



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2010094

du 27 juin 2016

Opposant : **Max Hamburgerrestauranger AB**

Box 814
97125 Luleå
Suède

Mandataire : **Kesom & Hendriks N.V.**

Postbus 85533
2508 CE 's-Gravenhage
Pays-Bas

Droit invoqué 1 : **Enregistrement européen 9145178**



Droit invoqué 2 : **Marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris :**
MAX

contre

Défendeur : **QUICK RESTAURANTS, en abrégé QUICK, société anonyme**

Avenue Louise 65
1050 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **GEVERS**

Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Signe contesté **Dépôt Benelux 1289110**



I. FAITS ET PROCÉDURE


A. Faits



1. Le 7 mai 2014, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative pour distinguer des produits et services en classes 29, 30 et 43. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1289110 et publié le 27 mai 2014.

2. Le 28 juillet 2014, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :



- Enregistrement européen 9145178 de la marque semi-figurative , introduit le 1^{er} juin 2010 et enregistré le 4 novembre 2013 pour des produits et services en classes 29, 30 et 43 ;
- Marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris : MAX.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits et services du droit invoqué.

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 »).

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 un courrier envoyé le 22 septembre 2014. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. De plus, la procédure a été suspendue plusieurs sur demande des parties. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 26 juin 2015.

II. MOYENS DES PARTIES

8. 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 la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant indique que, si ce sont surtout les services en classe 43 qui le gênent, l'opposition concerne l'ensemble des produits et services.

10. L'opposant fait valoir que sa marque est une marque notoirement connue dans les pays scandinaves et entre autres à Dubaï et il fournit des pièces justificatives à l'appui de cette affirmation.
11. Selon l'opposant, le signe contesté est dominé par le mot MAX, nettement plus grand que les deux autres mots, lesquels sont purement descriptifs. Il estime qu'il est même à craindre que le signe contesté soit abrégé et désigné sous l'appellation « MAX ».
12. L'opposant fait observer que les deux signes sont enregistrés pour des produits et services en classes 29, 30 et 43. En fait, il s'agit de deux marques destinées à des chaînes de hamburgers et de ce fait l'opposant conclut que les produits et services sont entièrement identiques.
13. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et pour cette raison il demande à l'Office de décider que le défendeur est redevable des taxes d'opposition.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur signale que les droits invoqués sont composés d'un élément unique de trois lettres stylisées, tandis que le signe contesté comprend trois mots, au total 13 lettres, écrites de façon stylisée.
15. Le défendeur souligne que l'élément dominant du signe contesté est le terme GIANT, lequel ne se retrouve absolument pas dans les droits invoqués. Cet élément est la marque phare du déposant, reconnue comme ayant une réputation au Benelux et en France et déposée dans de multiples déclinaisons, le signe en présence n'en étant qu'une parmi tant d'autres. En aucun cas, le terme MAX ne peut être considéré comme l'élément dominant de ce signe, selon le défendeur.
16. Visuellement, les marques sont également différentes quant à leur stylisation. Phonétiquement, les droits invoqués ont une syllabe, tandis que le signe contesté en comporte cinq. Le rythme des signes est donc radicalement différent. Conceptuellement, les droits invoqués sont composés d'un terme laudatif qui réfère à « maximum », tandis que le signe contesté est composé des termes GIANT (marque réputée), MAX et SPICY (épice). Les marques ne présentent donc pas de similarité conceptuelle, visuelle ou phonétique.
17. Les signes ne se ressemblant pas, le défendeur ne juge pas nécessaire de comparer les produits et services en question. Toutefois, il tient à indiquer que les produits, entre autres ceux de la classe 29 ne sont pas similaires.
18. Le défendeur note que l'opposant introduit des documents concernant principalement la Suède pour démontrer la notoriété de sa marque. Selon lui, les pièces fournies sont largement insuffisantes, car il s'agit seulement de cinq documents, la plupart en anglais, qui n'est pas la langue de la procédure. De plus, la notoriété doit être prouvée dans une partie substantielle du Benelux, selon le défendeur.
19. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et demande dès lors à l'Office d'accepter le signe contesté.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

20. 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 de 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.

