

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2007489
du 27 mai 2014

Opposant : **Red Bull GmbH**
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See
Autriche

Mandataire : **Hogan Lovells International LLP**
Keizersgracht 555
1017 DR Amsterdam
Pays-Bas

Droit invoqué 1 :  (enregistrement international 1074879)

Droit invoqué 2 :  (enregistrement international 765696)

Droit invoqué 3 :  (enregistrement Benelux 832076)



Droit invoqué 4 :

(enregistrement communautaire 1143122)

contre

Défendeur :

Daniele VANHOVE
2, rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Luxembourg

Mandataire :

Daniele VANHOVE
BP 10003
4830 Dolhain
Belgique



Marque contestée :

(Dépôt Benelux 1242447)

I. FAITS ET PROCEDURE


A. Faits


1. Le 23 février 2012, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi figurative



pour des produits en classes 25, 30, 32 et 33. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1242447 et a été publié le 28 février 2012.


2. Le 1^{er} mai 2012, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement international 1074879 de la marque figurative , introduite le 17 novembre 2010 pour des produits et services en classes 1 à 45 ;

- enregistrement international 765696 de la marque figurative , introduite le 14 septembre 2001 pour des produits en classes 25, 32 et 33 ;
- enregistrement Benelux 832076 de la marque constituée d'une combinaison de couleurs



, introduite le 10 octobre 2007 et enregistré le 7 janvier 2008 pour des produits en classe 32 ;

- enregistrement communautaire 1143122 de la marque semi figurative , introduite le 19 avril 1999 et enregistrée le 14 avril 2000 pour des produits en classe 32.

3. Il ressort des registres concernés que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par les enregistrements antérieurs.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a et b, 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 3 mai 2012, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition. Dans ce même courrier, l'Office a informé les parties de la suspension d'office de la procédure, un des droits invoqués (I1074879), en tant qu'il couvre le territoire Benelux via la désignation communautaire, n'étant pas encore enregistré.
8. Suite à l'enregistrement dudit droit, l'Office informait les parties, par courrier du 5 novembre 2012, de la fin de la suspension de la procédure et de l'entame de la période de *cooling off*.
9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 6 janvier 2013 et le 9 janvier 2013, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 9 mars 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.
10. Le 11 mars 2013, l'opposant a introduit ses arguments et pièces. Le 9 mars 2013 étant un samedi, ces pièces sont réputées avoir été introduites dans le délai imparti, conformément à la règle 3.9, paragraphe 2 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »). Ces pièces ont été envoyées par l'Office au défendeur le 22 avril 2013, accompagnées d'une traduction des arguments, un délai jusqu'au 22 juin 2013 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.
11. Le 26 mai 2013, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Le 27 mai 2013, l'Office a transmis cette réaction à l'opposant.
12. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.
13. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

14. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, sous a et b, 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

15. L'Opposant est d'avis que dans cette opposition, l'accent doit être mis sur les ressemblances visuelles, vu que le signe contesté comprend la même combinaison de couleurs bleu et argent que les droits invoqués et ceci dans les mêmes proportions et pour trois des droits invoqués dans la même division d'une surface trapézoïdale. Le fait que ces couleurs sont indiqués au signe contesté comme "chromé et bleu foncé » n'en ôte rien selon l'opposant. « Chromé » n'est pas une indication de couleur, mais les produits chromés donnent une impression de couleur argent et même si la perception d'une couleur peut dépendre d'un nombre de facteurs, selon l'opposant les données dans les registres montrent qu'il s'agit de couleurs quasi identiques.

16. Sur le plan phonétique, l'opposant constate que tant le signe contesté que le quatrième droit invoqué comprennent l'élément ENERGY DRINK. Les autres éléments verbaux (JAMES BOMB versus RED BULL) ont selon lui en commun qu'ils existent de deux mots, desquels le deuxième commence par la lettre identique B et compte le même nombre de lettres. En outre, l'opposant est d'avis que les différences phonétiques ne pourraient être décisives dans cette opposition, parce que ces différences ne suffisent pas à annihiler la forte impression globale de ressemblance à cause de l'usage de la combinaison de couleurs quasi identique.

17. Conceptuellement tant les droits invoqués que le signe contesté évoquent selon l'opposant la combinaison de couleurs bleu et argent, de sorte que les signes sont identiques sur ce plan.

18. Selon l'opposant il va de soi que les produits en classe 25 sont identiques. À en juger d'après les éléments verbaux du signe contesté, l'opposant est d'avis qu'il sera utilisé pour des boissons énergétiques, également étant des produits identiques à ceux des droit invoqués. Les autres produits du signe contesté sont selon l'opposant fortement similaires aux boissons énergétiques, et il cite de la jurisprudence à l'appui de cette thèse.

19. L'opposant pose que son entreprise et ses droits invoqués sont renommés pour des boissons énergétiques, entre autres dans l'Union européenne (et donc le Benelux). Notamment la combinaison bleu/argent est utilisée à grande échelle, elle jouit d'une réputation et d'un prestige énorme dans le marché et elle bénéficie donc d'une protection élargie, selon l'opposant, qui joint un nombre de pièces à l'appui de ces revendications.

20. L'opposant relève que les boissons énergétiques sont en général consommées dans des cafés et discothèques, où la lumière faible ne permettra pas au consommateur de distinguer les subtiles nuances de couleurs de ses cannettes de celles du défendeur. En plus, bien que les boissons sont souvent commandées oralement, il n'est tout de même pas inhabituel que le consommateur les indique, surtout dans des établissements bruyants, mentionnés ci-avant. De cette manière, ces boissons peuvent facilement être confondues.

21. Suite à tout ce qui précède, l'opposant demande à l'Office d'admettre l'opposition, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le défendeur au dépens de cette procédure.

B. Réaction du défendeur

22. Selon le défendeur, la présente opposition est un cas clair d'abus du droit de former opposition et il dénomme cette procédure illicite et dilatoire. En effet, les signes ne se ressemblent pas du tout et il le considère carrément ridicule d'assumer une telle ressemblance, seulement sur la base de l'élément commun ENERGY DRINK, qui est clairement descriptif.

23. La seule ressemblance de la lettre B dans les éléments BOMB et BULL, est selon le défendeur faible, le moins qu'on puisse en dire. En ce qui concerne les combinaisons de couleurs, le défendeur remarque que des couleurs n'ont qu'un faible pouvoir distinctif et ne peuvent pas être monopolisées. En plus, le signe contesté comprend encore d'autres couleurs que les droits invoqués.

24. Étant donné que les signes sont complètement différents, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et d'enregistrer son dépôt.

III. DÉCISION

A.1. Risque de confusion

25. 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.

26. 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 ».

27. 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 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 ; 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



28. 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).

29. 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).

30. 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).

31. Les signes à comparer sont les suivants :

En ce qui concerne le troisième droit invoqué (enregistrement Benelux 832076) :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

32. Le droit invoqué est une marque de couleur, plus précisément une combinaison de deux couleurs. Dans le registre, la marque est décrite comme suit : *Blauw, zilver. PMS 2747C, PMS 877C. De kleuren worden aan elkaar grenzend aangebracht op de voorzijde van de verpakking van de waar; de onderlinge verhouding van de kleuren is zodanig dat de kleuren in gelijke mate de totaalindruk van de voorzijde van de verpakking mede bepalen (Bleu, argent. PMS 2747C, PMS 877C. Les deux surfaces colorées de taille identique sont adjacentes sur le côté antérieur de l'emballage du produit et déterminent à proportion égale l'impression générale dégagée par cet emballage).*

33. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les couleurs n'ont pas un caractère distinctif ab initio, mais peuvent éventuellement l'acquérir à la suite d'un usage en rapport avec les produits ou les

services revendiqués. Dans ces limites, il convient d'admettre que, au sens de l'article 2 de la Directive, les couleurs et combinaisons de couleurs, désignées de manière abstraite et sans contour, peuvent être propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (CJEU, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, 24 juin 2004).

34. Le droit invoqué a été enregistré au Benelux pour les produits *energiedranken voor zover begrepen in deze klasse (boissons énergétiques, non comprises dans d'autres classes)* en classe 32 de la classification de Nice. Comme le démontrent les pièces introduites par l'opposant (voir point 19), le droit invoqué a été très intensivement utilisé et jouit donc un caractère distinctif élevé pour ces produits, ce qui n'a pas été contesté par le défendeur.

