OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

Nº 2015420

du 15 septembre 2020

Opposant : **Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes Trading**
P.O. Box 941936
11194 Amman
JORDÁN

Mandataire : **Novagraaf Belgium S.A./N.V**
Chaussée de la Hulpe 187
B-1170 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée : **Enregistrement européen 013898804**

KAIF كيف

contre

Défendeur : **BRC & Co SPRL**
Boulevard Jamar 19 Boite 07/02
1060 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **Nicolas Carpentier**
Avenue Emile Duray 4
1050 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Demande Benelux 1396020**

Kief.

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 20 mai 2019, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque semi-figurative

pour distinguer des produits et services en classes 5, 31 et 34. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1396020 et a été publiée le 11 juin 2019.

2. Le 8 août 2019, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de l´enregistrement européen 013898804, déposé le 31 mars 2015 et enregistré le 25 août 2015 pour des produits en classes 4, 16, et 34 de la marque figurative

KAIF كيف

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

4. L'opposition fut introduite uniquement contre les produits en classe 34 de la marque contestée et est basée sur les produits couverts sous la même classe de la marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er 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 la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 8 août 2019. 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 d'opposition a été clôturée le 8 octobre 2019.

[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

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 l'identité ou de la similitude des marques concernées et des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant considère que suivant une jurisprudence constante, il convient de se livrer à l'examen des signes en cause dans leur ensemble et non par rapport aux différents détails.

10. L'opposant fait observer que la majorité du public Benelux ne comprend pas les signes arabes. En conséquence, l'élément verbal de la marque invoquée sera plus distinctif pour lui et donc l'élément dominant.

11. Selon l'opposant, il faut mettre l'accent sur l'élément verbal dans les marques concernées, l'élément figuratif de la marque contestée n'étant pas très distinctif. De plus il ressort de la jurisprudence que, concernant les marques semi-figuratives, les éléments verbaux sont plus distinctifs que les éléments figuratifs car le consommateur les utilisera plus fréquemment pour faire référence au produit.

12. Visuellement, les marques sont toutes deux constituées de quatre lettres, dont 3 figurent dans les deux signes et deux, K et F, sont situées à la même position. Toutefois, l'opposant admet que les éléments figuratifs des deux marques sont différents.

13. En ce qui concerne la comparaison phonétique des marques, l'opposant rappelle que les éléments figuratifs ne sont pas de nature à influencer la prononciation. En l'occurrence les caractères arabes de la marque invoquée ne peuvent donc pas intervenir.

14. Phonétiquement, l'opposant observe que les deux éléments verbaux sont des termes courts, formés d'une seule syllabe, commençant par la lettre K et se terminant par la lettre F. L'opposant fait remarquer que le consommateur attache plus d'importance à la partie initiale des mots, dans ce cas la lettre K, identique pour les deux signes.

15. De plus l'opposant observe que pour une partie des consommateurs du Benelux, les combinaisons de lettres 'AI' et 'IE' sont phonétiquement proches. Il en résulte que d'un point de vue phonétique, les marques sont très similaires.

16. D'un point de vue conceptuel, l'opposant constate que les termes KAIF et KIEF sont des variantes d'un même concept, découlant d'un terme arabe qui décrit un état de bonheur ou béatitude, et utilisé pour décrire certaines formes du cannabis. Bien qu'une partie des consommateurs ne comprendra pas ce concept et pour ceux-ci ces termes n'évoqueraient rien, une autre partie des consommateurs, reconnus comme constituant le public cible, comprendrait

ces termes et pour ceux-ci la ressemblance conceptuelle est évidente. Ainsi l'opposant en conclut que, pour une partie du public, les marques sont identiques conceptuellement.

17. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant observe que les produits couverts par la marque contestée sont en partie identiques et en partie très similaires en ce qu'ils couvrent des produits pour le moins adressés aux mêmes consommateurs et moyennant les mêmes canaux de distribution.

18. Pour ces raisons, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les marques concernées et il demande à l'Office d'accepter cette opposition et de condamner le défendeur aux dépens de l'instance.

B. Réaction du défendeur

19. Le défendeur considère, en premier lieu, l'opposition non fondée, en ce qu'il n'existe pas de risque de confusion, dans le chef du consommateur, entre ces deux marques et que l'opposant manque à en démontrer l'existence.

20. De plus le défendeur a demandé à l'opposant de prouver l'usage de sa marque, arguant que le délai fixé par la loi après lequel une preuve d'usage peut être requise arrivera à échéance dans quelques mois, notamment le 25 août 2020. Néanmoins l'opposant n'a donné aucune suite à cette demande.

21. Concernant le public concerné, le défendeur observe que les produits offerts sous sa marque concernent un tabac particulier, notamment du chanvre à très faible teneur de THC. Il en découle que le produit s'adresse à un consommateur averti. Cet élément est renforcé par le fait que la distribution de ce type de produit est faite par le biais de locaux spécialisés.

22. Effectuant une comparaison visuelle des deux signes, le défendeur observe que, tenant compte de l'impression globale produite par les signes tel que le demande la jurisprudence, il n'y a pas de ressemblance entre les signes indiquant un potentiel risque de confusion.

23. Le défendeur est conscient que les deux signes sont composés de mots commençant et se terminant par les mêmes lettres, 'K' et 'F' respectivement, néanmoins il maintient que ceux-ci sont les seuls éléments de ressemblance. En effet, le défendeur considère que les mots sont par ailleurs différents, aussi bien dans leur lecture que dans leur prononciation.

24. Considérant l'impression globale du signe, le défendeur observe de plus que les deux marques contiennent des éléments figuratifs très différents. Ainsi la marque invoquée contient un signe arabe, constituant 50% du signe et que le défendeur considère un élément dominant de la marque. La typographie de la marque invoquée est classique, utilisant uniquement des majuscules. En comparaison, le signe du défendeur contient une typographie plus arrondie, utilisant des minuscules. De plus le mot 'Kief' dans la marque opposée est encadré par un cercle ovale.

25. Le défendeur en conclue qu'il n'y a au plus qu'une très faible similitude visuelle entre les deux signes.

26. Phonétiquement le défendeur observe que la similitude entre les deux signes se limite à leur initiale 'K' qu'ils partagent. Outre cela, la prononciation des deux signes diffère autant en français, néerlandais, anglais qu'en allemand. Le degré de similitude phonétique entre les deux marques est donc faible.

27. Concernant une comparaison conceptuelle des signes, le défendeur fait référence à l'argument de l'opposant considérant les signes verbaux comme des variantes du même concept, découlant de la langue arabe, pour désigner un état de béatitude lié à l'acte de fumer. A cet égard le défendeur observe que d'une part l'opposant reconnait qu'il s'agit de variantes, signifiant donc qu'une différence existe. D'autre part, tenant compte de l'argument de l'opposant, il en résulte que l'élément verbal serait de nature descriptive pour ces produits et services et devrait donc se voir accordé une moindre importance dans la comparaison des signes.

28. Le défendeur conclut qu'en vertu du nombre de différences existant entre les signes, produisant une impression globale différente et compte tenu que les activités sont adressées à un consommateur averti, aucun risque de confusion n'existe. Il demande à l'Office de condamner l'opposant aux dépens de l'instance.

III. DECISION

A. Risque de confusion

29. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, 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:* […] *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 marques et produits

32. Les marques et produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
KAIF كيف	Kief.
Cl 34 Tabac brut ou manufacturé; Cigarettes; Tabac pour narguilé; Mélasses de tabac; Substances pour fumer, y compris mélasses, aucune n'étant à usage médical ou curatif; Mélanges aromatisés de tabac et mélasses destinés aux houkas; Liquides aromatisés et poudres solubles destinés aux houkas; Articles pour fumeurs; Allumettes; Cigarettes électroniques (jetables ou non jetables); Houkas électroniques (jetables ou non jetables); Pipes électroniques (jetables ou non jetables); Têtes de houkas électroniques (jetables ou non jetables); Liquide pour houkas électroniques (liquide électronique) comprenant des arômes sous forme liquide pour remplir des houkas électroniques ou des cartouches de houkas électroniques; Houka (narguilé); Accessoires ou pièces pour houkas (y compris charbon de bois pour houkas, bols et têtes pour houkas, flexibles pour houkas, bases pour houkas, tubes de bouche, filtres et embouchures pour houkas, flexible de bouche pour houkas, tiges pour houkas, sacs et étuis pour houkas, vase pour houkas); Pastilles de charbon de bois pour houkas (narguilés); Pastilles de charbon en cube pour houkas (narguilés).	Cl 34 Tabac

33. 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).

34. 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.

35. 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).

36. La marque invoquée est une marque semi-figurative composée d'un mot 'KAIF', écrit en majuscules noires. L'élément figuratif suivant l'élément verbal est constitué d'un signe arabe. La marque contestée est elle aussi une marque semi-figurative composée du mot 'Kief', suivi par un point. L'élément figuratif de celle-ci est un fond noir sur lequel se trouve en blanc un encadrement ovale de l'élément verbal.

37. 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).

38. Il ressort des arguments avancés que les parties sont en l'occurrence d'accord de reconnaitre que les mots 'Kief' et 'Kaif' constituent des termes dérivés d'un concept arabe lié à un état de béatitude souvent utilisé dans le contexte de cannabis. De plus les parties se rejoignent pour dire qu'une partie considérable du public cible, à savoir le consommateur cible, reconnaitrait ces termes dans cette signification descriptive.

39. Dans le contexte de l'examen du risque de confusion, le public ne considérera en général pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184 ; TUE, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, T-117/03-T-119/03, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2003:184 et TUE, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359). En l'espèce, il ressort de ce qui précède que les parties sont d'accord quant à la nature descriptive des éléments verbaux. Il

s'ensuit que la nature divergente de l'ensemble des éléments figuratifs, d'une part le signe arabe, d'autre part la combinaison du fond noir et l'encadrement ovale, ainsi que la différente typographie des caractères rend les marques ainsi que leur impression globale suffisamment différentes. De plus ces différences sont d'autant plus apparentes dans des signes courts tels que ceux en question.

40. Sur base de ce qui précède, l'Office estime que les différences entre la marque invoquée et la marque contestée sont suffisantes pour neutraliser les points de ressemblance.

Comparaison des produits et services

41. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de similarité entre les marques, il ne procèdera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits. En effet, conformément aux termes de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI, la similitude des marques et celle des produits et services sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion.

B. Autres facteurs

42. Le défendeur soulève que l'opposant n'a pas réagi à sa demande d'introduction de preuves d'usage (voir point 20). Concernant la preuve d'usage de la marque, suite à l'article 2.16bis de la CBPI, telle n'est requise uniquement «*[…]lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 2.23bis a expiré[…]*». En conséquence, le fait que cette période de 5 ans expirerait durant la procédure ne change rien à cet égard. Ainsi l'opposant n'a à prouver l'usage de sa marque uniquement si le délai de 5 ans a expiré à la date de dépôt de la marque opposée.

43. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir points 18 et 28). Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement rejetée (ou justifiée).

C. Conclusion

44. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de similarité entre les marques, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit, là, de conditions cumulatives (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06,13 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:137, ECLI:EU:T:2010:137).

IV. CONSEQUENCE

45. L'opposition portant le numéro 2015420 n'est pas justifiée.

46. La demande Benelux numéro 1396020 est enregistrée.

47. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.28, alinéa 3. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 15 septembre 2020

François Châtellier *(rapporteur)* Pieter Veeze Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gerard