21. 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 ».

22. 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



23. 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).

24. 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).

25. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJCE, 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 (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

26. Les signes à comparer sont les suivants :

En ce qui concerne le premier droit invoqué (marque communautaire 9145178) :

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|---|---|
|  |  |

Comparaison visuelle

27. Les deux signes sont des marques semi-figuratives. Le droit invoqué est composé de trois lettres noires cernées d'un double contour blanc et noir, la lettre du milieu étant plus haute et partiellement intégrée dans la première. Le signe contesté est composé de trois mots superposés de respectivement cinq, trois et cinq lettres, les deux mots supérieurs en lettres noires et le dernier en lettres plus petites, blanches sur un fond rectangulaire noir. L'élément MAX est positionné au centre du signe, il est plus large que les autres éléments et représenté en grosses lettres grasses ; pour ces raisons, cet élément attirera le plus l'attention.

28. Dans les signes composés, les éléments verbaux ont souvent un impact plus élevé sur le consommateur que les éléments figuratifs. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et les évoque souvent en utilisant les éléments verbaux (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Il n'en va pas autrement dans le cas présent, où les éléments figuratifs, seulement liés à la stylisation et à la taille variable des lettres, sont assez sobres. Le public percevra ces éléments comme éléments décoratifs secondaires qui ne restent pas gravés dans la mémoire.

29. Mis à part la stylisation, l'élément qui attire le plus l'attention dans le signe contesté, MAX, est identique au droit invoqué. L'ajout de deux mots différents dans le signe contesté ne suffit pas à annihiler l'impression globale de ressemblance visuelle.

30. Les signes se ressemblent sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

31. En ce qui concerne la comparaison au niveau phonétique, il y a lieu de rappeler que – strictement parlant – 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 (voir TUE du 25 mai 2005, PC WORKS, T-352/02 et du 21 avril 2010, Thai Silk, T-361/08).

32. Le seul mot du droit invoqué comprend une syllabe. Les trois mots du signe contesté comprennent cinq syllabes au total. Les signes diffèrent donc en longueur et en intonation. Or, il ne peut pas être exclu que le public, en référant oralement au signe contesté, omettra l'élément SPICY. En effet, vu la représentation secondaire de cet élément, celui-ci peut être perçu comme une légende et une marque qui comprend plusieurs termes sera généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (voir, en ce sens, CUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009 et Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006). Quoi qu'il en soit, il reste une certaine ressemblance phonétique, vu la prononciation à l'identique de l'élément MAX.

33. Phonétiquement, les signes se ressemblent dans un certain degré.

Comparaison conceptuelle

34. Le public ne considérera généralement pas des éléments descriptifs comme des éléments distinctifs et dominants d'un signe (voir arrêts TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004 ; Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005). L'élément GIANT dans le signe contesté est un nom anglais qui signifie « géant » et peut donc indiquer que les produits concernés sont de dimensions gigantesques. L'élément SPICY veut dire « épicé » et décrit donc également une qualité des produits concernés. L'élément commun MAX enfin peut être, comme le signale le défendeur (voir point 22), considéré comme une abréviation de « maximum » ; dans ce cas, cet élément a la même signification

dans les deux signes. Mais cet élément peut également indiquer un prénom et dans ce cas il n'existe pas de signification commune.

35. Sur le plan conceptuel, les signes se ressemblent pour une partie du public et, pour l'autre partie, ils ne se ressemblent pas.

Conclusion

36. Visuellement, les signes se ressemblent et ils se ressemblent phonétiquement dans un certain degré. Du point de vue conceptuel, ils se ressemblent dans un certain degré pour une partie du public et, pour l'autre partie, ils ne se ressemblent pas.

