OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

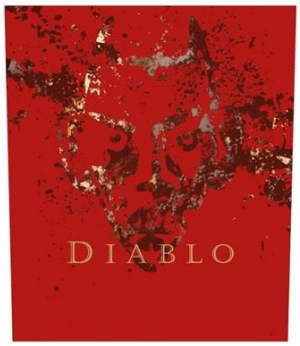
2013667

du 5 novembre 2020

Opposant : **Viña Concha y Toro S.A.**
Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes,
Santiago
Chile

Mandataire : **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Pays-Bas

Marque invoquée : **Marque de l'Union européenne 16912123**



contre

Défendeur : **Ibox Team SPRL**
Rue Hahelette 28
4600 Richelle
Belgique

David Schmitz
Rue Hahelette 28
4600 Richelle
Belgique

Amélie Jonet
Rue Hahelette 28
4600 Richelle
Belgique

Grégory Hakier
Rue du Panorama 40
4680 Oupeye
Belgique

Mandataire : **Techmedev sàrl**
10 Giällewee
9749 Fëschbech
Luxembourg

Marque contestée : **Demande de marque Benelux 1360950**
Li Diablo

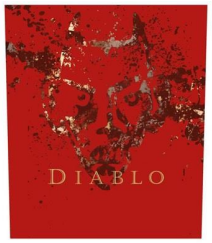
I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 17 septembre 2017, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque verbale « Li Diablo » pour distinguer des produits en classes 16, 21 et 33. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1360950 et a été publiée le 2 octobre 2017.

2. Le 30 novembre 2017, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. Initialement, l'opposition était basée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque de l'Union européenne 16912123, demandée le 23 juin 2017 et enregistrée le 5 mars 2019 pour des produits en classe 33 de la marque semi-figurative



- la marque Benelux avec numéro d'enregistrement 560770, demandée le 22 septembre 1994 et enregistrée pour des produits en classe 33 de la marque verbale « CASILLERO DEL DIABLO ».

3. Au cours de la procédure, l'opposant a indiqué qu'il ne souhaitait plus baser l'opposition sur la deuxième marque invoquée, la marque verbale Benelux.

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

5. L'opposition était introduite contre tous les produits de la marque contestée et est basée sur tous les produits de la marque invoquée. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant a limité la portée de l'opposition aux produits de la classe 33 de la marque contestée.

6. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).

7. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

8. L'opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 4 décembre 2017. La procédure a été suspendue pour la durée de la procédure d'enregistrement de la marque de l'Union européenne invoquée. 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 17 février 2020.

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. L'opposant limite d'abord le champs d'application de l'opposition (voir points 3 et 5).

11. Concernant la comparaison des produits, l'opposant soutient que les produits concernés ont la même nature, à savoir des boissons alcooliques, et partagent le même public, le même usage et les mêmes canaux de distribution. Seul le processus de production est différent. L'opposant conclut dès lors à une haute similitude des produits.

12. Selon l'opposant l'attention du public sera attiré par l'élément verbal de la marque invoquée. De ce fait, il considère que le mot « DIABLO » est l'élément distinctif et dominant dans les deux marques.

13. Vu que la marque contestée, ainsi que la marque invoquée font tous les deux référence au diable, l'opposant est d'avis qu'elles sont conceptuellement similaires. Sur le plan visuel, l'opposant soutient qu'il existe une similitude élevée des marques. Bien que le début des marques soit différent, elles coïncides dans l'élément dominant DIABLO. L'opposant considère que les différences découlant de la présence des lettres LI dans la marque contestée ne l'emportent pas sur les similitudes. Selon l'opposant, cet élément n'est pas distinctif. L'élément commun sera la partie qui attire le plus l'attention. En outre, l'opposant souligne que les produits en question sont fréquemment commandés dans des établissements bruyants, de sorte que la similitude phonétique est particulièrement pertinente. Les marques sont donc phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, conclut l'opposant.

14. Sur base de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion. Il demande de maintenir l'opposition pour tous les produits contestés en classe 33.

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur souligne que la marque contestée n'a vocation à se développer que dans un environnement très local et spécifique. Il explique les raisons derrière le choix de la marque, comme la référence à la ville de Liège et une expression locale « Li p'tit diable ».

16. En outre, le défendeur est d'avis que le terme Diablo et/ou Diable n'est pas un terme original. Il fait référence à quelques exemples de recettes de cocktails et boissons ayant une référence au diable dans leur nom.

17. En ce qui concerne les produits, le défendeur fait remarquer que « Li Diablo » est un cocktail préfabriqué fait de plusieurs alcools et de jus de fruits. Il est destiné à un marché local très spécifique : soirées, villages festifs, bars éphémères. Selon le défendeur il n'a manifestement pas vocation à

rencontrer les mêmes modes de consommation que du vin et/ou du vin mousseux. En effet, son mode de distribution, sa consistance et sa teneur en alcool ne le permettent pas, conclut le défendeur.

18. Le défendeur avance que la marque contestée repose sur une identité visuelle, protégée par le droit d'auteur, bien distinctive. Selon lui, cette représentation prédomine sur le nom. Cette identité visuelle n'est pas comparable avec l'identité visuelle de la marque invoquée.

19. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur ne comprend pas le sens de la présente opposition et son réel intérêt. Il regrette d'ailleurs ne pas avoir été contacté au préalable par l'opposant.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

20. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, 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.

21. L'article 2.2ter, alinéa 1er, CBPI dispose notamment : *« Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement […] : […] 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. »*

22. 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

23. Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, précité).

24. Lorsque l'on compare les produits qui font l'objet de l'opposition à ceux que vise l'opposition, il y a lieu de considérer respectivement, les produits tels que formulés au registre et ceux qui sont repris dans la demande de marque.

25. Les produits à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
Cl 33 Vins et vins mousseux.	Cl 33 Cocktails; Cocktails alcoolisés préparés; Cocktails de fruits alcoolisés.

26. Bien que les produits en cause ne sont pas identiques, les produits contestés - différents cocktails ou boissons alcoolisés prémélangés - présentent certaines caractéristiques communes avec les produits désignés par la marque antérieure. En effet, leur nature est similaire, dans la mesure où ils présentent un certain degré d'alcool ; leur utilisation et leur mode de consommation sont similaires, puisqu'ils peuvent notamment être servis lors d'événements ; leur destination coïncide en ce qu'ils visent le public adulte, l'alcool étant normalement consommé par les personnes âgées de plus de 18 ans ; enfin, les canaux de distribution sont les mêmes, ces produits se trouvant dans les mêmes points de vente. Partant, il convient de conclure que les produits contestés ont un certain degré de similitude avec les produits visés par la marque invoquée (voir, par analogie, TUE, Manso de Velasco, T-259/06, 16 décembre 2008, ECLI:EU:T:2008:575).

Conclusion

27. Les produits en cause ont un certain degré de similitude.

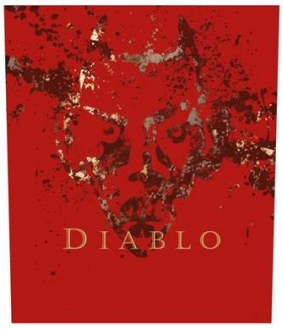
Comparaison des marques

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

29. 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).

30. 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).

31. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	Li Diablo

32. L'Office fait observer tout d'abord qu'en vertu de la jurisprudence, il est possible que lorsqu'un une marque composée consiste en la juxtaposition d'un élément et d'une autre marque, cette dernière marque conserve une position distinctive autonome dans la marque complexe, même lorsqu'elle ne constitue pas l'élément dominant de la marque composée (CJUE, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 octobre 2005, ECLI:EU:C:2005:594). Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires (TUE, Life Blog, T-460/07, 20 janvier 2010, ECLI:EU:T:2010:18).

33. De plus, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (TUE, Matratzen, déjà cité), à savoir les aspects visuels, auditifs et conceptuels.

Comparaison conceptuelle

34. Le marque invoquée est une marque figurative composée du mot DIABLO sur un fond rouge comprenant des tâches qui forment une tête de démon. La marque contestée est une marque verbale composée de deux mots, à savoir Li et Diablo.

35. L'élément « Li » dans la marque contestée n'a pas de signification claire pour le public concerné. La référence à la ville de Liège, telle qu'avancée par le défendeur, ne sera pas perçue par la majorité du public. En revanche, en ce qui concerne le mot « DIABLO », l'Office est d'avis que ce terme sera compris par le public concerné dans le Benelux. Bien qu'il s'agisse d'un mot espagnol, il est très proche de son équivalent français « diable » et le mot lui-même n'est pas inusité au Benelux, vu qu'il est utilisé dans le secteur de la nourriture.

36. Étant donné que les deux marques coïncident dans l'élément verbal « DIABLO », elles doivent être considérées comme conceptuellement similaires, vu qu'elles font toutes deux référence au diable.

Comparaison visuelle

37. Dans les marques composées (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 marques en utilisant l'élément verbal. Bien que l'élément figuratif dans la marque invoquée 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 DIABLO vu sa taille, sa position dans la marque et son écriture en couleurs contrastées avec le fond. De plus, l'élément figuratif, étant une représentation stylisée du mot en question, sera dans ce cas perçu comme élément décoratif.

38. En l'espèce, les marques partagent le mot DIABLO. Les marques diffèrent par l'ajout de l'élément verbal LI au début de la marque contestée. Bien que l'attention du consommateur est en général attirée par la première partie d'une marque, cet élément ne sera pas considéré par le public comme l'élément dominant de la marque contestée. En effet, il se peut que le public le perçoit même comme l'article du nom. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que l'élément verbal de la marque invoquée est repris dans la marque contestée et y conserve un position autonome.

39. Les marques sont visuellement similaires à un certain degré.

Comparaison phonétique

40. 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).

41. L'élément verbal de la marque invoquée consiste en un mot et sera prononcé en trois syllabes comme [diˈɑ blou̯]. La marque contestée consiste en deux mots et sera prononcée en quatre syllabes, à savoir [li diˈɑ blou̯]. Vu la reprise à l'identique du seul élément verbal de la marque invoquée, les trois dernières syllabes des marques sont identiques. La seule différence se trouve dans la partie d'attaque de la marque contestée. La prononciation des marques est similaire pour autant qu'elles comprennent le même élément DIABLO et diffère à cause de l'absence du mot LI dans la marque contestée.

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

Conclusion

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

A.2. Appréciation globale

44. 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.

45. 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).

46. 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 courante. Par conséquent, un niveau d'attention moyen doit être retenu ici. En effet, Les boissons alcoolisées sont des biens de consommation courante qui font généralement l'objet d'une large distribution, allant du rayon alimentaire des supermarchés, des grands magasins et autres points de vente au détail, aux restaurants et cafés (TUE, Aroa, T-536/12, 11 septembre 2014, ECLI:EU:T:2014:770 ; BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN, T-193/15, 04 mai 2016, ECLI:EU:T:2016:266).

47. Selon une jurisprudence constante, le consommateur de boissons alcoolisées, y compris de "vins", est un membre du grand public. Le public accorde une attention moyenne à l'achat de ces produits, y compris les "vins" (arrêt BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN, précité ; TUE, ILLIRIA, T-541/14, 02 février 2016, ECLI:EU:T:2016:51 ; Manso de Velasco, précité).

48. 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. Même si le mot DIABLO avait un caractère distinctif limité, comme l'a invoqué le défendeur (voir point 16), cela ne signifie pas forcément qu'il n'y a pas de risque de confusion. En effet, il peut exister un risque de confusion dans le cas d'une marque antérieure ayant un caractère distinctif limité en raison de la similitude des marques et de la similitude des produits et services (TUE, Pages Jaunes, T-134/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:387 et CJEU, compressor technology, C-43/15 P, 8 novembre 2016, ECLI:EU:C:2016:837).

49. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un certain degré et conceptuellement elles sont similaires. Les produits ont un certain degré de similitude. 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

50. Le défendeur souligne le positionnement local de sa marque (voir points 15 et 17). Or, comme relevé ci-dessus, seule la description des produits et services protégés et revendiqués est pertinente. En effet, l'utilisation des marques, envisagée ou non, ne peut être prise en considération dès lors que ladite description ne comporte pas une limitation en ce sens (voir en ce sens, TUE M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juin 2004, ECLI:EU:T:2004:195 et ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, 24 novembre 2005, ECLI:EU:T:2005:420). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (voir en ce sens CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007, ECLI:EU:C:2007:171).

C. Conclusion

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

IV. CONSÉQUENCE

52. L'opposition portant le numéro 2013667 est justifiée.

53. La demande de marque Benelux numéro 1360950 n'est pas enregistrée pour les produits suivants :

- Classe 33 *(tous les produits)*

54. La demande de marque Benelux numéro 1360950 est enregistrée pour les produits contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée, à savoir :

- Classe 16 *(tous les produits)*
- Classe 21 *(tous les produits)*

55. 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 5 novembre 2020

Diter Wuytens *(rapporteur)* Willy Neys Tineke Van Hoey

Agent chargé du suivi administratif: François Veneri