

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DÉCISION en matière d'OPPOSITION**  
**N° 2012000**  
**du 11 juin 2019**

**Opposant :** **Camera di Commercio Industria,  
Artigianato e Agricoltura di Verona**  
Corso Porta Nuova 96  
37122 Verona  
Italie

**Mandataire :** **GEVERS**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
Belgique

**Droit invoqué :** **Marque de l'Union européenne**  
**5054606**  
VALPOLICELLA RIPASSO

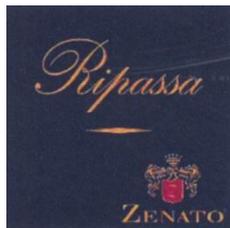
*contre*

**Défendeur :** **CANTINA BROGLIE 1 S.R.L.**  
Via Dell'Artigianato 16  
37019 Peschiera del Garda, Fraz. Broglie  
(VR)  
Italie

**Mandataire :** **Office Freylinger S.A.**  
234 route d'Arlon  
8010 Strassen  
Luxembourg

**Signe contesté :**

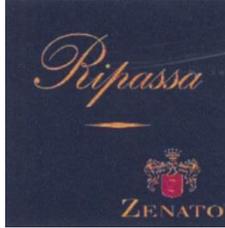
**Dépôt Benelux 201512**



## I. FAITS ET PROCÉDURE

### A. Faits

1. Le 7 mai 2007, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 33, la demande



Benelux de la marque semi-figurative. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 201512 et a été publiée le 22 mars 2016. Il s'agit d'une conversion d'une marque de l'Union européenne.

2. Le 23 mai 2016, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur la marque verbale de l'Union européenne 5054606 VALPOLICELLA RIPASSO, introduite le 3 mai 2006 et enregistrée le 5 décembre 2007 pour des produits en classe 33.

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

4. L'opposition est introduite à tous les produits du signe contesté et vise tous les produits du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).<sup>1</sup>

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 courrier en date du 24 mai 2016. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments et sur demande du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage du droit invoqué. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 12 avril 2017.

## II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a fait opposition, en application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous a et 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.

---

<sup>1</sup> La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

**A. Arguments de l'opposant**

9. L'opposant explique que les deux parties dans cette procédure d'opposition sont très liées à la région Valpolicella, située dans la province de Vérone, en Italie. Valpolicella est également une dénomination d'origine contrôlée (DOC) pour des vins.

10. Le défendeur avait déposé le signe contesté auprès de l'EUIPO mais, l'enregistrement étant refusé, il a fait l'objet d'une demande de conversion au Benelux.

11. L'opposant fait valoir que le terme VALPOLICELLA n'est pas un élément distinctif. Dans le droit invoqué, cet élément n'est pas repris à titre de marque distinguant l'origine individuelle du produit. En effet, dans le secteur viticole, il est d'usage que les établissements viticoles se réfèrent au nom de la région où sont situés leurs vignobles. Dès lors, de nombreuses maisons viticoles mentionnent sur les étiquettes de leurs vins la DOC VALPOLICELLA.

12. Selon l'opposant, le public pertinent se compose dans le cas présent de consommateurs moyens au Benelux dont le niveau d'attention n'est pas particulièrement élevé. Par conséquent, le consommateur Benelux ne prêterait pas beaucoup d'attention aux détails qui figurent sur les étiquettes de vin dans un supermarché, magasin ou restaurant.

13. Dans le secteur viticole, RIPASSO est une technique de double fermentation du vin Valpolicella, mais selon l'opposant, le consommateur Benelux de référence ne connaît pas cette technique typique et spécifique. En outre, la langue italienne n'est pas fréquemment utilisée au Benelux, de sorte que le consommateur Benelux ne peut pas traduire ou attribuer une signification particulière à ce terme, qui du reste peut être utilisé librement.

14. L'opposant conclut que l'élément distinctif du droit invoqué est RIPASSO et comme le consommateur Benelux ne connaît pas l'expression, l'opposant considère son caractère distinctif comme étant moyen, voire élevé.

15. Dans le signe contesté, le mot « Ripassa » est placé au centre, en haut du signe, tandis que les autres éléments le sont dans un coin en bas à droite. Par ailleurs, l'opposant considère l'élément verbal « Zenato » comme étant le nom du domaine viticole ; de même, il ressort des informations sur le site web du défendeur que ce nom est dérivé du nom de famille des propriétaires.

16. Puis il faut aussi tenir compte que dans le secteur viticole il est de coutume d'apposer le nom du domaine et/ou du propriétaire sur l'étiquette du vin, tout comme l'écusson de ce domaine ou de cette famille. Par conséquent, le consommateur ne pourra pas associer le vin de son choix au nom du domaine viticole (parce qu'il en offre plusieurs), mais plutôt en utilisant le nom-même du vin, c'est-à-dire « RIPASSA ».

17. L'opposant conclut que le mot « Ripassa » est l'élément le plus distinctif et dominant du signe contesté et ce mot s'associe visuellement et phonétiquement à l'indication RIPASSO du droit invoqué. Vu que le consommateur Benelux ne comprendra pas le sens de ces mots, il n'y a pas lieu de comparer l'aspect conceptuel, selon l'opposant.

18. L'opposant fait observer que les produits en question sont identiques. Pour toutes les raisons susmentionnées, il demande à l'Office de déclarer l'opposition fondée et de refuser l'enregistrement du signe contesté.

19. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage.

**B. Réaction du défendeur**

20. Avec l'introduction de ses arguments, le défendeur a demandé des preuves d'usage du droit invoqué.

21. En ce qui concerne les documents présentés par l'opposant à titre de preuves d'usage, le défendeur estime d'une part qu'ils ne prouvent aucun usage sérieux du droit invoqué pour les produits *vins de Valpolicella* et d'autre part qu'ils ne prouvent nul usage attribuable à toutes autres *boissons alcooliques (à l'exception des bières)* lesquelles sont également protégées par le droit invoqué. L'opposition doit donc être rejetée faute de preuves d'usage sérieux.

22. Selon le défendeur, le consommateur visé par les produits concernés est un consommateur Benelux moyen qui ne parle pas l'italien et qui n'a qu'une connaissance limitée de la culture vinicole italienne. Par conséquent, les termes VALPOLICELLA, RIPASSO et ZENATO constituent pour lui des termes dépourvus de signification, ayant tous les trois au même titre un caractère distinctif particulièrement fort. Le défendeur est d'avis qu'aucun consommateur Benelux moyen ne serait capable de définir clairement un de ces termes si la question lui était posée.

23. Visuellement, le seul et unique terme similaire RIPASSO/RIPASSA est positionné de façon différente dans chacune des deux marques. Étant donné que le consommateur prête généralement plus d'attention au début d'un signe qu'à sa fin, il retiendra surtout le terme VALPOLICELLA et non RIPASSO dans le droit invoqué .

24. Le défendeur fait remarquer que les signes se distinguent également par les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir un fond noir non négligeable , mais également par une sorte de blason aux couleurs rouge et or qui lui confèrent un caractère distinctif particulier.

25. Selon le défendeur, il s'ensuit que la différence visuelle entre les signes est telle qu'elle écarte tout risque de confusion.

26. Phonétiquement, seules deux syllabes sont identiques dans les deux compositions et elles se situent à des emplacements tout à fait différents. Selon le défendeur, il s'ensuit d'après le nombre différent de syllabes et d'après leur combinaison distincte, que l'impression phonétique des signes est suffisamment éloignée pour écarter tout risque de confusion.

27. Le consommateur moyen ne connaissant pas la langue italienne, les termes des deux signes n'ont pas une signification particulière pour lui. Par contre, le défendeur estime que le rythme du terme VALPOLICELLA pourrait évoquer celle des personnages de la Commedia dell 'Arte qui font partie de la culture générale européenne (comme Pulcinella). Le défendeur conclut que les signes ne se ressemblent donc pas non plus sur le plan conceptuel.

28. Comme, d'après le défendeur, les signes en présence n'offrent aucune similitude, ils ne créent donc pas le moindre risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen au Benelux. C'est pourquoi il demande à l'Office que la présente opposition soit rejetée.

### III. DÉCISION

#### A.1 Preuves d'usage

29. Conformément aux dispositions de l'article 2.16bis, alinéa 1<sup>er</sup> et 2.23bis, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI et la règle 1.25 RE, la marque doit faire l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure.<sup>2</sup>

30. 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.

31. Le signe contesté a été publié le 22 mars 2016. La période d'usage pertinente court donc du 22 mars 2011 au 22 mars 2016.

32. Selon l'arrêt de la Cour du 11 mars 2003 (CJUE, arrêt Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:438), une marque fait l'objet d'un «usage sérieux» lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir également TUE, Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003, ECLI:EU:T:2003:68; Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:225; Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

33. Le Tribunal de l'UE a précisé qu'il n'était pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (TUE, Hipoviton, T-334/01, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135). La notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (TUE, Vitafruit, déjà cité).

34. En outre, le Tribunal a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (TUE, Hiwatt, T39/01, 12 décembre 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Rykiel, déjà cité; voir également entre autres décision en matière d'opposition OBPI, European Yellow Pages, 2000284, 16 juin 2008).

35. Le droit invoqué soumis à l'obligation d'usage est une marque européenne (anciennement appelée « marque communautaire »), dont l'obligation d'usage est réglée par l'article 15 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RME »).<sup>3</sup>

36. Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (C-149/11, Onel, ) ECLI:EU:C:2012:816, la CJUE a expliqué plus précisément cette disposition. En ce qui concerne la notion « dans la Communauté » (actuellement « dans l'Union »), la Cour considère qu'il existe une différence entre l'étendue territoriale

<sup>2</sup> À l'époque : « précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée ».

<sup>3</sup> Le RME a entretemps été modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015. Le premier alinéa de l'article 15 n'a pas changé, à l'exception des termes « Marque communautaire » et « Communauté » qui ont été remplacés par « marque de l'Union Européenne » et « Union ».

de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires. En effet, une marque communautaire jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale. De ce fait, il est certes justifié de s'attendre à ce qu'une marque communautaire fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'« usage sérieux », sauf si le marché des produits ou des services concernés est, de fait, cantonné au territoire d'un seul État membre. Pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux dans la Communauté », il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

37. Conformément à la règle 1.29, alinéa 2 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

**Appréciation des preuves d'usage introduites :**

38. L'opposant a fourni les documents suivants comme preuves de l'usage sérieux de son droit invoqué :

- 1) Extrait du registre des appellations d'origine et des indications géographiques protégées sur l'appellation d'origine protégée ;
- 2) Règlement d'usage de la marque collective VALPOLICELLA RIPASSO ;
- 3) Liste des bénéficiaires du droit invoqué ;
- 4) Factures des ventes effectuées entre 2011-2016 ;
- 5) Présentation du Groupement pour la protection des vins Valpolicella (Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella) contenant l'analyse faite par l'association des producteurs de vins mis en bouteille en hectolitres de Valpolicella Ripasso par mois et progressivement de janvier 2012 à décembre 2016 ;
- 6) Résultats du Concours Mondial de Bruxelles des années 2011 à 2016 pour les vins de la région viticole Veneto avec l'appellation Valpolicella et représentation des vins portant la marque VALPOLICELLA RIPASSO ;
- 7) Certificats des produits VALPOLICELLA RIPASSO de 2011 à 2016 ;
- 8) Matériel promotionnel ;
- 9) Étiquettes des bouteilles de plusieurs bénéficiaires ;
- 10) Photos d'emballages ;
- 11) Articles publiés dans le guide de voyage Decanter ;
- 12) Extrait d'un site web allemand ;
- 13) Article du quotidien local de Vérone L' Arena concernant la production annuelle de VALPOLICELLA RIPASSO ;

- 14) Article sur la route du vin VALPOLICELLA ;
- 15) Extrait du site web <https://www.vivino.com> concernant les meilleurs vins VALPOLICELLA RIPASSO au Royaume-Uni et en Allemagne ;
- 16) Ventes en ligne au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et au Danemark ;
- 17) Extrait du site web d'un restaurant à Paris où le vin VALPOLICELLA RIPASSO est servi.

39. Les factures de ventes pendant les années 2011-2016, mentionnées ci-dessus sous point 4, sont au nom de différentes sociétés. Le défendeur fait valoir qu'il ne dispose pas de document qui atteste leur autorisation à utiliser la marque et pour cette raison il ne les considère pas comme preuves d'usage valables. Toutefois, l'opposant a fourni une liste (mentionnée sous point 2 ci-dessus) de ce qu'il appelle les bénéficiaires de la marque collective invoquée. Sur cette liste apparaissent les raisons sociales de 208 sociétés, parmi lesquelles les sociétés d'où proviennent lesdites factures. Contrairement à ce qu'avance le défendeur, la liste mentionne également la marque que ces sociétés sont autorisées à utiliser (dans l'avant-dernière colonne). D'ailleurs, par usage de la marque on entend également l'usage par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque (voir article 2.23bis, alinéa 6 CBPI). Lorsqu'un opposant fait valoir des actes d'usage de la marque antérieure par un tiers en tant qu'usage sérieux, il est évident qu'il sous-entend que cet usage a été effectué avec son consentement (voir TUE, Vitafruit, déjà cité).

40. Il s'agit de 93 factures, couvrant toute la période pertinente et adressées aux pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Italie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Tchéquie, soit une grande partie de l'Union européenne. Il est vrai que la marque invoquée n'apparaît pas partout sur les factures, comme le fait remarquer le défendeur ; d'autres vins sont également vendus. Le nombre de bouteilles de vin Valpolicella Ripasso est à peu près de 20.000, mais il faut signaler que parmi celles-ci se trouvent un nombre considérable de bouteilles du type appelé *magnum*. En tous cas, et en tenant compte du fait que les factures proviennent seulement de sept utilisateurs de la marque, l'Office estime qu'il n'est pas question d'un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

41. Le défendeur fait observer qu'il n'y a qu'une seule facture destinée au Benelux, à savoir la Belgique. Il faut signaler cependant que le droit invoqué est une marque de l'Union européenne et que dès lors l'usage doit être prouvé dans l'Union européenne.

42. Il est à noter que tous les documents introduits par l'opposant et ayant trait au droit invoqué ne se rapportent qu'aux vins. L'usage n'est donc pas prouvé pour les autres produits pour lesquels le droit invoqué est enregistré.

### Conclusion

43. L'Office conclut que l'usage sérieux du droit invoqué dans l'Union européenne et durant la période pertinente a suffisamment été prouvé en ce qui concerne les vins. Étant donné que ces produits sont limités dans l'enregistrement à des *vins de Valpolicella*, la décision de cette opposition doit être basée sur ces derniers produits (voir l'article 2.16bis, alinéa 2 CBPI).

### A.2 Risque de confusion

44. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> 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 2.2ter CBPI.

45. L'article 2.2ter, alinea 1er CBPI, stipule : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle: a. lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

46. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

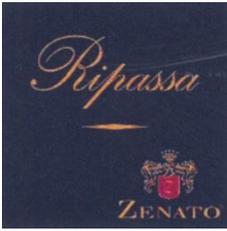
### **Comparaison des signes**

47. 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 (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

48. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, 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'en 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 (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

49. L'impression d'ensemble produite auprès 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

50. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p><b>VALPOLICELLA RIPASSO</b></p>	

*Comparaison conceptuelle*

51. Le droit invoqué est une dénomination d'origine contrôlée, composée du nom géographique Valpolicella, une région dans la province italienne de Vérone, et le nom « ripasso » faisant référence (en bref) à une technique de double fermentation du vin, spécialement appliquée à des vins de Valpolicella.

52. Les produits concernés, faisant normalement l'objet d'une distribution générale allant du rayon alimentation des grands magasins aux restaurants et aux cafés, sont des produits de consommation courante. Le public cible se compose de consommateurs moyens des produits de grande consommation. Bien que ces consommateurs soient censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, leur niveau d'attention n'est pas particulièrement élevé.

53. La connaissance de la géographie et de la langue italienne au Benelux est plutôt limitée. La plupart des consommateurs au Benelux ne connaîtra donc pas la région Valpolicella et ceux qui la connaissent, percevront cet élément comme l'origine géographique des produits du droit invoqué. De même, le mot *ripasso* n'a aucune signification pour la majorité des consommateurs au Benelux, d'autant plus que le consommateur moyen dispose d'une connaissance limitée concernant la viticulture italienne.

54. L'élément Ripassa dans le signe contesté n'a aucune signification, ainsi que l'élément Zenato, lequel peut être perçu comme un nom patronymique.

55. Comme les signes n'ont aucune signification avérée, une comparaison conceptuelle n'entre pas en jeu.

*Comparaison visuelle*

56. Le droit invoqué est une marque purement verbale de deux mots, VALPOLICELLA RIPASSO. Le signe contesté est une marque semi-figurative, comprenant également deux mots, qui apparaissent dans un carré sur un fond noir comme sur une étiquette. Le premier mot, Ripassa, est placé au centre de ce carré en lettres manuscrites de couleur orange. En-dessous de ce mot une petite ligne est tracée, également en orange. Le deuxième mot, Zenato, se trouve en bas à droite de l'étiquette. Ce mot est imprimé en lettres orange, plus petites que dans l'autre élément verbal. Au-dessus de ce mot se trouve un écusson de couleurs orange et rouge.

57. Dans les signes composés (éléments verbaux et figuratifs), l'élément verbal a souvent plus d'impact sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUMACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). En effet, le public fait généralement référence à ces signes en utilisant l'élément verbal. Dans le cas présent, certains éléments figuratifs dans le signe

contesté ne seront pas perçus comme éléments distinctifs, mais plutôt comme une décoration : le fond carré, la petite ligne, les couleurs et les graphismes des lettres. Par contre, l'écusson ne peut pas être ignoré, alors que les éléments verbaux respectifs prennent le plus de place dans le signe.

58. En général, le consommateur attache plus d'importance à la partie initiale d'une marque (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). L'élément « Ripassa » est non seulement la première partie du signe contesté, mais il occupe aussi une place prépondérante dans ce signe de par sa position, sa taille par rapport aux autres éléments et la ligne en-dessous susceptible d'être interprétée comme un soulignage.

59. Cet élément verbal est quasi identique au deuxième élément du droit invoqué ; seule la dernière lettre est différente, mais là aussi il y a une certaine ressemblance entre les lettres a et o. Il est vrai que l'élément RIPASSO se trouve à la fin du droit invoqué, mais même dans cette position, la ressemblance causée par six lettres identiques ne passera pas inaperçue.

60. Les signes se ressemblent visuellement dans une certaine mesure.

#### *Comparaison phonétique*

61. En ce qui concerne la comparaison phonétique, il convient de rappeler qu'au sens strict du terme, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, lesquels relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

62. Sur le plan phonétique également, le consommateur attache en règle générale plus d'importance à la première partie d'une marque (arrêt Mundicor, déjà mentionné). Il est vrai que la première partie de la marque, qui est la plus prédominante, ne revient pas dans le signe contesté. En revanche, le premier élément du signe contesté est phonétiquement quasi identique au deuxième élément du droit invoqué. En ce qui concerne l'élément ZENATO, il est possible que le consommateur ne prononcera pas ce mot par référence au signe, vu sa taille réduite et sa position dans un coin en bas à droite du signe (voir en ce sens TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009, ECLI:EU:T:2009:432). En effet, une marque qui comprend plusieurs termes sera généralement abrégée verbalement afin d'en faciliter la prononciation (voir, en ce sens, TUE, Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

63. Les signes se ressemblent phonétiquement dans un certain degré.

#### *Conclusion*

64. Les signes se ressemblent dans un certain degré sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle ne joue aucun rôle dans cette opposition.

#### ***Comparaison des produits***

65. 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).

66. 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 pour autant que leur usage a été démontré et les produits tels qu'indiqués dans la demande de marque.

67. L'usage du droit invoqué n'étant prouvé que partiellement, les produits sur lesquels l'opposition est basée sont limités aux *vins de Valpolicella*.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 33 Vins de Valpolicella.	Classe 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

68. Les produits *boissons alcooliques (à l'exception des bières)* du signe contesté englobent les produits du droit invoqué et sont dès lors identiques à ceux-ci. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les produits visés par la demande de marque incluent ceux de la marque antérieure, ces produits sont considérés comme identiques (voir TUE, Metabiomax, T-281/13, 11 juin 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

*Conclusion*

69. Les produits du signe contesté sont identiques aux produits du droit invoqué pour lesquels l'usage sérieux a été prouvé.

**A.3 Appréciation globale**

70. 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.

71. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait qu'il 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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). 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, les produits s'adressent au grand public dont le niveau d'attention est normal.

72. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre 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, précités). Dans le cas d'espèce, les produits concernés sont identiques.

73. Il convient de relever que 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 (voir arrêt Canon, précité). Étant donné que le droit invoqué n'a pour le grand public aucune signification précise en rapport avec les produits invoqués, l'Office considère qu'il dispose d'un pouvoir distinctif normal.

74. En l'espèce, l'Office a constaté que les produits contestés sont identiques aux produits couverts par le droit invoqué. L'Office a relevé, par ailleurs, que les signes se ressemblaient dans un certain degré tant sur les plans visuel que phonétique, une comparaison conceptuelle n'étant pas pertinente en

l'espèce. Au vu de ces constatations, l'Office considère que le public pertinent pourrait croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

**B. Conclusion**

75. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

**IV. CONSÉQUENCE**

76. L'opposition numéro 2012000 est justifiée.

77. Le dépôt Benelux 201512 n'est pas enregistré.

78. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.32 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 11 juin 2019

Willy Neys  
*rapporteur*

Tineke van Hoey

Diter Wuytens



Agent chargé du suivi administratif : Rudolf Wiersinga