



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2011017

du 23 mars 2018

- Opposant :** **Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG**
Am Alten Bach 20-24
41470 Neuss
Allemagne
- Mandataire :** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Pays-Bas
- Droit invoqué :** **Silarom** (enregistrement international 703284)

contre
- Défendeur :** **FOOD INGREDIENTS TECHNOLOGIES, en abrégé FIT, SARL**
23 rue Aldringen
1118 Luxembourg
Luxembourg
- Mandataire :** **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
Belgique
- Signe contesté :** **FITAROM** (dépôt Benelux 1309386)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 28 avril 2015, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 1, 30 et 42 le dépôt Benelux de la marque verbale FITAROM. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1309386 et a été publié le 29 avril 2015.
2. Le 29 juin 2015, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 703284 de la marque verbale Silarom, désignant entre autres le Benelux, introduite le 9 mai 1998 pour des produits en classes 2, 3, 5, 29, 30, 32 et 33.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits 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 2 juillet 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 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. Même si le consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale d'un signe, l'opposant estime que la différence limitée aux premières lettres de la marque et du signe est insuffisante pour rendre différente l'impression d'ensemble sur le plan visuel. Il s'agit des signes relativement courts dont la partie identique, constituée de l'élément –AROM et de la lettre l occupant la même position, ne peut donc être négligée. L'opposant est donc d'avis que les signes se ressemblent certainement sur le plan visuel.
10. Sur le plan phonétique, les deux dernières syllabes sont identiques et la première est très comparable. La différence entre les préfixes des signes implique une différence phonétique, mais il convient d'observer, selon l'opposant, que la cadence et l'intonation sont identiques, de sorte que les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

11. Selon l'opposant, ni la marque ni le signe n'ont de signification, de sorte qu'une comparaison conceptuelle ne joue aucun rôle dans l'appréciation.

12. L'opposant estime que les produits concernés sont similaires. En ce qui concerne les services du signe contesté, l'opposant estime qu'il existe un lien avec les produits de sorte que ces derniers sont indispensables ou du moins importants dans le cadre de la prestation de ces services.

13. L'opposant conclut que le risque de confusion est manifeste et prie dès lors l'Office de reconnaître l'opposition comme justifiée et d'ordonner la radiation du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur a d'abord demandé des preuves d'usage du droit invoqué.

15. Le défendeur fait observer que certains produits désignés sous le droit invoqué doivent être éliminés pour défaut d'usage ou suite à une limitation ou une radiation. Les autres produits et services ne sont que faiblement similaires ou non similaires, selon le défendeur.

16. Le défendeur fait valoir que les produits et services désignés en classes 1, 2, 3, 5 et 42 sont destinés à un public spécialisé et actif dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, dont le niveau d'attention est censé être plus élevé que celui d'un consommateur moyen.

17. Le défendeur est d'avis que l'élément commun –AROM n'est pas distinctif ou dominant dans les signes en cause. Premièrement, cet élément occupe une position moins importante et le consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale d'une marque. Deuxièmement, ce suffixe sera perçu par le public Benelux comme faisant allusion au terme « arôme » et peut donc être considéré comme un élément faible, a fortiori lorsque le terme est descriptif par rapport aux caractéristiques des produits désignés.

18. Il s'ensuit, selon le défendeur, que les éléments dominants dans les deux signes en cause sont les premières parties, SIL- versus FIT-, qui peuvent être considérés comme différents sur les plans visuel et phonétique.

19. Selon le défendeur, et contrairement à ce que prétend l'opposant, la comparaison conceptuelle des signes en cause est bien possible et joue même un rôle important dans l'appréciation du risque de confusion. Le consommateur moyen dans le territoire Benelux est censé percevoir et comprendre le suffixe –AROM comme une allusion ou une référence à l'arôme, c'est-à-dire un composé volatile qui permet une perception du goût et de l'odeur, car il est très proche du même nom en français (« arôme »), en néerlandais (« aroma ») et en allemand (« Aroma »).

20. Il s'ensuit que les éléments dominants dans les deux signes en cause sont les parties SIL- et FIT- qui, elles, peuvent être considérées comme différentes sur le plan conceptuel. En effet, le préfixe SIL- fait sans doute référence à l'origine commerciale des produits désignés, à savoir le nom de l'opposant allemand, Silesia Gerhard Hanke. « Selesia » (« Silésie » en français) est également le nom d'une région de l'Europe centrale qui s'étend sur la Pologne, la République tchèque et l'Allemagne et qui est riche en minéraux et ressources naturelles, utilisés comme condiments dans l'industrie agroalimentaire.

21. Le préfixe FIT-, de son côté, réfère à la société du défendeur, FOOD INGREDIENTS TECHNOLOGIES, en abrégé FIT. « Fit » est aussi un mot anglais qui, dans le contexte des arômes, pourrait se traduire en français comme « adapté à ».

22. D'un point de vue conceptuel, les signes en cause peuvent donc être perçus comme signifiant « les arômes de Silesia » d'une part et « les arômes de FIT » d'autre part. Conceptuellement il n'y a donc aucun risque de confusion puisque les signes eux-mêmes réfèrent à l'origine commerciale respective des produits, selon le défendeur.

23. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et pour cette raison il demande à ce que l'opposition soit entièrement rejetée et le signe contesté accepté à l'enregistrement.

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. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Silarom	FITAROM

30. Les deux signes sont des marques purement verbales de sept lettres. Il convient de relever que le fait que la première est représentée en lettres minuscules tandis que la seconde l'est en lettres majuscules est dénué de pertinence s'agissant de la comparaison visuelle desdites marques (voir TUE, arrêt Babilu, T-66/11, 31 janvier 2013).

31. Il convient d'observer que, 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 ; arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006 et arrêt ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007). 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).

32. Dans le cas précis, les signes ont en commun la séquence -AROM, évocatrice de la notion d'« arôme » ou d'« aromate », laquelle est descriptive ou fort évocatrice pour les produits concernés. Il est à noter que cette séquence constitue la toute dernière partie des signes. La première partie, respectivement SIL- et FIT ne possède que la lettre « i » en commun. Les consonnes sont toutes différentes sur le plan visuel et confèrent une autre prononciation aux signes. Enfin, cet élément d'attaque des signes est très court, de sorte que les différences suffisent largement à distinguer les signes.

Conclusion

33. Les signes ont en commun un élément descriptif ou fort évocateur comme dernière partie, tandis que leur première partie est pour une bonne part différente. Pour ces raisons, l'Office conclut que l'impression d'ensemble des signes est suffisamment différente pour permettre de les distinguer.

Comparaison des produits et services

34. 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. En effet, conformément aux termes de l'article 2.3, sous b, CBPI, la ressemblance entre les signes et la similitude entre les produits et services sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public.

35. À titre d'information, la liste des produits du droit invoqué et celle des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	Classe 1 Additifs chimiques destinés à l'industrie alimentaire ; bactéries destinées à l'industrie alimentaire.
Classe 2 Matières tinctoriales, colorants pour aliments.	
Classe 3 Essences de fruits, essences d'orange à usage industriel, essences de menthe poivrée, essence d'anis étoilé, essence de citron à usage	

<p>industriel, essences éthériques pour la confection de boissons avec ou sans alcool, essences pour produits de boulangerie raffinés, matière d'aromatisation de boissons comprises dans cette classe, arômes pour la boulangerie compris dans cette classe, arômes de fruits, extraits de fleurs, huiles essentielles, ingrédients pour la fabrication de boissons sans alcool, ingrédients pour la production de spiritueux, essences pour la cuisine comprises dans cette classe, matières d'aromatisation de boissons comprises dans cette classe, arômes pour gâteaux.</p>	
<p>Classe 5 Extraits de plantes riches en protéines pour aliments nutritifs à l'attention des enfants et des malades, extraits de levure à usage pharmaceutique, extraits de tabac, extraits de glandes, extraits à usage médical, extraits de graisses pour l'alimentation des malades, extraits de plantes à usage médical, tous lesdits produits destinés à l'industrie de transformation.</p>	
<p>Classe 29 Extraits de viande, extraits végétaux pour l'industrie alimentaire, extraits de potage, extraits de sauce, extraits de viande, gommes de viande, de poisson et de légumes (gelées), pâtes de fruits, jus de fruits concentrés.</p>	
<p>Classe 30 Essences à usage industriel, à l'exception des essences et huiles éthériques, essences de vinaigre, arômes de fruits (hormis les huiles essentielles), arômes de café, arômes de vanille, arômes de beurre, arômes de fromage, arômes d'amande, arômes pour le thé, arômes de citron, extraits d'épices, extraits de plantes pour l'assaisonnement, extraits de thé, extraits de tomate, extraits de cacao, arômes et essences pour la confection de spiritueux, succédanés du café, épices, sauces, sel de cuisine; arômes et essences pour la cuisine et sucreries, pâtes de café et de moka.</p>	<p>Classe 30 Sels, assaisonnements, arômes et condiments; extraits utilisés comme arômes [autres que les huiles essentielles]; sauces [condiments]; marinades; mayonnaises; moutarde; vinaigre; épices, mélanges d'épices et extraits d'épices.</p>
<p>Classe 32 Extraits pour la production de boissons sans alcool, extraits de fruits sans alcool, extraits de houblon pour la fabrication de la bière, extraits de jus de fruits/cidres non fermentés, extraits de fruits.</p>	
<p>Classe 33 Essences d'eau-de-vie, essences et extraits alcooliques, extraits pour spiritueux, extraits de punch.</p>	
	<p>Classe 42 Recherche et développement dans le domaine de l'alimentaire; laboratoire de recherche; consultation en matière de technologie.</p>

B. Conclusion

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

37. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public et l'Office n'a donc procédé ni à une comparaison des produits en question, ni à l'appréciation des preuves d'usage.

IV. CONSÉQUENCE

38. L'opposition numéro 2011017 n'est pas justifiée.

39. Le dépôt Benelux 1309386 est enregistré pour tous les produits et services pour lesquels il a été demandé.

40. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.030 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 mars 2018

Willy Neys
rapporteur

Camille Janssen

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier