



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2009543

du 30 septembre 2015

Opposant : **Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG**

August-Horch-Strasse 23
56751 Polch
Allemagne

Mandataire : **Hortis Holland BV**

Postbus 1072
2280 CB Rijswijk
Pays-Bas

Droit invoqué : **Enregistrement international 1106183**

ChocOlé

contre

Défendeur : **STINGLHAMBER Pierrick**

Avenue Robert Dalechamp 52
1200 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **OFFICE KIRKPATRICK S.A.**

Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
Belgique

Marque contestée : **Enregistrement accéléré Benelux 947766**

Chocolero

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 28 novembre 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale Chocoloro, pour distinguer des produits et services en classes 30, 35 et 43. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), le défendeur a requis un enregistrement accéléré (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 1279830 et a été publié le 3 décembre 2013 sous le numéro 947766.

2. Le 27 janvier 2014, l'opposant a introduit une opposition contre cet enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur l'enregistrement international antérieur numéro 1106183 de la marque verbale « ChocOlé », déposée le 28 février 2012 et enregistrée au Benelux le 4 octobre 2012, pour des produits en classes 29 et 30. Le 13 avril 2012, l'enregistrement de base a fait l'objet d'une cessation partielle des effets et la classe 30 a été limitée à : Pâtisseries nappées de chocolat.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits visés par l'enregistrement contesté et basée sur tous les produits en classe 30 revendiqués par la marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et a été notifiée aux parties en date du 28 janvier 2014.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 29 mars 2014. Le 1^{er} avril 2014, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé un avis relatif au début de la procédure aux parties, un délai jusqu'au 1^{er} juin 2014 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 23 mai 2014, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ses arguments n'ayant pas été envoyés en double exemplaire, l'Office a prié l'opposant en date du 4 juin 2014 d'en introduire une deuxième copie identique au plus tard le 4 août 2014. L'opposant a introduit ladite copie en date du 23 juin 2014. Le 25 juillet 2014, les arguments de l'opposant, accompagnés d'une traduction française, ont été envoyés par l'Office au défendeur, un délai jusqu'au 25 septembre 2014 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 16 septembre 2014, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réponse et sa traduction en anglais ont été adressées à l'opposant par l'Office le 25 novembre 2014.

11. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 et services en question.

A. Arguments de l'opposant

14. L'opposant estime que les signes sont visuellement similaires en raison de l'identité des sept premières lettres des deux signes. Les signes ne diffèrent qu'au niveau des deux dernières lettres du signe contesté « ro », ainsi que de l'accent aigu sur la lettre « e » en septième position de la marque invoquée. L'opposant estime que ces légères différences ne sont pas suffisantes pour compenser la similarité visuelle.

15. Phonétiquement, l'opposant déclare que le signe ChocOlé se prononce « sjookoolee » et qu'il est composé de trois syllabes. Le signe Chocoloro se prononce quant à lui « sjookooleeroo » et est composé de quatre syllabes. L'opposant considère que la prononciation des deux mots repose sur la première partie « choco ». En outre, les trois premières syllabes de chacun des deux signes ont une prononciation identique « sjookoolee ».

16. L'opposant estime par ailleurs que dans leur ensemble, les deux signes n'ont aucune signification particulière pour le public du territoire concerné. Cependant, les éléments « choco » ou « chocolé » de la marque invoquée et les éléments « choco » ou « chocolé » du signe contesté seront associés au terme « chocolat ». C'est la raison pour laquelle l'opposant estime que les signes présentent une similarité conceptuelle.

17. L'opposant prétend que les produits sur lesquelles l'opposition est basée sont fortement similaires, voire identiques, aux produits contestés.

18. L'opposant estime par ailleurs que l'élément « ChocO », qui est la partie dominante de la marque invoquée, figure entièrement au début du signe contesté. Bien qu'il soit vrai selon l'opposant que cet élément est considéré comme étant faible pour le public, ce constat est neutralisé par le fait qu'il s'agit d'une partie substantielle du début de chacun des deux signes. À cet égard, l'opposant renvoie à une décision antérieure en matière d'opposition de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après : OHIM) (ChocOlé vs Chocoé, B 2140914) datant du 19 décembre 2013.

19. L'opposant déclare également être l'une des plus grandes entreprises du marché européen des confiseries et des produits de boulangerie et pâtisserie, dont il détient une part substantielle. L'opposant souligne qu'il jouit de plus d'une réputation exceptionnelle au sein de l'Union européenne et qu'il est reconnu pour la qualité de ses produits. À cet égard, l'opposant déclare que l'enregistrement du signe contesté portera préjudice au caractère distinctif de la marque invoquée.

20. L'opposant demande que l'Office rejette la demande d'enregistrement du signe contesté en relation avec les « *pâtisseries et confiseries ; chocolat ; produits à base de cacao ; articles de confiserie* » et condamne défendeur au paiement des dépens.

B. Arguments du défendeur

21. Le défendeur estime que les différences visuelles entre les signes neutralisent les similarités de la première partie des signes. Selon le défendeur, les formulations sont phonétiquement différentes en raison du nombre de syllabes et de l'ajout de deux lettres supplémentaires à la fin du signe contesté. Cette partie finale occasionne un changement important de la structure et du son final en dépit de la présence des mêmes éléments au début du signe.

22. Sur le plan conceptuel, le défendeur reconnaît que la première partie de la marque invoquée et du signe contesté peuvent revêtir une signification similaire pour le public concerné. Le défendeur considère toutefois que la première partie du signe est descriptive et que c'est la raison pour laquelle elle ne compense pas les différences importantes entre les signes dans leur partie finale. À cet égard, le défendeur fait référence à la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI datant du 7 juin 2013 (Chocovita/Chocovic, R 1327/2012-2).

23. Le défendeur estime en outre que l'opposant n'a pas présenté de documents soutenant son argument relatif à la réputation de la marque invoquée au sein de l'Union européenne ou prouvant son pouvoir distinctif plus élevé.

24. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et de condamner l'opposant aux coûts et dépens de la procédure.

III. DECISION

A. Risque de confusion

25. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI.

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 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

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 (CJUE, Sabel et Lloyd, précités).

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 :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ChocOlé	Chocolero

32. Le droit invoqué et le signe contesté sont tous deux des marques purement verbales, à savoir les termes ChocOlé et Chocolero.

33. Il convient d'observer 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 (TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003). Cette observation est applicable à la première partie de chaque signe (« Choc », et « Choco ») qui sera perçue par le public principalement comme étant une référence à une préparation culinaire reposant sur un mélange solidifié de cacao, de sucre, de beurre de cacao, etc.

Comparaison conceptuelle

34. Dans leur ensemble, les signes n'ont conceptuellement pas de signification claire et précise pour le public du territoire pertinent.

35. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (Lloyd, déjà cité), il n'en reste pas moins qu'en percevant un signe verbal, il le décomposera des éléments verbaux qui, pour lui, renvoient à des mots ayant une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (TUE, arrêts Respicur, T-256/04, 13 février 2007 ; Aturion, 1-146/06, 13 février 2008 et Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008). Pour cette raison, l'Office considère que cette partie du public percevra le terme « choc » ou « choco » comme une référence au chocolat. Vu ce qui précède, les signes se ressemblent sur le plan conceptuel.

Comparaison visuelle

36. Les deux signes sont composés de sept et neuf lettres. Les signes sont ressemblants dans la mesure où ils contiennent tous deux les lettres c-h-o-c-o-l-e. Les signes diffèrent néanmoins au niveau des deux dernières lettres du signe contesté, « ro », ainsi qu'au niveau de la capitalisation de la lettre « O » et de l'utilisation d'un accent aigu sur le « e » de la marque invoquée.

