



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2010445

du 23 novembre 2016

Opposant : **TABACOFINA - VANDER ELST n.v.**

Rue de Koninck 38
1080 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **Novagraaf Nederland B.V.**

Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Pays-Bas



Droit invoqué 1 :

(marque de l'Union européenne 3509486)



Droit invoqué 2 :

(marque de l'Union européenne 9263138)



Droit invoqué 3 :

(enregistrement Benelux 514729)

contre

Défendeur : **LANDEWYCK TOBACCO S.A.**

31 rue de Hollerich
1741 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **Office Freylinger S.A.**

234 route d'Arlon
8010 Strassen
Luxembourg

Signe contesté :



(Dépôt Benelux 1296541)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 26 septembre 2014, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 34 le dépôt

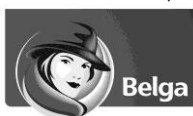


Benelux de la marque semi-figurative . Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1296541 et a été publié le 16 octobre 2014.

2. Le 5 décembre 2014, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :



- Marque semi-figurative de l'Union européenne (3509486), introduite le 31 octobre 2003 et enregistrée le 15 mars 2005 pour des produits en classe 34 ;



- Marque semi-figurative de l'Union européenne (9263138), introduite le 21 juillet 2010 et enregistrée le 7 décembre 2010 pour des produits en classe 34 ;



- Enregistrement Benelux 514729 de la marque semi-figurative , introduite le 26 juin 1992 pour des produits en classes 16, 25, 28 et 34.

3. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur les produits en classe 34 des droits invoqués.

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 9 décembre 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. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 18 mars 2016.

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 Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après : « 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. Selon l'opposant, il est question de ressemblance visuelle entre les droits invoqués et le signe contesté : présence d'un B blanc sur fond rouge représenté dans une police de caractères qui ressemble fort à celle des lettres blanches BELGA.

10. L'opposant estime qu'il est question d'un degré très élevé de ressemblance conceptuelle. Les droits invoqués évoquent la Belgique vu l'usage prépondérant du mot BELGA, la présence d'un visage stylisé sensé représenter « Miss Belga » et l'usage de couleurs. Le signe contesté utilise le même concept en utilisant également des références à la Belgique ; le B est connu en tant que signe d'identification automobile de la Belgique et la couronne évoque le Royaume de Belgique.

11. Il n'est pas question de ressemblance phonétique (les marques se prononcent « belga », le signe contesté « bé » ou « bi »), mais vu la nature du produit, d'après l'opposant, l'élément phonétique ne joue pas de rôle significatif dans l'appréciation de la ressemblance.

12. L'opposant explique que la marque de cigarettes BELGA est avant tout connue en tant que produit belge authentique, historique et très local. Elle existe depuis 1923 et fut jadis la marque de cigarettes la plus vendue en Belgique.

13. Selon l'opposant, la lettre B sur l'étiquette rouge dans le signe contesté est synonyme de BELGA. L'usage d'un grand B blanc (le « B » de BELGA) sur fond rouge (protégé par le droit des marques) est immédiatement associé aux droits invoqués ou confondu avec eux. Pour ces raisons, le public risque de penser qu'il existe un lien (économique ou encore juridique) entre les deux entreprises. Dans ce cas, le public pourrait penser que le défendeur commercialise la nouvelle marque de cigarettes avec le consentement de l'opposant, ce qui constitue une violation de l'article 2.20, alinéa 1, sous b, CBPI.

14. De plus, la marque BELGA jouit d'une réputation excellente en Belgique et au Benelux. Le défendeur a manifestement l'intention de tirer profit de la renommée de la marque afin d'attirer la clientèle actuelle de BELGA, de sorte qu'il peut lancer un nouveau produit sur le marché avec un avantage. Ceci constitue une violation de l'article 2.20, alinéa 1, sous c, CBPI, selon l'opposant.

15. Au vu de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il y a lieu d'accueillir l'opposition, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté pour tous les produits et de condamner le déposant au paiement des dépens conformément à la règle 1.32.3 RE.

B. Réaction du défendeur

16. Le défendeur a d'abord demandé des preuves d'usage des droits invoqués.

17. Selon le défendeur, les pièces fournies par l'opposant ne suffisent pas à démontrer l'usage sérieux des droits invoqués. Quelques documents ne datent pas de la période à prendre en considération, d'autres ne comportent pas de date et d'autres encore ne sont pas rédigés dans la langue de la procédure. Le défendeur

estime que sept factures sur deux ans, limitées à des clients issus d'un seul pays, sont largement insuffisantes pour démontrer un usage sérieux des marques communautaires, ni d'ailleurs d'une marque Benelux.

18. Le défendeur fait remarquer que l'opposant se réfère à plusieurs reprises à « l'étiquette B », tandis que le signe contesté est composé de plusieurs éléments : l'élément verbal « Torrekens », la lettre B, la couronne placée sur elle, un fond en différents dégradés de rouge. Le défendeur note que les marques en cause contiennent de nombreuses différences et que le seul élément en commun est la lettre B, représentée dans les deux cas en blanc, ce qui ne suffit cependant pas à constituer une ressemblance entre les signes.

19. Or, même cette lettre B comporte des différences suffisantes : la lettre des droits invoqués est plutôt ronde, tandis que dans le signe contesté elle est plutôt « rectangulaire » (les ouvertures dans les lettres sont plus rondes et plus petites). Le défendeur estime que les différences compensent la similitude de moindre importance et que les signes sont visuellement différents.

20. Le défendeur constate que les signes sont différents au niveau phonétique également. En outre, contrairement à ce que prétend l'opposant, le défendeur est d'avis que dans le domaine des cigarettes, la notion de la prononciation des marques a une très grande importance. En effet, les cigarettes sont achetées directement dans des magasins de vente au détail et il est ainsi souvent indispensable que le consommateur prononce le nom du produit qu'il souhaite acheter.

21. La signification qu'attribue l'opposant aux droits invoqués ne peut pas être conçue sur base des documents soumis lors de la présente procédure d'opposition, selon le défendeur. Même s'il était vrai qu'ils évoquent l'image de la Belgique, et que le B représente le signe d'identification automobile de la Belgique, ceci ne suffit pas pour constituer une similitude conceptuelle suffisante entre les signes pour compenser les différences aux niveaux phonétique et visuel.

22. En ce qui concerne les produits en cause, le fait qu'ils sont soit identiques soit similaires n'a pas d'importance dans le cas présent, d'après le défendeur.

23. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en cause. Selon le défendeur, l'opposition ne peut donc pas être retenue et doit être rejetée dans son intégralité.

III. DÉCISION

A. Risque de confusion

24. 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.

25. 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 ».

26. 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

27. 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).

28. 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).

29. 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 (CJUE, 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, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

30. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	
	
	

31. Tous les signes sont des marques semi-figuratives. Les droits invoqués représentent le mot « Belga » en lettres blanches sur un fond rouge ou gris (dans le deuxième droit invoqué). Le fond du premier droit invoqué varie de rouge foncé à rouge clair. Le fond du deuxième droit invoqué est gris et celui du troisième droit invoqué

rouge clair uniforme. Dans le premier et le troisième droit invoqué, au-dessous de la lettre « a », figure la petite représentation d'une tête de femme, portant un chapeau à plume. Dans le deuxième droit invoqué une figure similaire, mais plus grande, se trouve à gauche de l'élément verbal.

32. Le signe contesté représente une lettre B blanche de grande taille sur un fond rouge et une couronne placée obliquement de cette lettre. À la gauche de cette lettre se trouve le nom « Torrekens », écrit verticalement dans une calligraphie spécifique en couleur or.

33. Les seules choses que les signes ont en commun sont la lettre B et le fond rouge. Or, la couleur de paquets de cigarettes était un des éléments de marketing (avant l'introduction du « paquet neutre »), souvent utilisé également pour différencier divers types (goûts ?) de cigarettes. Quant à la lettre B dans les droits invoqués, elle constitue simplement la première lettre de l'élément verbal, tandis que dans le signe contesté la lettre apparaît isolée. De plus, dans ce signe il y a une couronne au-dessus de la lettre et, comme le fait remarquer le défendeur, la police des lettres est différente.

34. Comme le défendeur et pour les raisons qu'il mentionne, l'Office est d'avis que l'élément phonétique n'est pas dénué d'importance (voir point 20). L'Office y ajoute que la communication verbale, et donc la représentation orale de la marque, peuvent éviter une erreur à l'occasion de l'achat.

35. Conceptuellement, les droits invoqués font clairement référence à la Belgique, de par l'élément verbal, les couleurs du drapeau belge et l'image de la femme, dénommée dans certaines sources *Miss Belga*.¹ Contrairement à ce que suggère l'opposant (voir point 10), l'Office estime qu'une seule lettre B et/ou une couronne ne suffit ou ne suffisent pas à référer à la Belgique. Cette référence manque donc complètement dans le signe contesté et les signes sont dès lors différents sur le plan conceptuel.

Conclusion

36. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement différents.

Comparaison des produits

37. Étant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance entre les signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services. En effet, la ressemblance entre les signes et la similitude entre les produits sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion, ce vu les termes de l'article 2.3, sous b, CBPI. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public.

38. À titre d'information, la liste des produits et services des droits invoqués, ainsi que celle du signé contesté, sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>E3509486 Classe 34 Cigarettes, tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs, briquets et allumettes.</p> <p>E9263138 Classe 34 Cigarettes; tabac; produits du tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs.</p>	<p>Classe 34 Articles pour fumeurs, notamment cigarettes électroniques, liquides à usage dans les cigarettes, cigares et cigarillos électroniques, notamment liquides avec ou sans nicotine, à base de glycol propylène et/ou de glycérine végétale, et accessoires pour vapoteurs, à savoir vaporisateurs oraux pour fumeurs, tubes vaporisateurs pour cigarettes électroniques ou</p>

¹ <Idem et p.e. http://www.merksem.net/regio/2005/november/belga_meisje.shtml>.

<p>B514729 Klasse 34 Bewerkte en onbewerkte tabak, sigaretten, sigaren, cigarillo's, rooktabak, sigarettenpapier en - hulzen, apparaatjes om zelf sigaretten te rollen of te vullen, lucifers, aanstekers, asbakken, pijpen, rokersartikelen.</p>	<p>cigarettes sans fumée, embouts buccaux pour cigarettes électroniques; produits à base de tabac; tabac brut ou manufacturé; tabacs à fumer; tabac sans fumée; tabac à chiquer; cigarettes, cigares et cigarillos; pastilles de nicotine dérivées du tabac destinées à un usage buccal; pipes; tabac à priser (snus); substituts du tabac, non à usage médical ou curatif; succédanés du tabac, en particulier cigares et cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical ou curatif; cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques et électroniques; pipes électriques et pipes électroniques; liquides, ampoules et cartouches pour cigarettes, cigares et cigarillos électriques et électroniques ainsi que pour pipes électriques et électroniques; liquide de recharge à utilisation dans les cigares, cigarettes et appareils à fumer électriques; cartouches de recharge à usage dans les cigares, cigarettes et appareils à fumer électroniques; atomiseurs et cartomiseurs destinés aux cigares, cigarettes et appareils à fumer électroniques; dispositifs de vaporisation pour le tabac, les produits du tabac et les succédanés du tabac; parties et pièces de rechange pour les cigares, cigarettes et appareils pour fumer électroniques, ainsi que pour les dispositifs de vaporisation pour le tabac, les produits du tabac et les succédanés du tabac; étuis et récipients spécialement conçus pour les produits précités; briquets pour fumeurs; allumettes; parties et pièces de rechange des produits précités.</p>
---	---

B. Autres facteurs

39. La renommée d'une marque (voir supra, point 14), lorsqu'elle est démontrée, est un élément qui, parmi d'autres, peut revêtir une importance certaine. En ce sens, il peut être observé que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, notamment en raison de leur renommée, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt Canon, précité). Néanmoins, la renommée d'une marque ne permet pas de présumer l'existence d'un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict (voir CJUE, Marca Mode, C-425/98, 22 juin 2000). En l'espèce, vu que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble, une éventuelle renommée de la marque ne permettrait donc pas de conclure à un risque de confusion.

C. Conclusion

40. L'Office est d'avis que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public. L'Office n'a donc plus procédé à une comparaison des produits en question ni aux preuves d'usage des droits invoqués.

IV. CONSÉQUENCE

41. L'opposition numéro 2010445 n'est pas justifiée.
42. Le dépôt Benelux 1296541 est enregistré pour tous les produits.
43. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison avec la règle 1.32 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 23 novembre 2016

Willy Neys,
rapporteur

Tineke Van Hoey

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman