

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

2014363

du 28 août 2020

Opposant : **Stichting Greenpeace Council**

Ottho Heldringstraat 5
1066 AZ Amsterdam
Pays-Bas

Mandataire : **NLO Shieldmark B.V.**

New Babylon City Offices
Anna van Buerenplein 21 A
2595 DA La Haye
Pays-Bas

Marque invoquée 1 : **Enregistrement Benelux 802496**

GREENPEACE

Marque invoquée 2 : **Enregistrement Benelux 151775**

GREENPEACE

Marque invoquée 3 : **Enregistrement Benelux 374201**

GREENPEACE

Marque invoquée 4 : **Marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris**

GREENPEACE

contre

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

Chemin des Vignes 911
83390 Cuers
France

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

27 Porte de France

6500 Menton

France

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1375896**

GREENPEACE

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 30 mai 2018, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 31, la demande Benelux de la marque verbale GREENPEACE. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1375896 et a été publiée le 12 juin 2018.

2. Le 9 août 2018, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement Benelux 802496, déposé le 19 juin 2006 et enregistré le 29 juin 2006 pour des

GREENPEACE

services en classes 41, 42 et 45 de la marque semi-figurative ;

- Enregistrement Benelux 151775, déposé le 5 janvier 1987 et enregistré pour des services en classes 35 et 41 de la marque verbale GREENPEACE ;
- Enregistrement Benelux 374201 déposé le 1 juillet 1981 et enregistré pour des produits en classes 16 et 25 de la marque verbale GREENPEACE ;
- Marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris : GREENPEACE.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire des marques invoquées enregistrées.

4. L'opposition est faite à tous les produits de la marque contestée et est basée sur tous les produits et services des marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1 de la Convention Benelux de la 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 13 août 2018. 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 24 juin 2019.

8. Le 13 décembre 2018 le défendeur a déjà introduit ses arguments. Ces arguments étant introduits trop tôt, l'Office en a informé le défendeur et lui a demandé d'introduire ses arguments ou une version finale de ses arguments en temps voulu. Par lettre du 13 juin 2019 le défendeur a introduit ses arguments définitifs.

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.

II. MOYENS DES PARTIES

9. En application de 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 CBPI.

10. L'opposant fait remarquer que la marque contestée ne peut pas être enregistrée sur base des motifs suivants :

- Article 2.2ter, alinéa 1, sous b CBPI : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] : [...] 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. »
- Article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI : « Par ailleurs, une marque faisant l'objet d'une opposition est également refusée à l'enregistrement [...] : a. si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice »

A. Arguments de l'opposant

11. L'opposant explique qu'il a introduit cette opposition vu que le défendeur n'a pas voulu retirer sa marque. Il fait observer qu'il existe un risque de confusion entre les marques concernées. Les marques invoquées ont acquis un caractère distinctif plus élevé par l'usage intensif qu'il en a été fait. Selon l'opposant, les marques sont notoirement connues sur le marché ce qui a pour conséquence que l'étendue de protection est élargie et qu'il sera plus vite question de risque de confusion.

12. Les marques en cause sont identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les produits en classe 31 de la marque contestée ayant trait à la nature et ses organismes, tout comme les services en classe 42 de l'opposant, ces produits et services sont similaires. Le caractère distinctif élevé de la marque invoquée concerne notamment les marques en relation avec les services en classe 42. L'opposant fait référence ici à des campagnes tenues par un de ses licenciés pour mettre en avant les abus concernant les fleurs coupées, et plus particulièrement les conséquences néfastes de pesticides.

13. La marque contestée, tout comme les marques invoquées étant destinées au grand public, le niveau d'attention du public pertinent est moyen, d'après l'opposant. Il réfère à une décision australienne dans un cas pareil pour argumenter que même en Australie il est admis que GREENPEACE est une marque (notoirement) connue et qu'elle jouit d'un caractère distinctif élevé.

14. Pour ces raisons, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion réel pour le public pertinent entre les marques concernées.

15. Subsidiairement, l'opposant estime que la marque contestée tire injustement profit du caractère distinctif et de la réputation des marques invoquées par l'usage du nom GREENPEACE pour des fleurs. La marque contestée est identique aux marques antérieures. Même si les produits et services ne sont pas similaires, l'opposition devrait être accueillie, d'après l'opposant. Les marques GREENPEACE jouissent d'une renommée au Benelux de telle sorte qu'il n'est pas important que les produits et services soient identiques ou similaires. L'opposant explique qu'il est actif depuis plus de 45 ans dans 55 pays entre autres dans le domaine de l'amélioration de la nature et de l'environnement au niveau mondial. Il produit plusieurs pièces relatives au Benelux concernant le nombre des donateurs, le degré de reconnaissance, les dépens en relation avec la recherche de fonds ainsi que la présence dans la presse pour démontrer que les marques GREENPEACE jouissaient au moment du dépôt de la marque contestée d'une renommée élevée, au moins pour les services en classes 42 et 45, pour une partie considérable du public.

16. L'usage de la marque contestée par le défendeur a pour conséquence qu'une certaine forme de reconnaissance est créée pour le public qui va faire une association avec les marques antérieures. D'après l'opposant, le défendeur essaie de se positionner dans le sillage de l'opposant et de tirer profit de la force d'attraction et de la réputation des marques antérieures. En outre, le défendeur porte atteinte au caractère distinctif des marques invoquées par l'opposant. Il existe une réelle possibilité de dilution des marques. Les marques invoquées peuvent perdre leur identité et leur impact du fait de l'enregistrement et de l'utilisation de la marque contestée. L'opposant explique qu'une des valeurs centrales de l'opposant est son indépendance fondamentale. Lorsqu'un tiers utilise le nom GREENPEACE pour des activités commerciales, le doute est semé auprès du public en ce qui concerne l'indépendance de l'opposant et de ses marques. En outre, il existe un risque de préjudice à la réputation des marques invoquées si les produits pour lesquels le défendeur utilise le nom GREENPEACE s'avèrent être de qualité inférieure et éventuellement même nuisibles à l'environnement. Il va sans dire que le public pourrait perdre l'image positive et verte qu'il a actuellement des marques invoquées. De cette façon, le défendeur porte atteinte à la réputation des marques antérieures en enregistrant et utilisant la marque contestée. Selon l'opposant, le défendeur n'a pas de juste motif pour enregistrer ou utiliser la marque GREENPEACE.

17. Sur base de ce qui précède, l'opposant conclut, qu'il est question d'un risque de confusion entre les marques. Tenant compte de la notoriété élevée desdites marques, la possibilité d'un risque de confusion sera également élevée. Si l'Office est d'avis que les marques ne sont pas similaires, l'opposition doit quand même être accueillie sur base de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI. L'opposant demande donc à l'Office d'accueillir l'opposition, de refuser la marque contestée et de décréter que les frais soient à charge du défendeur.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur explique qu'avant chaque enregistrement de marque, il effectue une recherche sur les bases de données disponibles. Il n'a trouvé aucun enregistrement GREENPEACE en classe 31 tant au Benelux que dans d'autres pays. Le défendeur fait observer que la marque est utilisée dans la base de données PlantScope, étant le système Floricode dans lequel tous les enregistrements de produits

floricoles, bulbeux et arboricoles sont enregistrés. Il s'avère d'une recherche dans ce système que le nom commercial GREENPEACE a été attribué à plusieurs plantes ornementales.

19. Les marques antérieures ne trouvent pas leur expansion naturelle dans la classe 31, d'après le défendeur. Aucune des marques antérieures n'a été enregistrée pour la classe 31. La nature, la destination, le mode d'utilisation et les canaux de distribution des produits et services comparés étant différents, ils ne sont pas similaires.

20. Le défendeur fait valoir que le consommateur moyen ne sera pas enclin à croire que Greenpeace, une association non gouvernementale connue pour son action directe et non violente pour la protection du climat, les baleines, l'interruption des essais nucléaires et de l'environnement en générale, aurait décidé d'étendre ses activités au secteur horticole. La réputation de l'opposant est telle qu'elle établit une distinction sémantique claire, neutralisant ainsi les similitudes visuelles et phonétiques entre les marques en cause. Les produits et services des marques n'étant pas similaires, il n'y a pas risque de confusion.

21. Le défendeur est d'avis que l'opposant n'a pas démontré que l'usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures. Un motif justifiant l'utilisation par le défendeur de la marque contestée est que PEACE a déjà été enregistré comme marque en 1961 pour une des roses à vie longue les plus célèbres du monde développé par l'horticulteur Francis Meilland dans les années 1935 à 1939. Beaucoup d'autres variétés de roses PEACE ont ensuite été introduites. Le défendeur explique qu'il est un leader mondial dans le domaine de la recherche, de la sélection et de la commercialisation de nouvelles variétés de roses coupées et de roses de jardin depuis 1962. La marque contestée est attribuée à une rose hybride de thé vert. Le défendeur a déjà déposé d'autres marques pour d'autres roses vertes, à savoir GREEN CITY, GREEN GRASS et SUPERGREEN.

22. Compte tenu de ce qui précède il demande à l'Office de rejeter l'opposition dans son intégralité.

III. DÉCISION

A.1. Motif 1 : Risque de confusion

23. 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.

24. 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: [...] 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 ».

25. 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 marques

26. 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).

27. 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.

28. 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).

29. La deuxième et troisième marques étant identiques, elles ne seront reprises qu'une seule fois ci-après et elles seront mentionnées ensemble comme 'la deuxième marque invoquée'. Les marques à comparer sont les suivantes :

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|---|-----------------------------|
|  | GREENPEACE |
| GREENPEACE | |

Comparaison visuelle

30. La première marque invoquée est une marque semi-figurative, composée d'un mot de dix lettres, GREENPEACE. La marque est écrite en une police de caractère manuscrite grasse. La deuxième marque invoquée et la marque contestée étant des marques verbales composées du même mot de dix lettres, GREENPEACE, elles sont identiques.

31. L'Office considère que l'aspect figuratif de la première marque invoquée n'est pas de nature de détourner l'attention du consommateur moyen de l'élément verbal. En effet, une représentation graphique qui consiste en la reproduction en caractères d'imprimerie, plutôt banals et ordinaires grasses, ne permettra pas de détourner l'attention du consommateur sur des éléments figuratifs de la marque concernée autres que les lettres qui la constituent. En outre, le public évoque généralement des marques en utilisant l'élément verbal (TUE, Selenium-Ace, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). L'attention du public se portera ici donc principalement sur l'élément verbal GREENPEACE.

32. Toutes les marques en cause sont composées de l'élément verbal identique GREENPEACE. La deuxième marque invoquée et la marque contestée sont identiques. La première marque invoquée et la marque contestée diffèrent seulement par l'absence d'un élément graphique dans la marque contestée. La première marque et la marque contestée sont donc quasi-identiques.

Comparaison phonétique

33. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui 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).

34. Les marques partagent l'élément verbal identique, GREENPEACE, et seront prononcées de façon identique. Phonétiquement les marques sont donc identiques.

Comparaison conceptuelle

35. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (Lloyd, déjà cité), il n'en reste pas moins qu'en percevant un signe verbal, il le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, renvoient à des mots ayant une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (TUE, arrêts Respicur, T-256/04, 13 février 2007, ECLI:EU:T:2007:46 ; Aturion, T-146/06, 13 février 2008, ECLI:EU:T:2008:33 et Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008, ECLI:EU:T:2008:39).

36. En l'espèce, l'Office estime qu'une partie du public pertinent pourra reconnaître deux mots anglais dans les marques en conflit, à savoir GREEN, signifiant 'vert' et PEACE, signifiant 'paix'. L'autre partie du public percevra les marques dans leur ensemble et n'y attribuera pas de signification précise.

37. Conceptuellement, les marques sont identiques ou une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Conclusion

38. Visuellement, les marques sont (quasi-)identiques. Phonétiquement, les marques sont identiques. Conceptuellement, les marques sont soit identiques, soit une comparaison n'est pas pertinente.

Comparaison des produits et services

39. 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).

40. Lors de la comparaison des produits et services des marques invoquées à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés les produits et services tels que formulés au registre et les produits tels qu'indiqués dans la demande de marque.

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

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|--|-----------------------------|
| <p>Cl 16 Papier, karton, papier- en kartonwaren (voor zover niet begrepen in andere klassen); drukwerken, kranten, tijdschriften, boeken; boekbinderswaren; foto's; kleefstoffen voor papierwaren; materialen voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmaterialen (uitgezonderd toestellen; drukletters, clichés</p> <p><i>Cl 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie, journaux, revues, magazines, livres ; articles pour reliure ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; marqueurs pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractère d'imprimerie, clichés).</i></p> <p><i>(Enregistrement Benelux 374201)</i></p> | |
| <p>Cl 25 Kledingstukken, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels.</p> | |

| | |
|---|--|
| <p><i>Cl 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.</i> (Enregistrement Benelux 374201)</p> | |
| | <p>Cl 31 Plantes et fleurs naturelles, en particulier roses et rosiers et leur matériel de multiplication tel que plants, plants et matériel in vitro, boutûres, greffons et écussons.</p> |
| <p>Cl 35 Reclame en commerciële zaken.</p> <p><i>Cl 35 Publicité et affaires commerciales.</i> (Enregistrement Benelux 151775)</p> | |
| <p>Cl 41 Opvoeding en ontspanning.</p> <p><i>Cl 41 Education et divertissements.</i> (Enregistrement Benelux 151775)</p> <p>Cl 41 Opvoeding, waaronder begrepen onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, cd-rom's, videofilms en andere publicaties al dan niet op dragers; samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van audiovisuele programma's, o.a. via Internet; produceren van films en videofilms; het organiseren en verzorgen van congressen, seminaria, lezingen en andere educatieve activiteiten; het organiseren en houden van workshops, cursussen en educatieve evenementen en bijeenkomsten die als doel hebben de maatschappelijke bewustwording op het gebied van milieu; het maken van foto-, film- en videoreportages; het organiseren van educatieve activiteiten, onder andere inzake politiek; politieke vorming en training.</p> <p><i>Cl 41 Education, y compris services éducatifs, formation, organisation et animation de cours, formations; publication, parution, prêt et distribution de livres, journaux, revues, cédéroms, films vidéo et autres publications, que ce soit sur des supports de données ou non; élaboration, production, direction et réalisation de programmes audiovisuels, y compris via internet; production de films cinématographiques et de</i></p> | |

| | |
|---|--|
| <p><i>bandes vidéo, organisation et tenue de congrès, séminaires, lectures et autres activités éducatives; reportages photographiques cinématographiques et vidéo; organisation d'activités éducatives, entre autres en matière de politique et formation politique; formation politiques et cours.</i></p> <p><i>(Enregistrement Benelux 802496)</i></p> | |
| <p>CI 42 Het verstrekken van informatie, voorlichting en adviezen met betrekking tot milieubescherming, alsmede het verrichten van onderzoek en het opstellen van deskundigenrapporten op voornoemde terreinen; het verrichten van onderzoek naar en het ontwikkelen van mogelijkheden voor duurzaam gebruik van natuur en milieu; voorlichting en informatievoorziening inzake voornoemde diensten.</p> <p><i>CI 42 Services de conseils et d'informations en matière de protection de l'environnement, ainsi que conduite de recherches et rédaction de rapports d'expert dans les domaines susmentionnés; recherche et développement d'une utilisation durable de la nature et de l'environnement ; renseignements et mise à disposition d'informations à propos des services susmentionnés.</i></p> <p><i>(Enregistrement Benelux 802496)</i></p> | |
| <p>CI 45 Lobbying voor politieke doeleinden, waaronder uitoefenen van politieke pressie met betrekking tot milieupolitiek en milieubehoud.</p> <p><i>CI 45 Lobbyisme à des fins politiques, notamment pressions politiques relatives aux politiques de l'environnement et de la protection de l'environnement.</i></p> <p><i>(Enregistrement Benelux 802496)</i></p> | |
| <p><i>(N.B.: La langue originale des marques invoquées est le néerlandais. La traduction en français de la liste des produits et services a été ajoutée pour augmenter la lisibilité de cette décision).</i></p> | |

42. L'Office établit que les produits du défendeur ne sont pas similaires aux services de l'opposant. En règle générale, les produits diffèrent par leur nature des services. Dans le cas de produits, il s'agit de

43. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'il est uniquement question de complémentarité lorsque les produits et/ou services sont liés à tel point que l'un ou l'autre des produits ou services est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits ou services incombe à la même entreprise (TUE, The O Store, T-116/06, 24 septembre 2008, ECLI:EU:T:2008:399). Dans le cas présent, l'Office considère qu'il n'est pas question d'un lien étroit entre les produits du défendeur et les services de l'opposant permettant de conclure à une complémentarité ou une similarité (voir dans ce sens OBPI, décision d'opposition 2003457 YOUNIQUE, du 31 août 2010). Les produits du défendeur ne sont pas indispensables pour la prestation des services de l'opposant en classes 35, 41 et 45, même pas pour les services en classe 42 comme le prétend l'opposant. Le simple fait que les plantes du défendeur et les services de l'opposant en classe 42 ont tous trait à la nature ne suffit pas à amener les consommateurs à penser que la même entreprise est investie de la responsabilité de la production de ces produits et de l'offre de ces services.

44. Les produits du défendeur diffèrent également des produits de l'opposant en classes 16 et 25, leur nature, fonction et destination étant différentes, ainsi que leurs producteurs et distributeurs.

Conclusion

45. Les produits du défendeur ne sont pas similaires aux produits et services de l'opposant.

A.2. Appréciation globale

46. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services ainsi que la ressemblance des marques jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

47. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris 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 ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

48. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, 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). Dans le cas d'espèce, les produits en cause s'adressent au grand public, pour lesquels le niveau d'attention du public pertinent est moyen.

49. 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 les marques invoquées disposent d'un caractère distinctif normal car elles ne décrivent aucune caractéristique des produits et services en question.

50. Les produits du défendeur ne sont pas similaires aux produits et services de l'opposant. Par conséquent, l'Office conclut qu'en l'absence de similarité entre les produits et services, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public (voir article 2.2ter, alinéa 1 CBPI).

B. Motif 2 : Renommée de la marque antérieure

51. L'opposant est d'avis que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures GREENPEACE. L'Office examinera ce motif par rapport aux produits de la marque contestée, à savoir :

Classe 31 : Plantes et fleurs naturelles, en particulier roses et rosiers et leur matériel de multiplication tel que plants, plants et matériel in vitro, boutûres, greffons et écussons.

Cadre juridique

52. L'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI ne peut être appliqué que si les conditions suivantes sont remplies :

- i. les marques sont identiques ou similaires ;
- ii. la marque antérieure jouit d'une renommée ;
- iii. l'usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;
- iv. il n'existe pas un juste motif pour l'usage de la marque contestée.

53. Selon la CJUE les atteintes visées dans cet article, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (CJUE, Intel, C-252/07, 27 novembre 2008, ECLI:EU:C:2008:655).

54. Les conditions mentionnées ci-dessus sont cumulatives, de sorte que si l'une d'entre elles n'est pas remplie, elle devrait aboutir au rejet de l'opposition au titre de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI.

i) Identité ou similarité entre les marques

55. L'Office a déjà établi ci-avant que visuellement les marques sont (quasi-)identiques et phonétiquement les marques sont identiques. Conceptuellement, les marques sont soit identiques, soit une comparaison n'est pas pertinente (voir point 38).

ii) Renommée de la marque antérieure

56. Il est d'abord précisé que l'expression 'renommée dans l'Etat membre', figurant à l'article 5, alinéa 3 de la Directive, a la même signification que l'expression identique figurant à l'article 10, alinéa 2, sous c de la Directive, qui est identique aux articles 8, alinéa 5 et alinéa 9, sous c du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2014 sur la marque de l'Union européenne (ci-après : le Règlement). A cet égard, conformément à la jurisprudence de la CJUE sur l'interprétation de

la Directive et du Règlement, la marque antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (CJUE, General Motors, C-375/97, 14 septembre 1999, ECLI:EU:C:1999:408 et CJUE, PAGO International, C-301/07, 6 octobre 2009, ECLI:EU:C:2009:611), dans une partie significative de ce territoire. Cette partie peut, tant pour une marque de l'Union européenne que pour une marque Benelux, dans certaines circonstances, coïncider avec le territoire d'un seul État membre (CJUE, PAGO, déjà cité). Sur le territoire du Benelux, il suffit qu'une marque soit connue auprès d'une partie significative du public concerné dans une partie significative de ce territoire, qui peut, le cas échéant, être une partie d'un des pays du Benelux (CJUE, General Motors, déjà cité).

57. Cette analyse concerne le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (CJUE, Intel, déjà cité). Le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné (CJUE, General Motors, déjà cité).

58. Lors de l'examen du degré de reconnaissance requis auprès du public pertinent tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir (CJUE, General Motors, déjà cité).

59. Le délai pertinent pour déterminer si la marque antérieure a acquis une renommée est la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque postérieure (voir article 2.2ter, alinéa 2 et, par analogie, article 2.30sexies CBPI). Le délai pertinent en l'espèce est le 30 mai 2018, à savoir la date de dépôt de la marque contestée.

Analyse des preuves soumises

60. L'opposant est d'avis que les marques invoquées GREENPEACE jouissent d'une renommée. Il a soumis les pièces suivantes :

1. Extrait d'une recherche caritative 'Chariscope' par la société d'étude de marché GFK pour 2016 relatif à la connaissance de Greenpeace aux Pays-Bas ;
2. Extraits des recherches en matière de connaissance de Greenpeace aux Pays-Bas dans les périodes janvier-décembre 2017 ; avril 2017-avril 2018 ; septembre 2017-2018 ; janvier 2018-septembre 2018 et août 2018 ;
3. Rapport fait par Greenpeace en novembre 2014 intitulé 'Bloemen die bijen doden. Verboden en giftige middelen in de Nederlandse sierteelt'² ;
4. Rapport fait par Greenpeace Pays-Bas en février 2018 intitulé 'Liefde voor de bijen. Houden bloemisten van bijen?'³ ;

² Traduction libre : 'Des fleurs qui tuent les abeilles. Substances interdites et toxiques dans la culture des plantes ornementales aux Pays-Bas'.

³ Traduction libre : 'L'amour des abeilles. Les fleuristes aiment-ils les abeilles ?'.

5. Décision australienne de 30 janvier 2004 entre Greenpeace Australia Pacific v Taylor attestant la renommée de la marque Greenpeace et le risque de confusion entre la marque invoquée Greenpeace et la marque contestée GREENPIECE ;
6. Extrait www.cbf.nl attestant que Greenpeace avait 370.260 donateurs aux Pays-Bas en 2017 ;
7. Extrait www.greenpeace.org attestant que Greenpeace avait 93.116 donateurs en Belgique en 2017 ;
8. Extrait du rapports financiers 2016 et 2017 attestant que Greenpeace avait 9042 membres actifs en 2016 au Luxembourg et 9305 en 2017. Il s'avère également de ces documents que la fondation Greenpeace Luxembourg avait dépensé en 2016 un montant de presque 360.000 euros en 2016 et plus de 440.000 d'euros en 2017 pour la collecte de fonds ;
9. Rapport annuel de Greenpeace pour 2017 attestant que la fondation Greenpeace Pays-Bas a dépensé un montant de plus de 4,2 millions d'euros pour la collecte de fonds et un montant de plus de 3,8 millions d'euros pour la communication et la mobilisation ;
10. Extrait www.greenpeace.org attestant que Greenpeace avait dépensé en Belgique en 2016 un montant de respectivement plus de 2,1 millions d'euros et en 2017 un montant de plus de 2,5 millions d'euro pour la collecte de fonds ;
11. Plusieurs articles de presse néerlandaise sur Greenpeace datant de 2014, 2015, 2017 et 2019 ;
12. Extrait www.greenpeace.org attestant que Greenpeace est une organisation indépendante employant 100 personnes et travaillant avec 2000 volontaires actifs aux Pays-Bas.

61. Après une analyse de l'ensemble des pièces, l'Office établit que les preuves introduites démontrent clairement l'usage des marques GREENPEACE pour une organisation de protection de l'environnement lancée en 1971 fournissant des services visés en classes 42 et 45, à savoir des services de conseils et d'informations en matière de protection de l'environnement et des services de lobbying à des fins politiques. Lesdits services sont seulement visés par la marque invoquée semi-figurative. Pour autant que non seulement la marque semi-figurative invoquée est utilisée en relation avec ces services, mais également l'élément verbal GREENPEACE, l'Office considère que l'usage de l'élément verbal GREENPEACE constitue également un usage de la marque semi-figurative invoquée. La suppression de l'élément figuratif de ladite marque invoquée ne rend pas le signe exploité différent par rapport à la marque enregistrée. L'opposant n'a pas présenté des pièces démontrant l'usage de la marque GREENPEACE pour les produits et services en classe 16, 25, 35 et 41.