35. Le signe contesté est une marque semi-figurative, positionnée dans un rectangle couché, divisé quasi-diagonalement en une face bleue (à gauche) et une face de diverses teintes de gris ou d'argent (dans le registre : « chrome »). Ces deux faces sont séparées par un jeu de lignes et bandes rouges horizontales, quasi-verticales et diagonales de divergente épaisseur et toutes bordées d'un encadrement blanc. Dans la bande quasi-vertical se trouve le mot BOMB en grosses et grasses lettres blanches, à gauche de ce mot le plus petit mot « James » en lettres blanches et écrites à la main et à droit du premier mot le nom ENERGY, encore plus petit et également en lettres blanches. Dans l'ouverture de la lettre O émerge un homme stylisé en smoking qui présente, le bras tendu, un verre ou une canette. Dans la face droite du signe, toute cette scène est reprise, mais cette fois-ci représentée horizontalement. Enfin, en haut et à peu près au milieu du signe se trouvent les mots « Energy Drink » en petites lettres blanches.

36. Étant donné que le droit invoqué est composé d'une combinaison de couleurs abstraite et sans contour, il est inapproprié à la prononciation et il n'a aucune signification ; les comparaisons phonétique et conceptuelle sont donc impossibles. La portée de la protection du droit invoqué s'étend, selon son enregistrement, à la combinaison de couleurs abstraite *Bleu, argent. PMS 2747C, PMS 877C. Les deux surfaces colorées de taille identique sont adjacentes sur le côté antérieur de l'emballage du produit et déterminent à proportion égale l'impression générale dégagée par cet emballage.* Sur le plan visuel, il faut donc signaler que tous ces éléments reviennent quasi identiquement à l'arrière-plan du signe contesté. Alors même que ce dernier comporte encore d'autres éléments verbaux et figuratifs, cette quasi identité de la combinaison de couleurs fait que les signes se ressemblent sur le plan visuel.

Conclusion

37. Phonétiquement et conceptuellement une comparaison n'est pas possible. Sur le plan visuel, les signes se ressemblent.

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

39. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué avec ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

40. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
	Classe 30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 32 Energiedranken voor zover begrepen in deze klasse. <i>Boissons énergétiques non comprises dans d'autres classes.</i>	Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
	Classe 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
<i>P.S. La langue originale de la liste des produits de cet enregistrement est le néerlandais. La traduction française a été rajoutée afin de faciliter la lecture de cette décision.</i>	

Classe 25

41. Les produits du signe contesté dans cette classe sont clairement dissimilaires des produits du droit invoqué. Ils ont une toute autre nature et destination et un tout autre usage. Ces produits ne sont pas non plus complémentaires ni concurrents. Enfin, ces produits ont des canaux de fabrication et de distribution tout différents.

Classe 30

42. Les produits *café, thé, cacao et succédanés du café* du signe contesté ont en commun avec le droit invoqué, qu'il s'agit de boissons. En plus, tandis que les boissons du droit invoqué sont destinés à augmenter le niveau d'énergie, les premiers produits peuvent avoir des effets stimulants et/ou psychotropes.¹ Enfin, ces produits sont concurrents : au lieu de commander une boisson énergétique dans un café, restaurant ou dancing, on peut préférer une des boissons citées. Tous ces produits sont dès lors similaires.

43. Les autres produits du signe contesté dans cette classe ont une autre nature, destination et utilisation que les produits du droit invoqué. Ils sont tous des produits alimentaires, qui ne sont pas complémentaires ni concurrents aux boissons énergétiques. Ces produits ne sont donc pas similaires.

¹ <<http://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9>>, <<http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9>> et <<http://fr.wikipedia.org/wiki/Cacao>>.




Classe 32 et 33

44. La nature et la destination de tous les produits du signe contesté dans ces classes sont les mêmes que celles des produits du droit invoqué : il s'agit de boissons, destinées à se désaltérer ou à être consommées dans des établissements « sociaux ». En plus, ces boissons sont complémentaires et concurrentes ; on peut remplacer l'un par l'autre, ou on peut les mélanger. Ces produits sont donc similaires.

