

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE****DECISION en matière d'OPPOSITION****N° 2015689****du 14 janvier 2021****Opposant : S.P.H.-GERARD BERTRAND**

Domaine de l'Hospitalet,
Route de Narbonne Plage
11100 Narbonne
France

Mandataire : BAP IP BVBA

Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
Belgique

Marque invoquée : Enregistrement international 1222510*contre***Défendeur : Barcelona Brands SL**

Joan Puig Mestre 3, 1^o 1^o
08870 Sitges, Barcelona
Espagne

Mandataire : Novagraaf Belgium S.A./N.V.

Terhulpensesteenweg 187
1170 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : Demande Benelux 1403528

CÔTE ROZEE

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 7 octobre 2019, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque verbale « CÔTE ROZEE » pour distinguer des produits en classe 33. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1403528 et a été publiée le 9 octobre 2019.

2. Le 4 décembre 2019, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de l'enregistrement international 1222510 désignant l'UE, déposé et enregistré le 16 septembre 2014 pour des produits en classe 33 de la marque semi-figurative



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

4. L'opposition fut introduite contre la totalité des produits de la marque contestée et est basée sur les produits couverts par la marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er} de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 5 décembre 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 juin 2020.

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 entame son argumentaire avec la comparaison des produits couverts par les marques concernées. Étant donné que toutes deux concernent des boissons alcoolisées ou

extraits de celles-ci, il en déduit donc que les marques sont identiques dans les produits qu'elles recouvrent.

10. Au sujet du public pertinent ainsi que du niveau d'attention de celui-ci, l'opposant estime que pour les produits concernés il n'existe pas d'arguments laissant penser que celui-ci diffère du grand public avec un niveau d'attention moyen.

11. Entamant la comparaison des signes par une évaluation visuelle, l'opposant observe une similitude des signes à ce point en ce que tous deux contiennent l'élément verbal « cote/côte » ainsi que la séquence « ro- » comprise aussi bien dans le mot « roses » que « rosee ». L'opposant rajoute à ce point la similitude étymologique couverte plus en détail lors de la comparaison conceptuelle et estime donc que les marques sont visuellement similaires.

12. Phonétiquement l'opposant conclue à une similitude entre les signes de part leur éléments verbaux commençant tous deux par le mot « cote » et connaissent un rythme similaire résultant du fait que tous deux se constituent de 3 syllabes.

13. Concernant la comparaison conceptuelle, l'opposant note de manière préliminaire qu'en raison de la maîtrise de la langue française se limitant à une partie du Benelux, une telle comparaison ne sera donc pas possible pour le public n'ayant pas maîtrisé cette langue.

14. Néanmoins concernant le public pertinent capable de comparer les signes conceptuellement, l'opposant considère que celui-ci percevra d'une part le nom commun aux deux signes « cote » ainsi que d'autre part dans le mot « rosee » comme un renvoi à la couleur rose. Le signe en question serait donc compris comme évoquant une côte de couleur rose, un concept étroitement lié à celui émis par la marque invoquée. Il s'en suit donc que les signes en question sont, selon l'opposant conceptuellement similaires.

15. Finalement l'opposant note l'importance plus élevée, qu'il y a lieu à attacher à la comparaison phonétique des signes, dans son évaluation du risque de confusion, en particulier en lien avec la nature des produits, usuellement commandés et désignés oralement.

16. L'opposant conclut donc, suite à ce qui précède, qu'il existe un risque de confusion certain entre les marques en question et demande à l'Office d'accepter cette opposition.

B. Réaction du défendeur

17. De manière préliminaire le défendeur note la faible distinctivité de l'élément « côte/cote » commun aux deux signes en ce qu'il constitue selon lui un terme communément utilisé pour décrire l'origine des produits à la base desquels les boissons alcoolisées sont produites. Ce terme sera compris comme tel par l'ensemble du public du Benelux en ce qu'aussi bien les consommateurs francophones que non francophones sont habitués à l'usage du vocabulaire français en relation avec des produits liés au vin.

18. Le défendeur attire d'ailleurs l'attention sur la dilution du terme « côte/cote » en relation aux produits alcoolisés en raison de la multitude de marques enregistrées comprenant ce terme pour ce type de produits.

19. Au sujet de la comparaison des signes le défendeur fait valoir en premier lieu que les marques en question sont différentes sur le plan conceptuel. En effet si la marque invoquée fait référence aux roses, la marque contestée quant à elle constitue un jeu de mots en son élément « rozee » évoquant la typologie du vin rosé tout en faisant référence au terme néerlandais « zee » signifiant la mer. Ce terme serait selon le défendeur compris par le territoire entier du Benelux en ce qu'il fait partie du vocabulaire de base de néerlandais. Ce jeu de mot se voit de plus renforcé dans son évidence suite à l'omission d'accents dans le terme « rozee ».

20. Visuellement le défendeur retient que les signes sont différents en raison de l'élément figuratif figurant dans le signe invoqué ainsi que suite aux différences entre les deux signes considérant le nombre de lettres dont ils sont composés. L'élément « côte/cote » compris dans les deux signes serait donc selon le défendeur insuffisant pour contrebalancer les différences observées ci-dessus. Le défendeur ajoute d'autant plus que l'usage de la lettre « z » dans le mot « rozee » ainsi que le manque d'accents renforce les différences visuelles existantes entre ces signes.

21. À l'égard de la comparaison phonétique, le défendeur soulève la différence entre les signes en particulier en ce que les sonorités finales prononcées « roses » et « rosés » diffèrent et le signe invoqué contient l'article « des » n'ayant pas d'équivalent dans le signe contesté. Le défendeur en déduit que les ressemblances entre les signes, émanant de la présence du mot « côte/cote », en sont contrebalancées, rendant l'impression phonétique globale entre les signes non similaire.

22. Concernant finalement la comparaison entre les produits, le défendeur n'issue aucun commentaire à ce sujet, dès lors qu'il considère que les signes n'ont qu'une faible ressemblance.

23. Compte tenu de la faible ressemblance des signes en question le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion.

III. DECISION

A. Risque de confusion

24. 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.

25. 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 ».

26. 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

27. 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).

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

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CL 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins); vins d'appellation d'origine contrôlée; essences alcooliques; extraits alcooliques.	CI 33: Alcoholic beverages, except beers; alcoholic preparations for making beverages. <i>CL 33: Boissons alcoolisées, à l'exception des bières ; préparations alcoolisées pour la fabrication de boissons.</i>
	<i>(N.B.: La langue originale de la marque concernée est l'anglais. La traduction en français de la liste des produits et services a été ajoutée pour augmenter la lisibilité de cette décision).</i>

30. Les « boissons alcoolisées, à l'exception des bières; »de la marque contestée se retrouvent repris à l'identique dans les « boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins); » de la marque invoquée. Concernant les « préparations alcoolisées pour la fabrication de boissons. » celles-ci incorporent les « essences alcooliques; extraits alcooliques » revendiqués par l'opposant. Ces premiers font donc partie des produits revendiqués par la marque en question. À cet égard et en application d'une jurisprudence constante, des produits peuvent être

considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (voir TUE, arrêt METABIOMAX T-281/13, 11 juin 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

31. En conséquence, l’Office conclut que les produits en question sont identiques. Cette conclusion n’est d’ailleurs pas contestée par le défendeur (voir point 22).


Comparaison des marques

32. 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).

33. 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.

34. 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).

35. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	CÔTE ROZEE

Comparaison conceptuelle

36. La marque invoquée est une marque semi-figurative composée de trois mots « COTE DES ROSES ». L’élément figuratif, venant remplacer la lettre « O » du mot « COTE », est

constitué d'un bouton de fleur invoquant une rose. La marque contestée est une marque verbale composée de deux mots « CÔTE ROZEE ».

37. L'Office observe que l'élément verbal écrit « COTE » et « CÔTE » respectivement sont identiques. Néanmoins le consommateur moyen des Benelux est habitué à l'usage d'une terminologie française pour des boissons alcoolisées, en particulier pour du vin. De plus ce terme connaît une certaine signification pour ces produits donnant une indication quant à l'emplacement du vignoble procurant l'ingrédient de base de ces produits. Par conséquent l'Office considère que cet élément connaît un caractère distinctif moindre.

38. Ayant égard aux signes dans leur ensemble, l'Office estime que le signe invoqué renvoie aux fleurs de roses. Ce renvoi est rendu d'autant plus évident par l'élément figuratif qui constitue une représentation d'une telle fleur. La marque contestée quant à elle n'a pas de signification claire en raison de l'orthographe particulière du mot « ROZEE ». Une large partie des consommateurs du Benelux comprendront ce signe comme une vague référence au vin rosé or, suite à l'orthographe du signe, ne pourront en discerner une signification précise.

39. L'Office conclue donc en raison de ce qui précède que les marques ne sont conceptuellement pas similaires.

Comparaison phonétique

40. En ce qui concerne la comparaison 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).

41. La marque contestée consiste de 3 syllabes et de 2 mots, tandis que la marque invoquée se compose de 3 mots prononcés en 3 syllabes. Suite à la distinctivité limitée de l'élément « COTE » voir « CÔTE » respectivement, le consommateur, également dans la comparaison phonétique des signes, prêtera plus d'attention aux autres éléments présents. L'Office observe que les deux signes contiennent l'élément « RO » prononcé de manière identique pour les deux signes. Toutefois les mots « ROSES » et « ROZEE » diffèrent en ce que l'intonation de ce premier se trouvera sur sa partie initiale tandis que celle de ce dernier sera placée sur sa fin, suite à la terminaison de celui-ci constituée par le son [ɛɪ]. Cette différence en prononciation et intonation vient quelque peu atténuer les ressemblances dans l'impression phonétique globale.

42. Dans leur ensemble donc les signes sont donc similaires à un certain degré.

Comparaison visuelle

43. Concernant les marques composées (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Cela vaut également dans le

cas présent, où l'élément visuel n'a pas de position dominante et renforce le contenu sémantique de l'élément verbal.

44. Comparant les éléments verbaux des marques en question, la marque invoquée est constituée de 3 mots : « COTE DES ROSES » tandis que la marque contestée se compose de deux mots : « CÔTE ROZEE ». Il importe de noter comme établi précédemment, que la distinctivité limitée de l'élément verbal « COTE » et « CÔTE » respectivement, signifie que la comparaison des signes doit porter plus d'attention sur les autres éléments en cause. Le mot « DE » étant un article français et étant compris comme tel par le consommateur du Benelux, l'attention y apportée en sera moindre par conséquent. Néanmoins les mots « ROSES » et « ROZEE » ont une certaine ressemblance en ce qu'ils débutent de manière identique par « RO ».

45. Il résulte de ce qui précède que les signes en question connaissent un certain degré de similarité visuelle.

Conclusion

46. En raison de ce qui précède les marques en question ne sont pas similaires conceptuellement mais ont une certaine similarité phonétique et visuelle.

A.2. Appréciation globale

47. 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.

48. 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).

49. 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.

50. 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).

51. Il est de jurisprudence constante que les similitudes visuelles et phonétiques peuvent être largement neutralisées par les différences sémantiques entre les marques concernées. Pour qu'une telle neutralisation soit adoptée, au moins une des deux marques concernées doit avoir une signification claire et établie que le public concerné puisse comprendre immédiatement. Il suffit que l'une des marques en cause ait une telle signification, que l'autre marque n'en ait pas ou ait une signification totalement différente, pour neutraliser largement la similitude visuelle et phonétique entre les marques (voir, entre autres TUE, arrêt Bass, T-292/01, 14 octobre 2003, ECLI:EU:T:2003:264, TUE, arrêt ZIRH, T-355/02, 3 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:62 et arrêt CJUE, arrêt Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 janvier 2006, ECLI:EU:C:2006:25).

52. Dans le cas présent il ressort de la comparaison des signes que la marque invoquée a en effet une signification tandis que la marque contestée n'a pas de signification intelligible. Plus précisément, « COTE » n'étant clairement pas un élément dominant du signe invoqué tandis que « ROSES » a une signification claire, se référant à une fleur (voir également le paragraphe 38). Le public du Benelux, même non francophone, comprendra immédiatement cette signification, en partie en raison de l'élément figuratif. Cette signification claire neutralise les similitudes visuelles et auditives existante avec la marque contestée qui elle ne comporte pas de signification évidente.

53. Par conséquent, l'Office considère que la marque et le signe ne sont pas similaires dans leur impression générale, ou du moins pas suffisamment similaires pour donner lieu à (un risque de) confusion.

B. Conclusion

54. 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.

IV. CONSEQUENCE

55. L'opposition portant le numéro 2015689 n'est pas justifiée.

56. La demande Benelux numéro 1403528 est enregistrée.

57. 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 14 janvier 2021

François Châtellier
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens



Agent chargé du suivi administratif: Monique Vrolijk