

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
2013196
du 20 février 2020

- Opposant :** **Kind LLC**
P.O. Box 705
New York New York 10018
Etats-Unis
- Mandataire :** **NautaDutilh SPRL**
Chaussée de La Hulpe 120
1000 Bruxelles
Belgique
- Marque invoquée :** **Marque de l'Union européenne 11001807**

BE-KIND

contre
- Défendeur :** **SOREMARTEC SA**
Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves
2632 FINDEL
Luxembourg
- Mandataire :** **Pascal Becker Avocat au Barreau de Luxembourg**
Rue d'Eich 31
1461 Luxembourg
Luxembourg
- Marque contestée :** **Enregistrement Benelux accéléré 1013283**



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 20 avril 2017, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque de forme



pour distinguer des produits en classe 30. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »)¹, le défendeur a requis l'enregistrement sans délai de cette demande (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis en examen sous le numéro 1013283 et a été publié le 24 avril 2017.

2. Le 23 juin 2017, l'opposant a fait opposition à cet enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur la Marque de l'Union européenne 11001807, demandée le 28 juin 2012 et enregistrée le 12 mars 2013 pour des produits en classes 29 et 30 de la marque verbale BE-KIND.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire de la marque invoquée.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits de la marque contestée et est basée sur tous les produits de la marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1 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 29 juin 2017. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis 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 2 février 2018.

8. Le 5 mars 2018 l'opposant a introduit des arguments complémentaires (voir point 17). L'Office rappelle que la règle 1.14 du RE énonce clairement le moment où chaque partie a la possibilité de soumettre ses arguments au cours de la procédure. La faculté pour l'opposant de soumettre des arguments complémentaires ultérieurement au dépôt de ses arguments principaux, n'est que prévue par le RE, si l'Office considère que cela se justifie et ce à sa demande expresse (voir règle 1.14, alinéa 1^{er} ,

¹ 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.

sous g RE). L'Office juge qu'en l'espèce il n'y a pas de raisons justifiant l'introduction d'arguments complémentaires.

II. MOYENS DES PARTIES

9. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des marques concernées et des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

10. Après avoir rappelé les principes applicables en matière de risque de confusion, l'opposant explique que les produits du défendeur sont soit identiques, soit similaires à ceux de l'opposant. Les produits se recoupent. Ils ont potentiellement les mêmes intermédiaires, le même public, le même mode de commercialisation, le même type de publicité etc. Selon l'opposant, il y a donc une identité ou tout au moins une haute similarité entre les produits en cause.

11. Dans le cas d'espèce, les marques en conflit désignent des produits alimentaires de grande consommation achetés quotidiennement et de manière souvent impulsive ou distraite, notamment en raison de leur faible coût. L'opposant est d'avis que le degré d'attention du consommateur pertinent lors de l'achat des produits en cause est bas.

12. En ce qui concerne la comparaison des marques, l'opposant fait observer que les éléments verbaux distinctifs des marques, BE-KIND et KIND, ont une longueur quasi-identique : sept et cinq lettres. Le fait que la marque contestée contient des éléments figuratifs n'est pas suffisant pour écarter toute similitude visuelle entre les marques. L'élément verbal doit être retenu comme étant plus distinctif ici. L'importance placée sur l'élément verbal dans la marque contestée est clairement établie par la taille et la police choisie pour le mot mais également par le contraste créé par les lettres en couleur sur un fond blanc. De plus, l'élément verbal de la marque contestée se retrouve entièrement dans la marque invoquée où l'élément KIND est visuellement isolé par l'utilisation d'un trait d'union avec le préfix 'BE'. L'opposant fait référence à des décisions, soi-disant, similaires de l'Office et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après : « EUIPO ») pour étayer sa thèse.

13. Phonétiquement, les deux marques se prononcent de manière quasi-identique. Le fait qu'une des deux marques soit précédée d'un élément verbal qui n'est pas repris dans l'autre n'affecte en rien la similitude. Il existe donc une similitude phonétique forte. L'opposant se réfère à plusieurs décisions similaires de l'Office et du Tribunal de l'Union européenne (TUE) pour justifier son argument.

14. Conceptuellement, la signification des marques sera identique pour le public qui comprend le néerlandais, KIND signifiant 'enfant'. Les marques évoquent donc la même chose, un enfant. Pour la partie du public percevant le signe en anglais, la signification des marques sera également identique, KIND signifiant 'gentil' en anglais. Le mot BE sera perçu soit comme le verbe être, soit comme une référence banale et non distinctive renvoyant à l'abréviation pour la Belgique. Pour la partie du public comprenant ni le néerlandais, ni l'anglais, les deux marques seront considérées comme fantaisistes,

n'ayant pas de signification et pour eux la comparaison conceptuelle n'aura aucune influence sur l'évaluation de la similitude entre les marques.

15. L'opposant fait remarquer que la marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèquement fort car elle est fantaisiste pour les produits concernés. Au minimum elle doit être considérée comme ayant un caractère distinctif normal.

16. Il suit de ce qui précède que la marque contestée crée un risque de confusion important. Par conséquent, l'opposant demande à l'Office de déclarer justifiée cette opposition, de radier l'enregistrement de la marque contestée et de juger que les frais sont à charge du défendeur.

17. Suite à la réception des arguments du défendeur, l'opposant a encore introduit des arguments complémentaires.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur résume d'abord les faits, le cours de la procédure et les arguments de l'opposant.

19. Après avoir décrit la composition des marques concernées, le défendeur explique qu'il en ressort clairement que leur seul élément commun porte sur l'élément verbal KIND. Cet élément seul ne peut en aucun cas suffire à établir un risque de confusion entre les marques en cause.

20. Conceptuellement, la marque invoquée est composée de deux mots anglais. Elle sera comprise par le public Benelux comme 'soyez gentil'. Le défendeur fait référence ici à la compréhension qu'ont les consommateurs de la marque invoquée sur base de l'usage de ladite marque sur Facebook, dans la presse et au travers des jeux de mots de l'opposant en relation avec le terme 'BE' comme 'SOYEZ'. Le défendeur est d'avis que l'exploitation dudit produit n'ayant pas encore, semble-t-il, été officiellement lancée, l'Office établira qu'il n'y a pas d'autre signification possible que celle de 'soyez gentil', une signification compréhensible pour tout le public Benelux vu qu'il s'agit d'une expression anglaise facile et courante. Le public ne percevra jamais le concept d'enfant dans la marque BE-KIND. La seule autre signification que le mot KIND puisse avoir en anglais est 'genre', 'type' ou 'sorte'. Par contre, cette signification ne viendra jamais à l'esprit du consommateur en percevant la marque invoquée étant donné que la marque n'aura pas de signification globale applicable.

21. La marque contestée n'a rien à voir avec une telle signification de la marque antérieure. Cette marque contestée est exploitée pour un produit de confiserie associé à des jouets et présenté dans une coque en forme d'œuf. Ce produit a été lancé à partir de 1999 et donc bien avant la marque de l'opposant qui ne remonte qu'à 2012. Il a été conçu pour remplacer l'œuf KINDER SURPRISE. Le lancement industriel et la commercialisation de ce produit ont été mis en œuvre au Benelux en 2007. Ce produit fait partie de la famille des produits KINDER. KINDER est une marque ombrelle d'une renommée incontestable et exceptionnelle, globalement à hauteur de 98% sur l'ensemble du territoire Benelux. La famille des produits KINDER est très notoirement connue, d'après le défendeur. Il explique que l'œuf KINDER SURPRISE a été à l'origine de la renommée de la marque KINDER. Cet œuf KINDER SURPRISE jouit d'une renommée aux Pays-Bas de 88% et de 93% en Belgique qui se traduit par une consommation journalière de plus de 67.000 œufs et annuelle de plus de 24,5 millions (données de 2014).

22. Tenant compte de la très haute distinctivité de la marque contestée, de l'usage antérieur de cette marque ainsi que de la notoriété de la famille des produits KINDER, l'opposant ne peut pas soutenir que les deux marques sont similaires sur le plan conceptuel parce qu'elles évoqueraient le même concept. Selon le défendeur, la marque invoquée ne peut être comprise autrement que sous la forme 'soyez gentil'. Par contre, la marque contestée ne peut être comprise autrement que comme relevant de la famille des produits KINDER. Cet élément verbal ne pourrait qu'être compris comme renvoyant au terme 'enfant'. Les marques en cause ne véhiculent absolument pas le même concept et ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.

23. Le défendeur fait remarquer que la marque invoquée est une marque verbale, par contre la marque contestée est une marque de forme avec revendication de couleurs. Visuellement, l'élément verbal BE aura une importance plus grande aux yeux du public et se manifestera comme l'élément dominant de la marque invoquée. La marque contestée ne reprend pas cet élément BE, ni le trait d'union. Le défendeur fait également observer que le terme KIND ne constitue pas l'élément dominant dans la marque contestée, mais fait partie des éléments figuratifs et coloristiques composant cette marque et n'étant en rien secondaires ou décoratifs. Il n'existe donc pas de similitude sur le plan visuel entre les marques. La jurisprudence citée par l'opposant n'étant pas pertinente ici, selon le défendeur, elle doit être écartée.

24. Phonétiquement, la marque antérieure sera prononcée [BI:] [KAIIND] et uniquement sous cette forme. Le défendeur explique que l'élément BE est l'élément dominant. La marque contestée ne reprend aucunement cet élément verbal d'attaque BE. Le terme KIND figurant dans la marque contestée sera toujours perçu comme renvoyant au concept d'ENFANT et sera donc prononcé de façon différente [KIND]. Par conséquent, il n'y a pas de similitude phonétique entre les marques. Le défendeur explique que la jurisprudence citée par l'opposant n'est pas transposable dans le cas qui nous occupe.

25. En ce qui concerne le public concerné et son niveau d'attention, le défendeur fait observer que la marque contestée ne pourra jamais être comprise autrement que comme relevant de la famille des produits KINDER. Ces marques et produits sont très profondément inscrits dans l'inconscient collectif des consommateurs et engendrent une impression d'ensemble immédiate et à nulle autre pareille. Ces consommateurs auront une attention accrue lors de l'acte d'achat et ne pourront jamais confondre la marque contestée avec la marque invoquée.

26. Tenant compte du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du caractère distinctif exceptionnellement élevé de la marque contestée ainsi que du fait qu'il n'existe pas de similitudes entre les marques, le défendeur estime que l'Office ne pourra donc que conclure qu'il n'existe pas de risque de confusion.

27. Le défendeur ne procède pas à une comparaison des produits étant donné qu'il n'y a pas de similitude suffisante entre les marques pour qu'il puisse être question d'un risque de confusion, même si les produits désignés étaient identiques.

28. Pour ces raisons, le défendeur demande à l'Office de dire que l'opposition n'est pas justifiée, que la marque contestée sera enregistrée et de mettre les frais de cette procédure à charge de l'opposant.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

29. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, le 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.

30. L'article 2.2ter, alinéa 1 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 ».

31. 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 produits

32. Pour évaluer 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, précité).

33. Lors de la comparaison des produits de la marque invoquée avec les produits de la marque contestée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans l'enregistrement accéléré de marque.

34. Les produits à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 29 En-cas sains, à savoir en-cas (barres) à base de noix et de graines, en-cas (barres) à base de noix et fruits préparés, en-cas	

<p>(barres) à base de noix, en-cas (barres) à base de fruits, également contenant des noix, graines, céréales, fruits secs, en-cas à base de produits laitiers, yoghourt, fromage; En-cas à base de légumes; En-cas à base de pommes de terre; En-cas à base de fruits; En-cas à base de noix et graines.</p>	
<p>CI 30 Mélanges de muesli; En-cas à base de céréales complètes, à savoir en-cas à base de riz, en-cas à base de blé, en-cas à base de céréales et rochers essentiellement à base de céréales, contenant des noix, fruits, graines et céréales complètes.</p>	<p>CI 30 Pâtisserie et confiserie, chocolat et produits à base de chocolat, glaces comestibles, gaufrettes fourrées, pâte à tartiner à base de cacao</p>

35. Le défendeur n'a pas procédé à une comparaison des produits (voir point 27). En l'absence d'une argumentation de sa part sur ce point, l'Office juge que le défendeur ne conteste pas l'identité ou la haute similitude entre les produits, comme le prétend l'opposant (voir point 10). L'Office rappelle que le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1^{er} CBPI notamment que les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés (voir la règle 1.21, sous d RE). L'identité, soit la haute similitude des produits est donc in confesso.

Conclusion

36. L'identité, soit la haute similitude des produits est in confesso.

Comparaison des marques

37. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

38. L'évaluation 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.

39. 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 (CJUE, arrêt 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:C:2006:164 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

40. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
<p style="text-align: center;">BE-KIND</p>	

Comparaison conceptuelle

41. La marque invoquée est une marque verbale composée de deux mots, BE et KIND, reliés l'un à l'autre par un trait d'union. La marque contestée est une marque de forme représentant une sorte d'emballage en forme d'œuf aux bords aplatis avec une languette extérieure dans la partie inférieure gauche. Sur cet œuf sont reprises trois zones de couleur : une zone bleue pour la partie supérieure, une zone blanche pour la partie centrale et une zone orange pour la partie inférieure. La séparation entre les parties blanches et orange se fait par une ligne ondulée. Sur la partie blanche de l'œuf est représenté en haut un rectangle bleu incliné avec en dessous le mot KIND. La majuscule K du mot KIND est écrite en noir, les autres lettres en orange. Sur la partie orange de l'œuf se trouvent deux gouttes, une grande et une petite, juste en dessous de la ligne ondulée à gauche.

42. Le public peut percevoir l'élément BE dans la marque invoquée soit comme le verbe anglais 'être' ou sa forme impérative 'soyez', soit comme l'abréviation de la Belgique. L'élément KIND dans les marques peut être compris soit comme un adjectif anglais signifiant 'gentil', soit comme un substantif néerlandais ou allemand signifiant 'enfant'. Ces mots anglais appartenant à la connaissance de base de l'anglais du consommateur Benelux, ils seront facilement et immédiatement reconnus par le public Benelux.

43. Conceptuellement, les marques sont similaires, vu qu'elles réfèrent toutes les deux au même concept de 'KIND'.

Comparaison visuelle

44. Dans les signes composés (éléments verbaux et figuratifs), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. Bien que l'élément figuratif dans la marque contestée ne puisse pas être ignoré (voir

dans ce sens la décision du Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 septembre 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), l'Office considère que l'attention du public sera également attirée par l'élément verbal KIND vu sa taille, sa position centrale sur la marque et son écriture en couleurs contrastées avec le fond blanc.

45. En l'espèce, les marques partagent le mot KIND. Les marques diffèrent par l'ajout du mot BE suivi d'un trait d'union dans la marque invoquée et par l'ajout des éléments figuratifs dans la marque contestée.

46. Les signes sont visuellement similaires à un certain degré.

Comparaison phonétique

47. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'une marque complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse de la marque 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).

48. La marque invoquée sera prononcée en deux syllabes comme BE KIND, soit en anglais soit en néerlandais ou allemand dépendant de la perception du public pertinent. La marque contestée sera prononcée en une syllabe comme KIND, soit en anglais, soit en allemand, soit en néerlandais. La prononciation des marques est similaire pour autant qu'elles comprennent le même élément KIND et diffère à cause de l'absence du mot BE dans la marque contestée.

49. Les marques sont similaires à un certain degré sur le plan phonétique.

Conclusion

50. Conceptuellement, les marques sont similaires. Visuellement et phonétiquement, les marques sont similaires à un certain degré.

A.2. Appréciation globale

51. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

52. 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

53. 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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Les produits en cause s'adressent essentiellement au grand public et sont des produits de consommation quotidienne et de coût relativement bas. Par conséquent, un niveau d'attention moyen doit être retenu ici.

54. 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, déjà cité). L'Office est d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal car elle ne décrit aucune caractéristique des produits en question. L'opposant fait aussi remarquer que la marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèquement fort car elle est fantaisiste pour les produits concernés (voir point 15). Dans le cas où il tenterait de démontrer que sa marque bénéficie d'une grande notoriété et donc d'un caractère distinctif élevé et d'une protection plus étendue, l'Office ne juge pas utile d'examiner cette affirmation puisqu'elle n'influencera pas le résultat de cette procédure.

55. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un certain degré et conceptuellement elles sont similaires. L'identité, soit la haute similitude des produits est in confesso. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère que le public concerné peut croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

56. L'Office ne peut pas tenir compte des remarques du défendeur quant aux modalités particulières de commercialisation des produits en cause (voir points 20 et 21). En effet, ce qui importe, ce ne sont pas les conditions concrètes dans lesquelles les produits sont commercialisés, mais la description des produits visés par la marque antérieure et par la marque contestée, puisque les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et selon la volonté des titulaires des marques en conflit (CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007, ECLI:EU:C:2007:171 ; TUE, Ferromix, dans les affaires jointes T-305/06 à T307/06, 15 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

57. Le défendeur considère que la signification connue de la marque contestée a pour effet de neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les marques. Il invoque à cet égard la notoriété de la marque contestée qui éliminera, selon lui, tout risque de confusion en l'espèce (voir points 21 et 22). Vu que la marque contestée est postérieure à la marque invoquée, le défendeur ne peut pas invoquer la notoriété de la marque contestée pour étayer sa thèse qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en cause (voir CJUE, La Española, C-498/07, 3 septembre 2009, ECLI:EU:C:2009:C:503).

58. Le défendeur fait remarquer que son produit a été lancé bien avant la marque invoquée (voir point 21). Si le défendeur souhaite obtenir la nullité de la marque invoquée, il doit introduire une requête en nullité de ladite marque soit devant le juge compétent, soit auprès de l'Office, ce qui est possible depuis le 1er juin 2018. La procédure d'opposition vise seulement la validité de la marque contestée et non celle de la marque invoquée.

59. En ce qui concerne le renvoi des parties à la jurisprudence de l'Office et d'autres instances européennes (voir points 12, 23 et 24), 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, CURON, T-353/04, 3 mai 2007, ECLI:EU:T:2007:47).

C. Conclusion

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

IV. CONSÉQUENCE

61. L'opposition portant le numéro 2013196 est justifiée.

62. L'enregistrement Benelux accéléré numéro 1013283 est radié.

63. 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 et la règle 1.28, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 20 février 2020

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Willy Neys

Camille Janssen



Agent chargé du suivi administratif: Rudolf Wiersinga