OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2007766

du 17 avril 2015

Opposant : **MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG**
Metro-Str. 1
40235 Düsseldorf
Allemagne

Mandataire : **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Pays-Bas

Droit invoqué : Enregistrement communautaire 3934551

BAIE SAINT GEORGE

contre

Défendeur : **AGRICULTURE AND HORTICULTURE DEVELOPMENT BOARD**
organisme gouvernemental para-public
Stoneleigh Park
Warwicshire CV8 2TL
Grande-Bretagne

Mandataire : **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
Belgique

Marque contestée : Dépôt Benelux 1246311

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 23 avril 2012, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative suivante pour distinguer des produits et services en classes 29, 35 et 41 :

Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1246311 et a été publiée le 2 mai 2012.

2. Le 31 juillet 2012, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire, numéro 3934551, de la marque verbale « BAIE SAINT GEORGE » déposée le 21 juillet 2004 et enregistrée le 4 novembre 2005 pour des produits et services en classes 29, 31 et 38.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits et services du dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par l'enregistrement antérieur.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, 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 1er août 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.

8. Les parties ayant demandé la suspension de la période du *cooling off*, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 2 février 2013. Le 19 février 2013, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 19 avril 2013 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Suite à plusieurs demandes conjointes de suspension, le délai pour l'opposant pour introduire ses arguments et pièces a été prolongé jusqu'au 19 août 2013.

10. Le 19 août 2013, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ayant été déposés en néerlandais, l'Office a procédé à leur traduction. Les arguments de l'opposant et la traduction requise ont été envoyés par l'Office au défendeur le 21 octobre 2013, un délai jusqu'au 21 décembre 2013 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 18 décembre 2013, le défendeur a introduit sa réaction aux arguments de l'opposant. Le 24 décembre 2013, l'Office l'a transmise 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, 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 ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

15. L'opposant est d'avis que les produits et services en question sont destinés à un public mixte et qu'il convient dès lors de prendre en compte le niveau d'attention le plus bas. Le niveau d'attention du public concerné sera donc normal.

16. Concernant la comparaison des signes, l'opposant estime que les signes se ressemblent fortement, tant au niveau visuel, qu'aux niveaux phonétique et conceptuel.

17. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant est d'avis que les produits visés par le dépôt contesté en classe 29 sont similaires aux produits en classes 29 et 31 de la marque antérieure. Les services en classes 35 et 41 sont selon lui, complémentaires aux produits en classes 29 et 31.

18. L'opposant allègue que la marque antérieure dispose d'un caractère distinctif fort pour les produits et services en classes 29, 31 et 38, vu qu'il s'agit d'un nom de fantaisie.

19. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté et de condamner le défendeur aux dépens de la procédure conformément à l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

B. Réaction du défendeur

20. Selon le défendeur la marque invoquée fait référence à une baie qui est située au Canada dans la province de Newfoundland et Labrador. Ceci explique, toujours selon le défendeur, pourquoi cette marque est déposée uniquement dans les classes 29 et 31 pour des poissons, des coquillages,

des crustacés et des mollusques, vivants ou non, ainsi que pour des préparations alimentaires à base de ces produits.

21. En ce qui concerne la demande de marque, elle fait selon le défendeur, clairement référence à l'Angleterre, vu que Saint George est le patron de l'Angleterre depuis l'an 1222 ; raison pour laquelle elle est utilisée pour de la viande en général et plus spécifiquement, pour de la viande de bœuf et d'agneau.

22. Sur base de ce qui précède, le défendeur estime qu'il ne peut être question de risque de confusion et demande à l'Office de rejeter l'opposition et d'enregistrer la demande de marque pour tous les produits et services.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

23. 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.

24. 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 ».*

25. 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 produits et services

26. 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).

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

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

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
Cl 29 Poissons, coquillages, crustacés, mollusques non vivants ; préparations alimentaires à base de poissons, coquillages, crustacés, mollusques.	Cl 29 Viande, entre autres viande d'agneau et viande de bœuf.
Cl 31 Poissons, coquillages, crustacés, mollusques vivants.	
	Cl 35 Promotion de la viande anglaise ; élaboration de stratégies commerciales pour la promotion de la viande anglaise ; commercialisation de la viande anglaise ; promotion de l'élevage bovin, de l'agriculture et de l'horticulture ; traitement administratif de commandes d'achats ; gestion de fichiers informatiques ; organisation de foires à buts commerciaux ou publicitaires ; catégorisation de viande ; présentation de produits ; recueil de données dans un fichier central ; recherche de marché ; étude de marché ; vente aux enchères ; publicité par courrier, radio, télévision, téléphone, e-mail et via l'Internet ; affichage ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires ; services de détail dans le domaine de la viande ; médiation commerciale pour le commerce en gros dans le domaine de la viande ; consultation pour la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires ; conseils pour l'organisation des affaires.
Cl 38 Télécommunications.	
	Cl 41 Organisation d'événements dans le cadre de l'élevage bovin, de l'agriculture et de l'horticulture, à buts éducatifs ; cours et formation dans le cadre de l'élevage bovin, de l'agriculture et de l'horticulture, à buts éducatifs ; formation pratique (démonstration) ; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ; organisation et tenue de conférences dans le cadre de l'élevage bovin, de