Conclusion

45. Une partie des produits du signe contesté est similaire aux produits du droit invoqué ; l'autre partie ne l'est pas.

En ce qui concerne le premier et le deuxième droit invoqué :



Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p><i>Enregistrement international 1074879</i></p>  <p>(Classes 1 à 45)</p>	
<p><i>Enregistrement international 765696</i></p>  <p>(Classes 25, 32 et 33)</p>	

46. Ces droits invoqués sont des marques semi-figuratives, consistant en une surface rectangulaire verticale, divisée en quatre trapézoïdes aux couleurs bleue et argente et (dans l'enregistrement international 765696) une petite surface circulaire dorée au centre du rectangle.

47. Comme c'était le cas avec le droit invoqué déjà examiné ci-dessus, il est impossible de comparer les signes sur les plans phonétique et conceptuel. Sur le plan visuel, il y a une analogie mineure avec la comparaison ci-dessus en raison de l'usage des couleurs bleue et argente, mais cette fois-ci, les droits invoqués se composent d'une multitude de surfaces géométriques dans ces couleurs, et non d'une combinaison de couleurs désignée de manière abstraite et sans contour. Pour cette raison, la ressemblance visuelle entre les marque et le signe est considérablement plus faible que par rapport au troisième droit invoqué (la combinaison de couleurs abstraite). L'Office est d'avis qu'en ce qui concerne leur impression d'ensemble, les marques et le signe ne se ressemblent pas, ou tout au moins pas suffisamment pour qu'il soit question de risque de confusion. On peut laisser de côté si cette appréciation serait éventuellement différente à l'égard des produits pour lesquels la renommée est

invoquée (des boissons énergétiques), car celle-ci ne pourrait pas aboutir à une admission de l'opposition plus élargie.

En ce qui concerne le quatrième droit invoqué :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p data-bbox="252 394 695 421">Enregistrement communautaire 1143122</p>  <p data-bbox="252 687 379 714">(Classe 32)</p>	

48. Ce droit invoqué reprend les deux précédents en y ajoutant au milieu les mots Red Bull, l'image stylisée de deux taureaux combattant et les mots ENERGY DRINK. Sauf cette dernière indication descriptive, aucun de ces éléments ressemble à un des éléments verbaux ou figuratifs du signe contesté, de sorte que tout ce qui a été remarqué à l'égard du premier et du deuxième droit invoqué, s'applique également à ce droit.

A.2. Appréciation globale

49. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

50. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Dans le présent cas, il s'agit de produits destinés à la consommation courante et le niveau d'attention du public concerné sera donc normal.

51. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

52. Le signe contesté se ressemble au troisième droit invoqué, qui a acquis un pouvoir distinctif élevé pour les produits *boissons énergétiques* pour lesquels il a été enregistré, à cause de son usage intensif et prolongé. Une partie des produits du signe contesté est similaire à ces produits, l'autre partie ne l'est pas. L'Office en conclut que le public concerné pourra croire que les produits similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Par conséquent le risque de confusion à l'égard de ces produits ne doit plus être examiné pour les autres droits invoqués, car cet examen ne pourrait pas aboutir à une admission de l'opposition plus élargie. Pour tous les autres produits et services pour lesquels les autres droits invoqués ont été enregistrés, ces droits ne bénéficient

pas d'une protection élargie et dès lors leur ressemblance avec le signe contesté est trop faible pour qu'un risque de confusion puisse exister.

B. Conclusion

53. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits similaires aux produits pour lesquels le troisième droit invoqué a été enregistré (*boissons énergétiques*).

IV. CONSÉQUENCE

54. L'opposition numéro 2007489 est justifiée partiellement.

55. Le dépôt Benelux 1242447 n'est pas enregistré pour les produits similaires, à savoir :

Classe 30 Café, thé, cacao et succédanés du café.

Classe 32 Tous les produits.

Classe 33 Tous les produits.

56. Le dépôt Benelux 1242447 est enregistré pour les produits non-similaires, à savoir :

Classe 25 Tous les produits.

Classe 30 Riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

57. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties est redevable des dépens de l'opposition.

La Haye, 27 mai 2014

Willy Neys
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Loes Burger