Comparaison des produits et services

37. Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, 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 usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

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

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

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|--|--|
| <p>Classe 29 Poisson; Gelées, confitures, compotes; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles.</p> | <p>Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, tofu, crustacé, y compris pour burger; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et autres produits laitiers y compris des boissons lactées et des milk-shakes; huiles et graisses comestibles; aliments à savoir beurre, boissons lactées où le lait prédomine, charcuterie, choucroute, cornichons, filets de poissons, salades de fruits, tranches de fruits, jambon, salades de légumes, mets à base de poisson, pickles, poisson conservé, poisson saumuré, tofu, crustacés non vivants, aliments à base de légumes fermentés, anchois, beignets aux pommes de terre, beurre de cacao, bouquets (crevettes roses) non vivants, champignons conservés, fruits confits, crème, crème fouettée, crevettes grises non vivantes, en-cas à base de fruits, pâtés de foie, foie, lard, olives conservées, purée de tomates, saucisses, saucisses panées, saucissons, compote de pommes, saumon, viande de porc, yaourt; mets et plats préparés à base des produits précités, en particulier articles de fast-food; salades préparées; conserves de produits alimentaires à base des produits précités.</p> |
| <p>30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites</p> | <p>Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de</p> |

| | |
|--|---|
| <p>de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Vinaigres; Épices; Glace à rafraîchir.</p> | <p>céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); sauces à salade; épices; pâte d'amandes, assaisonnements, aliments à base d'avoine, avoine écachée, flocons d'avoine, gruau d'avoine, câpres, caramels (bonbons), chocolat, couscous (semoule), crème anglaise, macarons (pâtisserie), mayonnaises, pâtés à la viande, piments (assaisonnements), poivre, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, brioches, produits de cacao, aromates de café, en-cas à base de céréales, chapelure, condiments, ketchups (sauce), cacao au lait, café au lait, chocolat au lait (boisson), petits pains, pizzas, quiches, extrait de viande; burger garnis notamment à la viande, poisson, volaille, gibier, tofu, crustacé, extrait de viande, inséré dans des pains; sandwiches, thé glacé, mets et plats préparés à base des produits précités, en particulier articles de fast-food; conserves de produits alimentaires à base des produits précités.</p> |
| <p>Classe 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.</p> | <p>Classe 43 Services de restauration (alimentation), services visant à procurer des boissons et des aliments préparés pour la consommation, services rendus par des salons de thé, snack-bars, cantines, friterie, restaurants, restaurants libre-service, restaurants rapides, restaurants drive-in, bars, cafés et par des établissements analogues; services visant à procurer des boissons, aliments, mets et plats préparés à emporter, services de traiteur; hébergement temporaire.</p> |

Classe 29

40. Les produits *poisson, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers* et *huiles et graisses comestibles* figurent dans les deux listes de produits et sont donc identiques.
41. Les produits *boissons lactées, milk-shakes, boissons lactées où le lait prédomine* et *yaourt* du signe contesté sont compris dans les *produits lait et produits laitiers* du droit invoqué et sont dès lors identiques à ces derniers.
42. Le produit *beurre* du signe contesté est compris dans les produits *graisses comestibles* du droit invoqué et est dès lors identique à ceux-ci.
43. Les produits *filets de poissons, mets à base de poisson, poisson conservé, poisson saumuré, anchois* et *saumon* du signe contesté sont compris dans le produit *poisson* du droit invoqué et sont dès lors identiques à ce dernier.
44. Les autres produits du signe contesté sont, certes, des produits d'alimentation, tout comme ceux du droit invoqué, mais ce seul rapport ne suffit pas à les considérer similaires. Ces produits sont spécifiés de manière

différente et, comparés à ceux du droit invoqué, ils servent à préparer des variétés de mets différentes. Ces produits ne sont dès lors pas similaires.

Classe 30

45. Les produits *café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, vinaigre et épices* figurent dans les deux listes de produits et sont donc identiques

46. Les produits *biscuits gâteaux, macarons (pâtisserie), brioches, petits pains, pizzas et quiches* du signe contesté sont compris dans les produits *pâtisserie* du droit invoqué et sont dès lors identiques à ces derniers.

47. Les produits *assaisonnements, piments (assaisonnements) et condiments* du signe contesté sont une variante des produits *épices* du signe contesté et sont dès lors identiques à ceux-ci.

48. Les produits *aliments à base d'avoine, avoine écachée, flocons d'avoine, gruau d'avoine, couscous (semoule) et en-cas à base de céréales* du signe contesté sont compris dans les produits *préparations faites de céréales* du droit invoqué et sont dès lors identiques à ces derniers.

49. Les produits *caramels (bonbons) et chocolat* du signe contesté sont compris dans les produits *confiserie* du droit invoqué et sont dès lors identiques à ceux-ci.

50. Les produits *boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, cacao au lait, chocolat au lait (boisson) et produits de cacao* du signe contesté comprennent le produit *cacao* du droit invoqué et sont dès lors identiques ou tout le moins fortement similaires à ce dernier.

51. Les produits *boissons à base de café, aromates de café et café au lait* du signe contesté comprennent le produit *café* du droit invoqué et sont donc identiques ou tout le moins fortement similaires à ce dernier.

52. Les produits *boissons à base de thé et thé glacé* du signe contesté comprennent le produit *thé* du droit invoqué et sont donc identiques ou tout le moins fortement similaires à ce dernier.

53. Les produits *burger garnis notamment au poisson* du signe contesté comprennent le produit *poisson* du droit invoqué et sont donc identiques ou tout le moins fortement similaires à ce dernier.

54. Les autres produits du signe contesté sont, certes, des produits d'alimentation, tout comme ceux du droit invoqué, mais ce seul rapport ne suffit pas à les considérer similaires. Ces produits sont spécifiés de manière différente et, comparés à ceux du droit invoqué, ils servent à préparer des variétés de mets différentes. Ces produits ne sont dès lors pas similaires.

Classe 43

55. Les *services de restauration (alimentation) et hébergement temporaire* figurent dans les deux listes de produits et sont donc identiques.

56. Les *services visant à procurer des boissons et des aliments préparés pour la consommation, services rendus par des salons de thé, snack-bars, cantines, friterie, restaurants, restaurants libre-service, restaurants rapides, restaurants drive-in, bars, cafés et par des établissements analogues, services visant à procurer des boissons, aliments, mets et plats préparés à emporter et services de traiteur* du signe contesté sont des spécifications de *services de restauration* et sont dès lors identiques à ceux-ci.

Conclusion

57. Les produits et services du signe contesté sont en partie identiques, en partie (fort) similaires et en partie non similaires aux produits et services du droit invoqué.

A.2 Appréciation globale

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

59. 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.

60. 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 (arrêt Lloyd, déjà cité). Dans le cas présent, il s'agit de produits et services de consommation courante et le public concerné est formé de consommateurs moyens ayant un niveau d'attention normal.

61. 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).

62. 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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Le droit invoqué a intrinsèquement un caractère distinctif normal, vu qu'il ne décrit aucune caractéristique des services en question. Même si le consommateur comprend la marque comme une abréviation de « maximum », comme le suggère le défendeur (voir point 22), ce mot n'est pas descriptif pour les produits et services concernés.

63. La marque et le signe se ressemblent visuellement et dans un certain degré sur le plan phonétique, tandis que du point de vue conceptuel, ils se ressemblent dans un certain degré pour une partie du public et pour l'autre partie ils ne se ressemblent pas. Les produits et services concernés sont en partie identiques, en partie (fort) similaires et en partie non similaires. Sur cette base, et observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que le public peut croire que les produits et services qui sont identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

64. L'opposant soutient que les droits invoqués jouissent d'une renommée (voir point 17). L'Office n'a toutefois pas procédé à l'appréciation de cette allégation, parce que l'issue d'un tel examen ne saurait, en l'espèce, avoir d'influence sur le résultat final de la procédure d'opposition. En effet, pour les produits et services jugés non similaires, il ne peut exister de risque de confusion, même si le droit invoqué est renommé.

65. Pour la même raison, l'Office n'a pas examiné la marque notoirement connue de l'opposant. Dans le contexte de la procédure d'opposition, l'étendue d'une marque notoirement connue est, conformément à l'article 6bis de la Convention de Paris, limitée aux situations dans lesquelles il est question d'un risque de confusion. Ceci est expressément prévu par l'article 2.14, alinéa 1er, sous b, CBPI, joint à l'article 6bis de la Convention de

Paris, ainsi que par les directives d'interprétation de l'article 6bis, adoptées par l'assemblée de l'Union de Paris et par l'assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

66. S'agissant de l'usage des marques dans la pratique, tel que rapporté par l'opposant (voir point 18), il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, seule la description des produits et services protégés et revendiqués est pertinente. En effet, l'utilisation, envisagée ou non, des marques ne peut être prise en compte dès lors que celles-ci ne comportent pas une limitation en ce sens (voir, en ce sens, TUE, M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juin 2004, et ARTHUR ET FELICIE T-346/04, 24 novembre 2005).

67. La procédure d'opposition ne prévoit pas la prise en considération de l'éventuelle renommée du signe contesté (voir point 21). De plus, le défendeur semble prêter cette renommée à ses autres marques. Or, dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est pas possible pour le défendeur d'invoquer d'autres droits; l'étendue de l'opposition se limite aux marques invoquées par l'opposant et à la marque contre laquelle l'opposition se dirige.

B. Conclusion

68. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes en ce qui concerne les produits et services identiques ou similaires.

IV. CONSÉQUENCE

69. L'opposition numéro 2010094 est justifiée partiellement.

70. Le dépôt Benelux 1289110 n'est pas enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 29 Poisson ; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et autres produits laitiers y compris des boissons lactées et des milk-shakes; huiles et graisses comestibles; aliments à savoir beurre, boissons lactées où le lait prédomine, filets de poissons, mets à base de poisson, poisson conservé, poisson saumuré, anchois, saumon.

Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, vinaigre, épices, assaisonnements, aliments à base d'avoine, avoine écachée, flocons d'avoine, gruau d'avoine, caramels (bonbons), chocolat, couscous (semoule), macarons (pâtisserie), piments (assaisonnements), boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, brioches, produits de cacao, aromates de café, en-cas à base de céréales, condiments, cacao au lait, café au lait, chocolat au lait (boisson), petits pains, pizzas, quiches, burger garnis notamment au poisson.

Classe 43 Tous les services.

71. Le dépôt Benelux 1289110 est enregistré pour les produits suivants, lesquels ne sont pas jugés similaires à ceux du droit invoqué :

Classe 29 Viande, volaille et gibier, extraits de viande, tofu, crustacé, y compris pour burger; aliments à savoir charcuterie, choucroute, cornichons, salades de fruits, tranches de fruits, jambon, salades de légumes, pickles, tofu, crustacés non vivants, aliments à base de légumes fermentés, beignets aux pommes de terre, beurre de cacao, bouquets (crevettes roses) non vivants, champignons conservés, fruits confits, crème, crème fouettée, crevettes grises non vivantes, en-cas à base de fruits, pâtés de foie, foie, lard, olives conservées, purée de tomates, saucisses, saucisses panées, saucissons, compote de pommes, viande de porc, yaourt; mets et plats préparés à base des produits précités, en particulier

articles de fast-food; salades préparées; conserves de produits alimentaires à base des produits précités.

Classe 30 Moutarde; sauces (condiments); sauces à salade; pâte d'amandes, assaisonnements, crème anglaise, mayonnaises, pâtés à la viande, poivre, chapelure, condiments, ketchups (sauce), extrait de viande; burger garnis notamment à la viande, volaille, gibier, tofu, crustacé, extrait de viande, inséré dans des pains; sandwiches, mets et plats préparés à base des produits précités, en particulier articles de fast-food; conserves de produits alimentaires à base des produits précités.

72. 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 RE.

La Haye, le 27 juin 2016

Willy Neys,
rapporteur

Tineke van Hoey

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Cees van Swieten