

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2013976
du 24 juillet 2019

Opposant : **Piet Schreurs Holding B.V.**

Hoofdweg 81
1424 PD De Kwakel
Pays-Bas

Mandataire : **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**

Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Pays-Bas

Droit invoqué : **Enregistrement Benelux 1006320**

ANNABEL!

contre

Défendeur : **NIRP INTERNATIONAL S.A.**

Chemin des Vignes 911
83390 Cuers
France

Mandataire : **NIRP INTERNATIONAL S.A.**

27 Porte de France
06500 Menton
France

Signe contesté : **Dépôt Benelux 1366662**

ANNABELLA

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 18 décembre 2017, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 31, la demande Benelux de la marque verbale ANNABELLA. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1366662 et a été publiée le 17 janvier 2018.
2. Le 16 mars 2018, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux 1006320 de la marque verbale ANNABEL!, introduite le 8 décembre 2016 et enregistrée le 22 février 2017 pour des produits et services en classes 31, 35 et 44.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.
4. L'opposition est faite à tous les produits du signe contesté et vise tous les produits et services 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 »).¹
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 20 mars 2018. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis répondent 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 11 mars 2019.

II. MOYENS DES PARTIES

8. 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 la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant fait remarquer que, sur le plan visuel, les sept premiers caractères des signes sont identiques. De plus, le droit invoqué revient presque entièrement dans le signe contesté.
10. Sur le plan phonétique, la partie commune ANNABEL se prononce de façon identique. Le point d'exclamation dans le droit invoqué ne se prononce pas, de sorte que l'unique différence phonétique se situe dans la dernière partie « LA » du signe contesté.
11. Conceptuellement, les signes se réfèrent à un prénom féminin et pour cette raison, ils sont identiques sur ce plan, selon l'opposant.

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.

12. Selon l'opposant, les produits concernés sont identiques et les produits du signe contesté sont similaires aux services du droit invoqué.

13. L'opposant conclut que le risque de confusion auprès du public est manifeste et que l'opposition est donc justifiée. Pour cette raison, il demande à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur explique qu'il utilise activement les marques ANNA, ROSE NIRP et BELLA depuis de nombreuses années et qu'il est propriétaire de plusieurs marques incorporant les mots ANNA et BELLA.

15. Malheureusement, le défendeur n'avait pas remarqué à temps l'enregistrement de l'opposant afin de pouvoir y faire opposition, mais selon lui la similitude entre ANNA, BELLA et le droit invoqué est absolument indubitable.

16. Le défendeur se réserve le droit de demander à l'opposant une preuve d'usage de la marque invoquée en ce qui concerne les produits relevant de la classe 31.

17. Le défendeur exprime son désir de régler cette affaire à l'amiable et d'éviter des procédures juridiques longues et coûteuses.

III. DÉCISION

A.1 Preuves d'usage

18. Conformément aux dispositions de l'article 2.16bis, alinéa 1^{er} et 2.23bis, alinéa 1^{er} CBPI et la règle 1.25 RE, la marque antérieure doit faire l'objet d'un usage sérieux durant la période de cinq ans ayant précédé la date de la demande ou la date de priorité de la marque postérieure.²

19. Le droit invoqué a été enregistré le 22 février 2017, c'est-à-dire moins de cinq ans précédant la date de publication du signe contesté. La requête concernant l'introduction des preuves d'usage de la part du défendeur n'est donc pas fondée, comme l'observe l'opposant dans sa lettre en réponse à cette requête.

A.2 Risque de confusion

20. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er} CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut faire opposition auprès de l'Office à une marque prenant rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

21. L'article 2.2ter, alinéa 1^{er} 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 ».

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

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 signes

23. 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 causée 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).

24. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1^{er}, 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 que le consommateur moyen peut avoir 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).

25. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ANNABEL!	ANNABELLA

Comparaison visuelle

26. Les signes sont des marques purement verbales, le droit invoqué comprenant un mot de sept lettres, suivies d'un point d'exclamation, le signe contesté comprenant un mot de neuf lettres.

27. 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). Dans le cas d'espèce, toutes les lettres du droit invoqué reviennent dans la partie initiale du signe contesté. Seule la fin de ce signe est différente par le doublement de la consonne L, l'ajout de la lettre A dans le signe contesté et le point d'exclamation dans le droit invoqué. Ces trois points de différences ne suffisent pas à annihiler la forte ressemblance visuelle à cause des sept lettres identiques au début des signes.

28. Les signes se ressemblent visuellement dans une forte mesure.

Comparaison phonétique

29. 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). Dans le cas présent, les trois

premières syllabes des signes sont identiques. Phonétiquement, le droit invoqué est donc intégralement repris dans le signe contesté. Ni le point d'exclamation dans le droit invoqué, ni le doublement de la lettre L dans le signe contesté ne sont phonétiquement audibles. Par conséquent, la seule différence phonétique entre les signes est la dernière lettre A dans le signe contesté. Cette seule différence est largement insuffisante pour annuler la forte ressemblance phonétique à la suite de l'identité des autres lettres et syllabes.

30. Les signes se ressemblent phonétiquement dans un fort degré.

Comparaison conceptuelle

31. Selon Wikipédia, les deux signes sont des variantes du même prénom féminin, lesquelles sont dérivées de Anne (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne>). Même s'il n'est pas évident que le public Benelux pertinent connaisse l'origine des deux noms, ce public considérera les noms comme hautement similaires et comme ayant la même racine (voir en ce sens T-130/09, Elise, 24 mars 2010, ECLI:EU:T:2010:120).

32. Les signes se ressemblent conceptuellement dans un fort degré.

Conclusion

33. Les signes se ressemblent étroitement sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

Comparaison des produits et services

34. 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).

35. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, les produits et services tels que formulés au registre et les produits tels qu'indiqués dans la demande de marque sont considérés respectivement.

36. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Klasse 31 Sierteelproducten, te weten rozen en rozenstruiken, alsmede zaden, stekken, delen en ander uitgangsmateriaal hiervan. <i>Produits de l'horticulture, à savoir roses et rosiers, ainsi que leurs graines à planter, boutures, parties et autres matériels de reproduction.</i>	Classe 31 Plantes et fleurs naturelles, en particulier roses et rosiers et leur matériel de multiplication tels que plants, plants et matériel in vitro, boutures, greffons et écussons.
Klasse 35 Reclame, verkooppromotie, zakelijke bemiddeling bij aan- en verkoop, alsmede import en export van in klasse 31 genoemde waren. <i>Publicité, promotion des ventes, services</i>	

<p><i>d'intermédiation commerciale pour l'achat, la vente, l'import et l'export des produits mentionnés en classe 31.</i></p>	
<p>Klasse 44 Vermeerdering, veredeling, teelt en selectie, ook via substraat, weefselkweek, hydro- en vitrocultuur, van de in klasse 31 genoemde waren; het geven van teeltadviezen. <i>Reproduction, amélioration, culture et sélection, y compris culture hydroponique, culture tissulaire, culture hydro et vitro des produits mentionnés en classe 31</i></p>	
<p><i>P.S. : La liste des produits et services de cet enregistrement est en néerlandais. La traduction francophone est uniquement jointe, afin d'optimiser la lisibilité de la présente décision.</i></p>	

37. Les produits *roses, rosiers et boutures* sont repris littéralement dans les deux listes de produits et sont donc identiques.

38. Les produits *leur matériel de multiplication [de roses et de rosiers]* du signe contesté sont synonymes et donc identiques aux produits *matériels de reproduction [de roses et de rosiers]* du droit invoqué.

39. Les produits *plantes et fleurs naturelles* du signe contesté comprennent les produits *roses et rosiers* 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).

40. Les produits *plants et matériel in vitro, greffons et écussons* du signe contesté sont des produits spécifiques appartenant à la catégorie plus générale des produits *parties et autres matériels de reproduction* du droit invoqué et sont dès lors identiques à ces derniers. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir en ce sens TUE, *Fifties*, T-104/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:262 ; *Arthur et Félicie*, T-346/04, 24 novembre 2005 et *Prazol*, T-95/07, 21 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

41. L'opposant fait encore valoir que les produits du signe contesté sont également similaires aux services du droit invoqué (voir point 12). Étant donné qu'il a déjà été établi que tous les produits du signe contesté sont identiques aux produits en classe 31 du droit invoqué, il n'y a pas lieu d'examiner la similarité des produits du signe contesté par rapport aux services du droit invoqué.

Conclusion

42. Les produits du signe contesté sont identiques aux produits du droit invoqué.

A.3 Appréciation globale

43. 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.

44. 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 qu'il doit se fier à l'image imparfaite qu'il 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, une partie des produits (par exemple roses, rosiers, plantes et fleurs naturelles) s'adresse au grand public dont le niveau d'attention est normal. Une autre partie des produits concernés vise un public professionnel dans le secteur de l'horticulture. Le niveau d'attention du public concerné pour ces produits peut donc être considéré comme étant supérieur à la moyenne.

45. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, comme 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.

46. 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 plus grande protection que celles ayant un caractère distinctif moindre (voir arrêt Canon, précité). Étant donné que pour le grand public le droit invoqué n'a aucune signification précise en rapport avec les produits invoqués, l'Office considère qu'il dispose d'un pouvoir distinctif normal.

47. 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 fortement sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Au vu de ces constatations, et nonobstant un niveau d'attention plus élevé pour une partie des produits, l'Office considère que le public pertinent pourrait croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

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

IV. CONSÉQUENCES

49. L'opposition numéro 2013976 est justifiée.

50. Le dépôt Benelux 1366662 n'est pas enregistré.

51. 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 1.28 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 24 juillet 2019

Willy Neys
rapporteur

Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek



Agent chargé du suivi administratif : Guy Abrams