37. Étant donné que la marque antérieure est une marque verbale, il convient de relever que le fait que les marques soient présentées en lettres majuscules et minuscules est en principe dénué de pertinence s'agissant de la comparaison visuelle des dites marques (voir TUE, arrêt Babilu, T-66/11, 31 janvier 2013). Dans ce cas-ci, l'utilisation d'un « O » majuscule pourrait toutefois changer la perception du mot. En raison de ce « O » majuscule, la marque invoquée pourrait également être interprétée comme étant une combinaison de deux mots : Choc et Olé.

38. En outre, le consommateur prêterait en principe plus d'attention à la première partie du signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Le droit invoqué est complètement inclus au début du signe contesté. Les seules différences se retrouvent au niveau de l'ajout des dernières lettres « ro » et de l'accent aigu sur le « e ».

39. Pour les raisons susmentionnées, l'Office estime qu'il est question de ressemblance globale au niveau visuel.

Comparaison phonétique

40. Tout comme mentionné ci-dessus (paragraphe 37), une partie du public concerné pourrait, en raison du « O » majuscule, interpréter la marque invoquée comme deux mots distincts : Choc et Olé. Pour cette raison, une partie du public concerné pourrait prononcer la marque invoquée ChocOlé comme : Choc-O-lé. Vu l'accent aigu, la dernière partie de la marque invoquée est mise en valeur. Le signe contesté se prononce Cho-co-le-ro.

41. Les deux premières syllabes des deux signes (Choc-O et cho-co) ont la même prononciation. La dernière syllabe du signe contesté est différente en raison des deux dernières lettres « ro ». En raison toutefois du rythme et de la structure du signe contesté, sa partie finale (ro) se prononce comme une syllabe inaccentuée et l'accent tombe par conséquent sur la troisième syllabe « le », comme pour

la marque invoquée. En outre, dans le cadre de la comparaison phonétique, le consommateur prêtera en principe plus d'attention à la première partie d'un signe.

42. Pour ces raisons, et malgré une légère différence, l'Office considère sur le plan phonétique que la prononciation est similaire.

Conclusion

43. La marque et le signe sont visuellement et phonétiquement ressemblants. Conceptuellement, il est question d'un certain degré de ressemblance. Au vu de ces ressemblances, l'Office estime qu'il est question d'une impression d'ensemble ressemblante entre le signe contesté et la marque invoquée.

Comparaison des produits

44. Pour apprécier la similarité, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt Canon, déjà cité).

45. La comparaison des produits doit prendre en considération les produits tels qu'enregistrés par les marques antérieures en question, ou encore tels qu'indiqués dans le signe contesté (Cf., par exemple, TUE, Arthur et Felice, T-346/04, 24 novembre 2005).

46. Les produits à comparer sont les suivants, compte tenu de la portée de l'opposition :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 30 : Pâtisseries nappées de chocolat.	Classe 30 Pâtisseries et confiseries ; chocolat ; produits à base de cacao ; articles de confiserie.

47. Les produits en classe 30 de la marque invoquée concerne des « pâtisseries nappées de chocolat ». Les pâtisseries nappées de chocolat sont un type de pâtisseries, ainsi qu'un produit de confiserie. Les produits « pâtisserie et confiserie » et « produits de confiserie » mentionnés en classe 30 du signe contesté sont par conséquent identiques ou fortement similaires. Ces produits sont également distribués par le biais des mêmes canaux de distribution et ont les mêmes utilisateurs finaux.

48. Vu que les pâtisseries nappées de chocolat contiennent du chocolat, elles sont fortement similaires aux produits « chocolat » et « produits à base de cacao ». Ces produits ont un objet similaire, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux. Ils sont par ailleurs concurrents.

Conclusion

49. Les produits sont identiques ou fortement similaires.

A.2. Appréciation globale

50. 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.

51. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt Lloyd, déjà cité). Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. Dans le cas présent, il s'agit des biens de consommation qui s'adressent au grand public. Ces produits peuvent être achetés de manière régulière par le consommateur moyen sans nécessairement engager de dépenses incontrôlées. C'est pourquoi, dans ce cas-ci, le niveau moyen d'attention du public concerné peut être considéré comme normal.

52. 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, déjà cités). Dans le cas présent, les produits contestés sont identiques ou fortement similaires aux produits de l'opposant.

53. 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 (Canon, Sabel et Lloyd, déjà cités).

54. Toutefois, même si l'Office partait de l'hypothèse, à l'instar du défendeur (paragraphe 22), que la marque invoquée présente a un caractère distinctif, il est important de noter que selon la jurisprudence européenne, un faible caractère distinctif ne signifie pas par définition, qu'il n'existe aucun risque de confusion. Bien que le caractère distinctif des marques doive être pris en considération lors de l'évaluation du risque de confusion, il ne s'agit que de l'un des nombreux éléments de cette évaluation (CJUE, Ferromix, C-579/08, 15 janvier 2010). Même en présence d'une marque antérieure présentant un faible caractère distinctif, il peut y avoir un risque de confusion en raison, notamment, d'une similarité entre les signes et entre les produits ou services couverts (TUE, Flexi Air, T-112/03, 16 mars 2005). Par ailleurs, un risque de confusion pour une partie du public concerné suffit pour accueillir une opposition (TUE, Hai/Shark, T-33/03, 9 mars 2005).

55. Concernant le caractère distinctif, l'opposant fait également référence à la réputation de la marque invoquée (paragraphe 19), sans pour autant étayer cette allégation.

56. Il convient également de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts Sabel et Lloyd, déjà cités). Il est par ailleurs important de 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.

57. Sur base des circonstances susmentionnées, telles que le niveau de ressemblance des signes, le fait que les produits sont identiques ou fortement similaires et le niveau d'attention du public, l'Office estime que le public concerné peut croire que les produits ou services en question proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

B. Autres facteurs

58. Concernant les références des parties aux décisions de l'OHMI relatives selon les parties, à des oppositions similaires (paragraphe 18 et 22), l'Office souligne qu'il est obligé de rendre une décision fondée sur la réglementation et la jurisprudence applicables au Benelux. L'Office n'est pas lié par les décisions d'autres offices, qu'elles fassent référence à des cas similaires ou non (voir, en ce sens, TUE, Curon, T- 353/04, 13 février 2007).

59. Eu égard à l'argumentation de l'opposant concernant le préjudice porté au caractère distinctif de la marque invoquée, l'Office renvoie à l'article 2.14, CBPI, qui établit de manière explicite les motifs de l'opposition. En lien avec cet article, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque invoquée n'est pas un facteur pertinent pour la procédure d'opposition, dans la mesure où l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI ne fait référence qu'à l'article 2.3, sous a et b et non à l'article 2.3, sous c, CBPI.

C. Conclusion

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

IV. CONSÉQUENCE

61. L'opposition numéro 2009543 est justifiée.

62. L'enregistrement Benelux accéléré numéro 947766 est radié pour les produits contre lesquels l'opposition était dirigée :

Classe 30 : Pâtisseries et confiseries ; chocolat ; produits à base de cacao ; articles de confiserie.

63. L'enregistrement Benelux accéléré numéro 947766 est maintenu pour les produits et services contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée : ‘

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

Classe 35 (tous les services).

Classe 43 (tous les services).

64. L'opposition étant justifiée dans son intégralité, le défendeur est dans l'obligation de payer à l'opposant la somme de 1 000 euros conformément à l'article 2.16, alinéa 5 de la CBPI en conjonction avec la règle 1.32, alinéa. 3 du RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 de la CBPI.

La Haye, le 30 septembre 2015,

Eline Schiebroek
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard