



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2010804

du 18 octobre 2016

Opposant : **SODEXO (société anonyme)**
255, Quai de la Bataille de Stalingrad
92130 Issy-les-Moulineaux
France

Mandataire : **AREOPAGE Société par actions simplifiée**
1 bis rue de Pongerville
92000 Nanterre
France

Droit invoqué : **SODEXO** (marque de l'Union européenne 8346462)

contre

Défendeur : **SOCIETE DES ETS BOUGRO SODEBO**
Zone Industrielle du District
85600 Saint-Georges de Montaigu
France

Mandataire : **INLEX IP EXPERTISE**
4 rue des Olivettes - 7 Passage Douard
44000 Nantes
France

Signe contesté :



(Dépôt international 1234259)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 31 juillet 2014, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 29, 30 et



35, le dépôt international ayant effet au Benelux de la marque semi-figurative . Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1234259 et a été publié le 12 février 2015 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2015/5*.

2. Le 9 avril 2015, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale de l'Union européenne SODEXO (8346462), introduite le 8 juin 2009 et enregistrée le 1^{er} février 2010 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44 et 45.

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

4. L'opposition est introduite contre une partie des services en classe 35 du signe contesté et est basée sur une partie des services en classes 35, 36 et 43 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 21 avril 2015. 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 7 avril 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, 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 estime que les services contre lesquels l'opposition est dirigée sont en partie identiques et en partie similaires à ceux du droit invoqué.

10. Selon l'opposant, les éléments figuratifs du signe contesté et la représentation sur une boîte carrée apparaissent comme purement illustratifs. Il estime que l'élément verbal constitue la partie dominante du signe. Cet élément reprend cinq des six lettres du droit invoqué dans le même ordre. Les signes sont visuellement donc de même longueur et présentent une physionomie quasiment identique, selon l'opposant.

11. Sur le plan phonétique, les signes sont très proches en ce qu'ils ont en commun les sons SO-DE-O, seule la dernière consonne X étant remplacée par la consonne B. Les signes ont donc un même rythme et des sonorités très rapprochées, de sorte qu'il en résulte une forte similitude phonétique.

12. L'opposant estime que ni le droit invoqué, ni le signe contesté n'a de signification particulière de nature à différencier conceptuellement les signes.

13. Au vu de ce qui précède, l'opposant demande à l'Office de reconnaître l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence et partant de refuser à l'enregistrement la partie Benelux du dépôt international contesté pour les services contre lesquels l'opposition est dirigée.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur fait observer que le signe contesté est une marque tridimensionnelle, composée d'un élément figuratif dominant, représentant un packaging en carton associé à un élément verbal secondaire, tandis que le droit invoqué est composé d'un seul élément verbal écrit en lettres bâtons noires sans aucun fond ni visuel associé. Selon le défendeur, les signes en cause présentent donc des dissemblances visuelles suffisamment importantes pour éviter tout risque de confusion.

15. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur troisième syllabe, de sorte qu'ils ne présentent pas de ressemblances suffisantes pour considérer qu'il peut exister un risque de confusion.

16. Conceptuellement, les signes ne possèdent aucune évocation intellectuelle spécifique et ils ne peuvent donc pas être confondus sur ce plan par le public concerné.

17. Le défendeur estime que les services concernés n'apparaissent pas similaires dans la mesure où ils n'ont pas la même nature, pas la même fonction, ne désignent pas le même public de consommateurs et sont rendus par des entreprises parfaitement distinctes.

18. Dans sa réaction aux arguments de l'opposant, le défendeur a demandé des preuves d'usage du droit invoqué, mais il n'a plus répondu aux preuves fournies par l'opposant.

19. Le défendeur conclut qu'il n'existe aucun risque de confusion et en conséquence, il demande à l'Office de rejeter l'opposition dans sa totalité.

III. DÉCISION

A.1 Preuves d'usage

20. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a CBPI rapproché de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI et de la règle 1.29 du règlement d'exécution (ci-après « RE »), la marque doit faire l'objet d'un usage normal sur le territoire Benelux pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

21. La requête concernant l'introduction des preuves d'usage est fondée vu que le droit invoqué est inscrit plus de cinq années précédant la publication de la demande.

22. Le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage fournies par l'opposant (voir point 18). Pour cette raison, l'Office ne procédera pas à l'appréciation des preuves d'usage. La règle 1.25, sous d, RE stipule que « les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés ». Étant donné que le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage fournies par l'opposant, l'Office estime que les parties sont d'accord sur l'usage sérieux du droit invoqué.

A.2 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 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.

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 signes

26. 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).

27. 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).

28. 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).

29. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
SODEXO	

Comparaison visuelle

30. Le droit invoqué est une marque purement verbale de six lettres. Le signe contesté est une marque semi-figurative, comprenant le mot « Sodebo », dont la première lettre O est représentée comme un soleil resplendissant en couleur orange ; les autres lettres de ce mot sont blanches. Au-dessous de ce mot se trouve une mince courbe jaune. Le tout est placé sur un fond noir et sur une boîte d'emballage à moitié ouverte, divisée en une partie noire et une partie blanche.

31. 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 signe contesté, les éléments figuratifs sont assez sobres : une lettre ornée, une ligne et une boîte d'emballage basale. En tout cas, l'élément « Sodebo » est placé central et est clairement lisible.

32. Cet élément reprend cinq des six lettres du droit invoqué dans le même ordre et sur la même position ; les quatre premières lettres sont identiques et c'est seulement l'avant-dernière lettre qui est différente. Il en ressort que les signes se ressemblent visuellement.

33. Sur le plan visuel, les signes sont ressemblants.

Comparaison phonétique

34. 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 (TUE, arrêts PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005 et Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010).

35. Tout comme le droit invoqué, l'élément verbal « Sodebo » du signe contesté comprend trois syllabes, dont les deux premières sont identiques à celles du droit invoqué et la dernière comporte la voyelle identique O. Seulement les consonnes X et B se prononcent de manière différente, et peut-être il y a une légère différence entre la prononciation des lettres E, à cause de la X suivante dans le droit invoqué.

36. La marque et le signe se ressemblent sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

37. Les mots SODEXO et SODEBO n'ont pas de signification, de manière qu'une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

Conclusion

38. Les signes se ressemblent visuellement et phonétiquement, tandis qu'une comparaison conceptuelle n'est pas en cause.

Comparaison des services

39. 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).

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

41. Les services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 35 Études de marchés ; gestion de fichiers informatiques.	Classe 35 Émission de bons d'achat; services de vente au détail ou en gros de plateaux-repas, de coffrets repas, de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de riz ; études de marché; services d'enregistrement et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données; services de gestion de fichiers informatiques.
Classe 36 Émission de titres de paiement.	
Classe 43 Services de restauration (alimentation) ; services de traiteur.	

42. Un bon d'achat étant un titre de paiement, le service *émission de bons d'achat* du signe contesté est compris dans le service *émission de titres de paiement* en classe 36 du droit invoqué et donc identique à ce dernier (voir en ce sens GEU, Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002 et Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005).

43. Les services *de vente au détail ou en gros de plateaux-repas, de coffrets repas, de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de riz* du signe contesté ont tous pour but de fournir

les clients d'alimentations préparées diverses, précisément comme *les services de restauration (alimentation) et services de traiteur* du droit invoqué en classe 43 et sont donc fort similaires à ces derniers.

44. Les services *études de marché et (services de) gestion de fichiers informatiques* figurent dans les deux listes de services et sont dès lors identiques.

45. Les services *d'enregistrement et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données* du signe contesté sont compris dans le service *gestion de fichiers informatiques* du droit invoqué et sont donc identiques ou tout au moins fortement similaires à ces derniers.

Conclusion

46. Les services contre lesquels l'opposition est dirigée sont en partie identiques et en partie (fort) similaires aux services du droit invoqué.

A.3 Appréciation globale

47. 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.

48. 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.

49. 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 qui nous occupe, il s'agit de services qui peuvent tout aussi bien être destinés à des utilisateurs professionnels qu'à des consommateurs particuliers normaux, de telle sorte que le niveau d'attention moyen du public pertinent doit être considéré comme normal.

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, déjà cités). Dans le cas présent, les services concernés sont soit identiques soit (fort) similaires.

51. 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.

52. La marque et le signe se ressemblent visuellement et phonétiquement, une comparaison conceptuelle ne s'applique pas et les services contre lesquels l'opposition est dirigée sont identiques ou similaires à ceux du droit invoqué. Sur cette base, et en observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que le public peut croire que les services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

53. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes en cause.

IV. CONSÉQUENCE

54. L'opposition numéro 2010804 est justifiée.

55. Le dépôt international 1234259 n'est pas enregistré au Benelux pour les services suivants :

Classe 35 Émission de bons d'achat; services de vente au détail ou en gros de plateaux-repas, de coffrets repas, de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de riz ; études de marché; services d'enregistrement et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données; services de gestion de fichiers informatiques..

56. Le dépôt international 1234259 est enregistré au Benelux pour les produits et services suivants puisque l'opposition n'était pas dirigée contre ces produits et services :

Classe 29 Tous les produits.

Classe 30 Tous les produits.

Classe 35 Services de publicité, de diffusion d'annonces publicitaires, de publication de textes publicitaires, de mise à jour de documentation publicitaire; services de distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services de démonstration de produits, publicité télévisée et radiophonique; organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle; services d'organisation et de conduite d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; service de comparaison des prix; présentation (démonstration) de produits au profit de tiers sur tout moyen de communication permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises ou sur un site Internet ou sur tout autre forme de média électronique de télécommunication; services de vente au détail ou en gros de desserts, de quiches, tartes, pizzas, sandwiches, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons à base de cacao, café, thé ou chocolat, de préparations faites de céréales, de pain, de petits pains, de brioches, de condiments, de sauces; informations commerciales aux consommateurs; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; études de marché; sondage d'opinion.

57. 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 en liaison avec la règle 1.32 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 18 octobre 2016

Willy Neys,
rapporteur

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Guy Abrams