62. Les preuves déposées datent de 2014 jusqu'à 2018 et montrent la renommée de la marque invoquée GREENPEACE pour les services en classes 42 et 45 tout au long de cette période. Les nombres de donateurs au Benelux en 2017 sont considérables : 370.260 aux Pays-Bas, 93.116 en Belgique et 9.305 au Luxembourg (pièces 6, 7 et 8). Les budgets publicitaires pour la collecte de fonds en 2017 sont substantiels, à savoir quelques millions d'euros respectivement aux Pays-Bas, ainsi qu'en Belgique. De plus, il s'avère des recherches en matière de connaissance de Greenpeace aux Pays-Bas en 2016 que presque tous les Néerlandais indiquent qu'ils ont entendu parler de Greenpeace et, en général, qu'ils savent ce que fait Greenpeace résultant en une connaissance totale de 98%. Une recherche pareille en août 2018 aux Pays-Bas indique que 98% de la population connaissent GREENPEACE, soit bien, soit globalement, soit de nom (pièces 1 et 2). Finalement les articles de presse néerlandais relatif à l'organisation Greenpeace et ses activités comme comité d'action (pièce 11) ainsi que les rapports de recherches publiés par l'opposant sous la marque invoquée GREENPEACE (pièces 3 et 4) montrent que Greenpeace est actif au Benelux dans le domaine de l'écologie.

63. Compte tenu de ce qui précède, l'Office constate qu'à la date de l'enregistrement de la marque contestée, la marque invoquée GREENPEACE a acquise une renommée élevée au Benelux mais uniquement pour les services en classes 42 et 45, et non pour les produits et services en classes 16, 25, 35 et 41.

iii) Risque de préjudice

64. L'opposante allègue que l'usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure GREENPEACE, et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de ladite marque antérieure (voir points 15 et 16).

65. Il appartient au titulaire de la marque antérieure qui se prévaut de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI, de rapporter la preuve que l'usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque antérieure. À cette fin, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque. Toutefois, le titulaire de la marque antérieure doit établir l'existence d'éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur (TUE, Wolf, T-570/10, 22 mai 2012, ECLI:EU:T:2012:250) ou, en d'autres termes, apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (TUE, Krispy Kreme DOUGHNUTS, T-534/13, 7 octobre 2015, ECLI:EU:T:2015:751).

66. Afin d'établir l'existence d'un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les marques. (CJUE, Adidas, C-408/01, 23 octobre 2003, ECLI:EU:C:2003:582 et CJUE, Intel, déjà cité). Dans le contexte de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d'autres termes, il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (TUE, T-60/10, Royal Shakespeare, 06 juillet 2012, ECLI:EU:T:2012:348 et TUE, Vips, T-215/03, 22 mars 2007, ECLI:EU:T:2007:93). En l'espèce l'opposant explique que l'usage de la marque contestée créera une forme de reconnaissance auprès du public qui va faire une association avec les marques antérieures. En outre, le caractère distinctif des marques invoquées est porté atteinte selon l'opposant. Les marques invoquées peuvent perdre leur identité et leur impact du fait de l'enregistrement et de l'utilisation de la marque contestée. L'opposant fait observer que lorsqu'un tiers utilise le nom GREENPEACE pour des activités commerciales, le doute est semé en ce qui concerne l'indépendance de l'opposant et de ses marques. Finalement, il existe aussi un risque de préjudice à la réputation de la marque invoquée si les produits pour lesquels le défendeur utilise le nom GREENPEACE s'avèrent être de qualité inférieure et éventuellement même nuisibles à l'environnement (voir point 16).

67. L'Office établit que la marque invoquée semi-figurative GREENPEACE jouit au Benelux d'une forte renommée dans les domaines des recherches et renseignements et du lobbyisme concernant la protection de l'environnement. Bien que les produits du défendeur ne soient pas similaires aux services de l'opposant, les services de l'opposant ainsi que les plantes et fleurs naturelles du défendeur concernent tous l'environnement ou la nature. Les plantes et les fleurs peuvent faire l'objet de la protection de

l'environnement étant donné qu'il existe dans le commerce des labels pour des plantes et/ou fleurs écologiques et équitables apportant des garanties environnementales. L'Office considère que le public pertinent pourra établir un lien ici entre les plantes et les fleurs du défendeur et les services de l'opposant en classes 42 et 45, en ce sens que le public pourra croire qu'il s'agit de plantes ou fleurs ayant un caractère écologique approuvé par l'organisation Greenpeace. La forte renommée de la marque invoquée peut donc être transférée par le public aux produits désignés par la marque contestée, facilitant ainsi leur commercialisation. De plus, la marque contestée est susceptible d'entraîner un ternissement de l'image indépendante de l'opposant en relation avec la marque antérieure, et pourrait donc diluer son caractère distinctif. Dans le cas présent, en raison des investissements importants dans la promotion et la publicité, l'organisation de l'opposant a effectivement créé au fil des années une image indépendante pour la marque GREENPEACE à laquelle les consommateurs ont démontré leur attachement (voir les nombreux membres actifs au Benelux). Le lien existant entre les marques pourrait faciliter la mise sur le marché des produits portant la marque contestée, ce qui réduirait la nécessité d'investir dans la publicité et permettrait au défendeur de bénéficier des efforts et de la réputation de l'opposant sur le marché.

68. Eu égard aux observations qui précèdent, l'Office conclut que l'usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

i) Juste motif ?

69. Le défendeur est d'avis qu'une raison justifiant l'utilisation de la marque contestée est que PEACE a déjà été enregistrée en 1961 comme marque pour une des roses à vie longue les plus célèbres du monde et que beaucoup d'autres variétés de roses PEACE ont été introduites au fil des ans. En outre, le défendeur a aussi déjà déposé d'autres marques similaires pour des roses vertes (voir point 21).

70. La Cour a jugé que le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un « juste motif », de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à sa marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l'usage de ce signe pour le produit identique l'est de bonne foi. Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte, en particulier : de l'implantation et de la réputation dudit signe auprès du public concerné; du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originairement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée, et de la pertinence économique et commerciale de l'usage pour ce produit du signe similaire à cette marque. (CJUE, *Leidseplein Beheer and de Vries*, C-65/12, 6 février 2014, ECLI:EU:C:2014:49).

71. En l'espèce, l'Office observe qu'il n'est pas question d'un usage de la marque contestée antérieure au dépôt de la marque invoquée renommée par le défendeur. En ce qui concerne la référence à la marque antérieure PEACE, l'Office établit que le défendeur n'est pas le titulaire de cette marque, mais bien Alain Antoine Meilland. De plus, il n'existe pas d'identité entre les produits pour lesquels cette marque a été enregistrée et les services de l'opposant. Cette marque ne peut donc pas constituer un juste motif. Finalement, les références du défendeur à une utilisation des marques composées de l'élément GREEN avec un autre élément ne sont pas non plus pertinentes vu qu'il n'a pas été démontré que ces marques datent d'avant la date du dépôt de la marque invoquée renommée et qu'il existe une identité entre les produits du défendeur et les services de l'opposant.

72. L'Office conclut qu'il n'existe pas de juste motif pour l'usage de la marque contestée.

C. Autres facteurs

73. L'opposant fonde son opposition sur une marque qui, selon lui, est notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris (tel que cité à l'article 2.2ter, alinéa 2, sous d. de la CBPI) (voir point 2). L'Office établit d'abord que l'opposant n'a pas soumis d'arguments quant au caractère notoirement connu de la marque GREENPEACE et par conséquent l'Office n'en tiendra pas compte. En outre, il convient de noter que l'alinéa 2 de l'article 2.2ter CBPI ne fait référence qu'à l'alinéa 1 qui concerne l'existence d'un risque de confusion et non au paragraphe 3 qui concerne les marques ayant une réputation. Étant donné que, d'une part, la marque notoirement connue ne peut pas donner lieu à une attribution plus large lors de l'évaluation du risque de confusion et que, d'autre part, elle ne joue pas de rôle dans l'évaluation de l'application de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI, l'Office ne tiendra pas compte de cette marque invoquée.

D. Conclusion

74. L'Office conclut qu'il n'y a pas question d'un risque de confusion.

75. Par contre, il a été démontré que l'usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque semi-figurative invoquée, et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de ladite marque antérieure.

IV. CONSÉQUENCE

76. L'opposition portant le numéro 2014363 est justifiée.

77. Le dépôt Benelux numéro 1375896 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 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 28 août 2020

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens



Agent chargé du suivi administratif: Dominique Bos