence aux continents Afrique et Amérique, la dernière syllabe ayant été omise dans les deux cas. Dans le cas de la marque invoquée, les deux éléments sont en effet séparés (ou reliés) par un trait d'union, mais également dans le cas de la marque contestée, le consommateur aura tendance à la décomposer en éléments verbaux qui ont une signification concrète pour lui ou qui sont similaires à des mots qu'il connaît déjà (voir, entre autres, GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 et Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Bien entendu, les consommateurs pourront distinguer

ces deux continents, mais cela ne change rien au fait que les marques ont la même structure conceptuelle : le nom d'un continent, dont la dernière syllabe a été omise, suivi du nom d'une substance, ce qui pourrait amener le public à croire que les produits appartiennent à la même gamme.

25. Les marques sont conceptuellement similaires dans une certaine mesure.

Comparaison visuelle

26. Les deux marques sont des marques purement verbales, composées respectivement de huit et neuf lettres. La dernière partie des marques est identique, mais elle est descriptive du cola et des boissons connexes et le public ne percevra généralement pas l'élément descriptif d'une marque composée comme l'élément distinctif et dominant de l'impression globale créée par cette marque (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184). En outre, le consommateur attachera généralement plus d'importance à la première partie d'une marque (voir en ce sens GEU, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dans ce cas, la première lettre et les deux dernières lettres sont identiques, ce qui fait que les marques sont visuellement similaires dans une certaine mesure.

27. Les marques sont visuellement similaires dans une certaine mesure.

Comparaison auditive

28. Dans le cas des éléments sonores, ce qui a été dit plus haut à propos des descripteurs et du début d'une marque s'applique également, mais de par sa nature même, les voyelles doivent avoir un poids plus important. Dans ce cas, elles sont identiques dans toutes les syllabes sauf une et dans le même ordre (A-I-O-A), de sorte que les marques sont similaires à cet égard.

29. Les marques sont en quelque sorte similaires sur le plan phonétique.

Conclusion

30. Les marques sont conceptuellement, visuellement et auditivement similaires dans une certaine mesure.

Comparaison des produits

31. Pour évaluer la similitude des produits ou services en question, il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre eux. Il s'agit notamment de leur nature, de leur destination et de leur utilisation, mais aussi de leur caractère concurrentiel ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, précité).

32. Lors de la comparaison des produits de la marque invoquée avec les produits visés par l'opposition, les produits sont considérés dans les conditions prévues au registre ou telles qu'indiquées dans la demande de marque.

33. L'Office a pris note de la limitation par l'opposant des produits contre lesquels l'opposition est dirigée. Les produits à comparer sont donc les suivants :

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
	Classe 30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
Classe 32 Bière, ale et porter ; boissons de fruits et jus de fruits ; eaux minérales et gazeuses et autres	Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de

boissons non alcoolisées ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.	fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
	Classe 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34. Compte tenu du principe du contradictoire (article 2.16, paragraphe 1, de la CBPI, règle 1.21 des modalités d'exécution), l'examen de l'opposition est limité aux arguments, faits et preuves présentés par les parties. L'opposant fait valoir, en se fondant sur des motifs, que les marchandises sont identiques ou (fortement) similaires (voir point 15). Le défendeur ne le conteste pas du tout, de sorte que l'Office n'a pas besoin d'examiner plus avant la similitude des produits.

A.2 Appréciation globale

35. Pour apprécier le risque de confusion, l'attention du public, la (similitude) des produits et services et la similitude des marques jouent un rôle.

36. Le consommateur moyen est considéré comme raisonnablement observateur, bien informé et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen peut varier selon le type de produits ou de services concernés (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Dans ce cas, il s'agit de produits de consommation courante pour lesquels on peut supposer un niveau d'attention normal.

37. L'appréciation globale du risque de confusion sousentend une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en compte, notamment entre la similitude des marques et la similitude des produits ou services auxquels elles se rapportent. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services en question peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous deux cités ci-dessus).

38. Plus le degré de distinctivité de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand. Les marques qui présentent un caractère distinctif élevé, soit en raison de leur nature, soit en raison de leur réputation sur le marché, bénéficient donc d'une protection plus importante que les marques qui ne présentent pas un tel caractère (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous cités ci-dessus). L'opposant fait valoir que sa marque est intrinsèquement distinctive parce qu'elle ne décrit pas les produits en question ou une de leurs caractéristiques de quelque manière que ce soit. Toutefois, l'Office rappelle que, conformément à l'article 2.1(1) de la CBPI, une marque doit par définition être distinctive (voir à cet égard la Cour d'appel de La Haye, Roxstar, 200.044.463/01, 30 mars 2010). Avec l'opposant, l'Office a établi que la marque peut avoir une signification de référence aux yeux du public (voir paragraphes 14 et 24). En outre, l'opposant a affirmé que le caractère distinctif avait augmenté en raison d'un usage intensif. Toutefois, l'Office n'a pas jugé nécessaire d'examiner cet argument plus avant, car il n'affecterait pas l'issue de cette procédure.

39. Les marques sont, dans une certaine mesure, similaires sur le plan conceptuel, visuel et phonétique et les parties conviennent que les produits en question sont identiques ou (fortement) similaires. Sur cette base, l'Office est d'avis que le public peut considérer que les marchandises proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée.

B. Autres facteurs

40. Dans une procédure d'opposition, il n'y a pas de condamnation aux dépens de l'autre partie. Seule une condamnation aux dépens, fixée au montant forfaitaire de la taxe d'opposition, est prévue si l'opposition est accueillie (ou rejetée) dans son intégralité.

C. Conclusion

41. Sur la base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

42. L'opposition portant le numéro 2007401 est reconnue justifiée.

43. La demande Benelux 1238332 ne sera pas enregistrée pour les produits suivants :

Classe 30 Café, thé, cacao, succédanés de café.

Classe 32 : Tous les produits.

Classe 33 : Tous les produits.

44. La demande Benelux 1238332 sera enregistrée pour les produits et services suivants, puisque l'opposition n'était pas dirigée contre ceux-ci :

Classes 1-29 : Tous les produits
Classe 30 : Sucre, riz, tapioca, sagou ; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, produits de boulangerie et de confiserie, glace ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces ; épices ; glace.
Classe 31 : Tous les produits.
Classes 34-45 : Tous les produits et services.

45. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice de l'opposant 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, le 7 avril 2021

Willy Neys *(rapporteur)* Saskia Smits Pieter Veeze

Responsable administratif : Rudolf Wiersinga