	l'agriculture et de l'horticulture ; organisation de concours à buts éducatifs ; publication électronique de livres, journaux et de périodiques en ligne ; publication de textes autres que textes publicitaires ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de livres, magazines, journaux, brochures et prospectus ; prêt de livres, magazines, journaux, brochures et prospectus.

Classe 29

29. Les produits contestés en classe 29, à savoir « viande, entre autres viande d'agneau et viande de bœuf » sont similaires aux produits de l'opposant car ces produits sont destinés aux mêmes consommateurs et leur mode d'utilisation est le même. De plus, ces produits sont concurrents.

Classes 35 et 41

30. Les services en classe 35 et 41 du dépôt contesté diffèrent des produits et services désignés par la marque invoquée. En effet, les services revendiqués par le dépôt contesté consistent à former ou enseigner des personnes ou à publier différents types d'imprimés. Il n'existe pas de lien en termes de nature, d'objectif, d'origine ou de circuits de distribution. Les produits et services respectifs ne sont ni interchangeables, ni complémentaires, ni concurrents. Le fait que les services de télécommunication de l'opposant puissent être utilisés par une société qui publie des livres ou qu'ils puissent servir à diffuser des informations liées aux événements et conférences du défendeur n'est pas non plus un lien justifiant une conclusion de similitude entre ces services. Par ailleurs le fait que les produits de l'opposant puissent paraître dans ces publications n'est pas une circonstance suffisante pour conclure à une similitude. Dès lors, les services visés par le signe en classes 35 et 41 diffèrent de tous les produits et services de l'opposant.

Conclusion

31. Les produits du signe contesté sont similaires aux produits de l'opposant. Les services du signe contesté sont différents des produits et services de l'opposant.

Comparaison des signes

32. 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.

33. 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).

34. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
BAIE SAINT GEORGE	St George

Comparaison conceptuelle

35. Le mot « BAIE » du droit invoqué signifie en français « *échancrure d'une côte plus ou moins ouverte sur le large ; ouverture pratiquée dans un mur ou dans un assemblage de charpente pour faire une porte, une fenêtre ; fruit charnu, indéhiscent, contenant des graines ou pépins dispersés dans la pulpe ; petit fruit sauvage en forme de boule ; armoire destinée à contenir des équipements électriques ou électroniques* »[1]. Ce mot est proche de ses traductions néerlandaise et anglaise, à savoir « baai » en « bay ».

36. A cet égard, il convient de relever qu'en général, 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, arrêt Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005). La partie initiale du droit invoqué est composée d'un terme descriptif en relation avec les produits en cause. Ce terme sera immédiatement compris comme tel par le public Benelux. L'élément dominant de la marque invoquée est donc l'élément verbal « SAINT GEORGE ».

37. Tant le droit invoqué, que le signe contesté reprennent le nom « GEORGE », précédé du mot « SAINT » ou de son abréviation usuelle « ST », pouvant renvoyer à Georges de Lydda, Saint Georges pour les chrétiens, un martyre du IVe siècle, saint patron de la chevalerie de toute la chrétienté[2].

38. La marque invoquée renvoie à St. George's Bay, officieusement appelé Bay St. George suite à sa traduction française Baie St-George, une grande baie canadienne dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle est située sur la côte ouest de l'île de Terre-Neuve et comprend un sous-bassin du golfe du Saint-Laurent (Gulf of St. Lawrence).[3]

39. Bien que la marque invoquée renvoie à un endroit géographique spécifique, les signes partagent une référence identique à un saint portant le nom de George. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que les signes se ressemblent sur le plan conceptuel.

---

[1] Le Petit Robert de la langue française, édition 2014.

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_George.

[3] Source: http://en.wikipedia.org/wiki/St._George's_Bay_(Newfoundland_and_Labrador).

Comparaison visuelle

40. Le droit invoqué est un signe purement verbal constitué de trois mots de respectivement quatre, cinq et six lettres, à savoir « BAIE », « SAINT » et « GEORGE ». Le dépôt contesté est un signe semi-figuratif qui est composé de l'image stylisée d'un chevalier avec un écu blanc et rouge, ainsi que des mots « ST » (deux lettres) et « GEORGE » (six lettres) dans une bande ondulée rouge.

41. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. Dans le cas d'espèce, l'élément figuratif ne renforce que la référence qui est faite par l'élément verbal au Saint George, saint patron de la chevalerie de toute la chrétienté. Dès lors, cet élément figuratif sera plutôt perçu par le public pertinent comme un élément decoratif.

42. Bien que le consommateur attache davantage d'importance à la partie initiale d'un signe (voir en ce sens, TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004), la partie initiale de la marque invoquée, le terme « BAIE », sera considéré par le public pertinent comme un élément descriptif de cette marque. La partie dominante de la marque invoquée est composée de deux mots, le dernier de ces mots étant identique au dernier mot du signe contesté et le premier étant correspondant dans ses première et dernière lettres à l'élément d'attaque de ce signe.

43. Au vu de ces considérations, l'Office constate que les signes se ressemblent sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

44. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, PC WORKS, T-352/02 et du 21 avril 2010, Thai Silk, T-361/08).

45. À supposer même que l'élément verbal du signe litigieux puisse être considéré comme descriptif, ainsi que le prétend l'opposant, il n'empêche que le public concerné, amené à se référer à ladite marque, prononcera exclusivement l'élément verbal de celle-ci et non le terme correspondant à l'image de l'élément figuratif de celle-ci, dans la mesure où cette correspondance est, par nature, indirecte ainsi que, en l'occurrence, incertaine s'agissant dudit terme (voir arrêts du Tribunal du 22 mai 2008, Presto! Bizcard Reader, T-205/06, et du 21 avril 2010, Thai Silk, T-361/08).

46. Tout comme pour la comparaison visuelle, il convient de relever que l'élément dominant de la marque invoquée est le terme « SAINT GEORGE ». En français la prononciation de l'abréviation « ST » pour « Saint » est identique au mot « Saint » [sɛ̃]. La prononciation anglaise [sənt] ou néerlandaise [sint] de cette abréviation ressemble la prononciation française.

47. Même en tenant compte de la prononciation du mot initial de la marque invoquée, l'Office conclut que les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

Conclusion

48. Les signes se ressemblent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

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. 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 similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

51. 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). Il ne ressort pas de la classification des produits, que les produits concernés nécessitent un niveau d'attention élevé du public pertinent. En effet, il s'agit de produits qui font parties des achats réguliers et courants du grand public, lesquels n'impliquent en outre pas, un grand investissement financier pour l'acheteur. Le niveau d'attention est donc moyen. Les services en cause s'adressent à un public mixte dont le niveau d'attention est également moyen.

52. Il convient de relever que 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 notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, précité). L'opposant a allégué que sa marque dispose d'un caractère distinctif fort, vu qu'il s'agit d'un nom de fantaisie. A cet égard, l'Office rappelle que conformément aux dispositions de l'article 2.1, alinéa 1er CBPI, une marque doit par définition être distinctive (voir également, Cour d'appel Den Haag, Roxstar, 200.044.463/01, 30 mars 2010).

53. Comme constaté ci-dessus, la marque invoquée fait référence à une baie au Canada d'où les produits et services de l'opposant peuvent provenir. Cependant, par analogie avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE dans l'affaire F1-LIVE (C-196/11 P, 24 mai 2012), il doit *mutatis mutandis* être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque communautaire invoquée servant de base à une opposition à l'enregistrement d'une marque Benelux.

54. Même si la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif limité, une telle reconnaissance n'empêcherait pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir par analogie, arrêt CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d'une similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (voir, en ce sens, arrêts du

TUE, FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, et Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 décembre 2007 et CJUE, Ferromix, C-579/08 P, 15 janvier 2010).

55. Vu la ressemblance entre les signes, l'Office est d'avis que le public peut croire que les produits similaires en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

56. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes pour les produits en classe 29.

IV. CONSÉQUENCE

57. L'opposition numéro 2007766 est partiellement justifiée.

58. Le dépôt Benelux 1246311 n'est pas enregistré pour les produits suivants :

- classe 29 (tous les produits)

59. Le dépôt Benelux 1246311 est enregistré pour les services suivants :

- classe 35 (tous les services) ;
- classe 41 (tous les services).

60. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens 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 17 avril 2015

Diter Wuytens *(rapporteur)* Camille Janssen Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard