



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2010202

du 5 août 2016

Opposant : **D.S. CRAWFORD BELGIUM**
Jules Bordetlaan 160
1140 Evere
Belgique

Mandataire : **Novagraaf Belgium**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Watermael-Boitsfort
Belgique

Marque invoquée : **Marque de l'UE 10989176**

BESOS

contre

Défendeur : **Daniele VANHOVE**
27 place d'Andrimont
4830 Dolhain
Belgique

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1290695**

BESITOS

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 4 juin 2014, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 25, 29, 32 et 33, le dépôt Benelux de la marque verbale BESITOS. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1290695 et a été publié le 9 juillet 2014.

2. Le 8 septembre 2014, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque de l'UE 10989176, la marque verbale BESOS, déposée le 25 juin 2012 et enregistrée le 1^{er} novembre 2012 pour des produits en classes 32 et 33.

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

4. Initialement, l'opposition était introduite contre tous les produits du signe contesté et basée sur tous les produits du droit invoqué. En introduisant ses arguments, l'opposant a limité les produits contre lesquels l'opposition est dirigée aux produits des classes 32 et 33.

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 la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 15 septembre 2014. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives.

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

II. MOYENS DES PARTIES

9. 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

10. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant considère qu'ils sont identiques puisque le libellé de ces classes est identique.

11. Quant à la comparaison des signes sur le plan visuel, l'opposant estime que les marques sont fortement similaires, puisqu'elles coïncident par les lettres « BES » et « OS ». De plus, toutes les lettres de la marque invoquée figurent dans le signe contesté. Enfin, les marques commencent et finissent par les mêmes lettres, remarque l'opposant.

12. Sur le plan phonétique, les marques sont également fortement similaires selon l'opposant ; elles seront prononcées respectivement en deux et en trois syllabes, dont les premières sont identiques et les dernières fortement similaires.

13. L'opposant estime que les marques sont identiques sur le plan conceptuel. Le mot « besos » est le mot espagnol signifiant « bise, bisous », le mot « besitos » en est le diminutif et a la même signification. Selon lui, le public néerlandophone au Benelux a une connaissance suffisante du français et de l'espagnol pour comprendre ces mots.

14. L'opposant conclut que dans leur impression générale, les marques sont fortement similaires. Il fait référence à un certain nombre de décisions de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après : « EUIPO »).

15. Suite à ce qui précède, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause. Il demande à l'Office de déclarer l'opposition fondée, de rejeter la demande de marque contestée et de condamner le déposant au paiement des frais.

B. Réaction du défendeur

16. La défenderesse remarque qu'elle ignorait l'existence du droit invoqué. Elle ajoute qu'elle est titulaire de la marque Benelux « besitos » pour les classes 29, 32 et 33 depuis le 10 novembre 2010, et qu'il est dès lors impossible que l'opposant l'empêche de réintroduire cette même marque.

17. De plus, la défenderesse estime que c'est consciemment de mauvaise foi que l'opposant a introduit sa demande de marque auprès de l'EUIPO puisqu'il confirme dans son argumentation que les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et auditif et qu'ils sont fortement similaires sur le plan conceptuel. La défenderesse envisage d'initier une procédure en nullité auprès de l'EUIPO.

18. La défenderesse demande à l'Office de déclarer l'opposition non-fondée et d'enregistrer le dépôt.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

19. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

20. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « *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* ».

21. Selon la jurisprudence constante de la 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 ; voyez 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

22. 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, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

23. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques 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).

24. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
BESOS	BESITOS

Comparaison visuelle

25. Le droit invoqué ainsi que le signe contesté sont des marques verbales. Le droit invoqué est composé de cinq lettres, BESOS, le signe contesté de sept lettres, BESITOS. Le signe contesté reprend donc toutes les lettres du droit invoqué, de plus dans le même ordre. La marque et le signe

diffèrent uniquement par les deux lettres présentes au milieu du signe contesté, à savoir les lettres « IT ».

26. Le consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale des signes (TUE, MUNDICOR, T-184/02, 17 mars 2004). La présence de la même racine BES- dans les signes en conflit crée une forte similitude visuelle, qui est, de plus, renforcée par la présence de deux lettres identiques à la fin, -OS. Comme la différence entre les signes se trouve au milieu, l'Office considère que celle-ci sautera moins aux yeux et sera par conséquent insuffisante pour remettre en question la ressemblance visuelle entre le droit invoqué et le signe contesté. En outre, il y a lieu de considérer que le public visé 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 (CJUE, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité).

27. Les signes se ressemblent sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

28. Les signes en conflit commencent par les trois mêmes lettres, BES-. Ils se terminent également par deux lettres identiques, les lettres -OS. Seul les deux lettres au milieu du signe contesté, IT, seront prononcées de manières différentes.

29. Sur le plan phonétique, les signes se ressemblent.

Comparaison conceptuelle

30. Le droit invoqué, BESOS, est l'indication au pluriel du mot espagnol « beso » qui veut dire « bise, bisou, baiser »¹. Le signe contesté, BESITOS, est l'équivalent espagnol de « bisous »². Les deux mots ont donc la même signification. Une partie du public Benelux connaîtra ces significations, étant donné leur ressemblance avec les équivalents français ou leur utilisation fréquente en Espagne, destination populaire auprès de ce public pour les vacances. Pour cette partie du public, la marque et le signe sont identiques sur le plan conceptuel. Pour l'autre partie, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Conclusion

31. Sur les plans visuel et phonétique, les signes se ressemblent. Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques pour une partie du public ; pour l'autre partie, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison des produits

¹ <http://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais/beso/166332?q=besos>
et
<http://dictionnaire.reverso.net/espagnol-francais/besos>

² <http://dictionnaire.reverso.net/espagnol-francais/besito,%20besitos>

32. 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).

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

34. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
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	Cl 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).	Cl 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

35. Les produits des classes 32 et 33 du droit invoqué sont repris à l'identique dans la liste des produits en classes 32 et 33 du signe contesté. Ils sont identiques.

A.2. Appréciation globale

36. 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.

37. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). En l'espèce, il s'agit de produits destinés au grand public et pour lesquels il n'y a pas lieu de retenir un niveau d'attention plus élevé.

38. 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Dans le cas précis, les produits sont identiques.

39. 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 (CJUE, arrêts Canon, Sabel et Lloyd

Schuhfabrik Meyer, tous déjà cités). Le droit invoqué possède intrinsèquement un caractère distinctif normal, étant donné qu'il ne décrit pas une caractéristique des produits concernés.

40. La marque et le signe sont ressemblants sur les plans visuel et phonétique. Pour une partie du public, ils sont identiques sur le plan conceptuel ; pour l'autre partie, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente. Les produits concernés sont identiques. Pour ces motifs, et vu leur corrélation, l'Office est d'avis que le public pourrait croire que ces produits peuvent provenir de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

41. En ce qui concerne le renvoi de l'opposant à la jurisprudence d'instances européennes (voir point 14), l'Office rappelle que dans le cadre de la procédure d'opposition, il prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne lient l'Office (voir OBPI, décision d'opposition ZOE, 2001789, 28 juillet 2009 ; également par analogie : TUE, arrêt CURON, T-353/04, 3 mai 2007).

42. La procédure d'opposition a pour but de résoudre des conflits, potentiels ou non, sur base des seuls motifs prévus à l'article 2.14, CBPI. D'autres motifs, tels que la mauvaise foi (voir point 17) ne peuvent être pris en considération dans le cadre du contentieux d'opposition dévolu à l'Office. Ces motifs ne peuvent être invoqués que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

C. Conclusion

43. En vertu de ce qui précède, l'Office conclut à l'existence d'un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

44. L'opposition portant le numéro 2010202 est justifiée.

45. Le dépôt Benelux numéro 1290695 n'est pas enregistré pour les produits suivants :

Classe 32 : tous les produits ;

Classe 33 : tous les produits.

46. Le dépôt Benelux numéro 1290695 est enregistré pour les produits contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée :

Classe 25 : tous les produits ;

Classe 29 : tous les produits.

47. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 5 août 2016

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif: François Veneri