

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE****DECISION en matière d'OPPOSITION****N° 2015718****du 2 février 2021****Opposant :** **LE PALAIS DES THÉS, Société anonyme**

64, rue Vieille du Temple

75003 Paris

France

**Mandataire :** **NautaDutilh, SPRL**

120, Chaussée de la Hulpe

1000 Bruxelles

Belgique

**Marque invoquée :** **Enregistrement international 593351****LE PALAIS DES THÉS***contre***Défendeur :** **WRIGHT TEA**

70-74 rue Ouled Ziane et Mohamed Smiha

Casablanca

Maroc

**Mandataire :** **CABINET DEGRET**

24, place du Général Catroux

75017 Paris

France

**Marque contestée :** **Demande de marque internationale 1376706****GRAND PALAIS**

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 14 septembre 2017, le défendeur a procédé au dépôt international de la marque semi-figurative **GRAND PALAIS** pour distinguer des produits en classe 30. Par désignation postérieure du 9 août 2019, le défendeur cherche à obtenir la protection au Benelux. Cette désignation postérieure a été mise à l'examen sous le numéro 1376706 et a été publiée le 17 octobre 2019 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2019/40*.

2. Le 17 décembre 2019, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de l'enregistrement international 593351, désignant entre autre le Benelux, déposé le 13 novembre 1992 et enregistré pour des produits en classes 21, 29 et 30 de la marque semi-

**LE PALAIS DES THÉS**



figurative .

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire de la marque invoquée.
4. L'opposition est basée uniquement sur une partie des produits couverts sous la classe 30 de la marque invoquée, à savoir « Thé » et dirigée contre tous les produits de la marque contestée.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> 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 18 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 22 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 par la comparaison des produits couverts par les marques en question. À l'issue de cette comparaison l'opposant conclut à l'identité voir au niveau élevé de similarité entre les produits en question.

10. Ayant égard au degré de similarité élevée ainsi établie entre les produits en question, l'opposant fait noter que conformément à une jurisprudence constante, une faible similarité entre les signes en question pourrait ainsi être compensée.

11. Adressant la comparaison des signes, l'opposant note que les deux signes en question ont comme élément dominant l'élément verbal distinctif « PALAIS ».

12. Visuellement l'opposant estime que les signes connaissent un degré de similarité élevé en raison du fait que l'élément verbal « PALAIS » est repris de manière identique dans le signe du défendeur. Dans ce contexte l'opposant fait valoir un nombre de décisions dans lesquelles un haut degré de similarité visuelle fût retenu suite au fait qu'un des éléments verbaux était repris dans le signe contesté. De plus, l'autre élément verbal présent dans le signe contesté, l'adjectif « GRAND » n'est que faiblement distinctif en ce qu'il sert à qualifier le mot « PALAIS ».

13. Concernant la comparaison conceptuelle des signes en question, l'opposant réitère que l'élément dominant « PALAIS » figurant à l'identique dans les deux signes rend ceux-ci hautement similaires sur un plan conceptuel. L'opposant fait valoir des décisions rendues précédemment confirmant son évaluation. Finalement il renvoie ici aussi au point évoqué précédemment, selon lequel l'adjectif « GRAND », figurant dans la marque contestée, n'est pas à même à écarter un risque de confusion suite à sa faible distinctivité, servant uniquement à qualifier l'élément dominant « PALAIS ».

14. Sur le plan auditif, l'opposant considère les signes hautement similaires en raison de l'identité de leur élément dominant « PALAIS », le manque de distinctivité de l'adjectif « GRAND », ainsi que la non-prononciation des éléments figuratifs présents dans le signe invoqué. En support à cette conclusion, l'opposant renvoie à des décisions rendues dans des cas comparables ainsi qu'à des décisions lors desquelles malgré l'ajout du terme « grand » dans l'un des signes en question, un haut degré de similitude auditive, visuelle et conceptuelle fût retenu.

15. En vue de ce qui précède, l'opposant conclut à un haut degré de similarité visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes en cause.

16. Selon l'opposant, le niveau d'attention du consommateur des produits concernés est faible voir moyen, étant donné qu'il s'agit de produits d'usage journalier et n'étant pas de nature particulièrement onéreuse.

17. Concernant la distinctivité de la maque invoquée, l'opposant soumet que, outre la distinctivité intrinsèque normale de la marque en question, elle jouit d'autant plus d'un caractère distinctif fort en raison de la réputation qu'elle cultive dans le domaine du thé au Benelux.

18. Pour prouver la réputation invoquée, l'opposant fait valoir un nombre de preuves montrant une activité de plus de 30 ans (19 au Benelux) dans le secteur des thés, un effort de marketing soutenu durant les années via, entre autre, les réseaux sociaux, et sa portée sur les consommateurs du Benelux, le chiffre d'affaire réalisé pour les différents pays du Benelux durant les dernières années ainsi que de nombreuses citations, certifications et recommandations publiées au sujet de la marque invoquée et en rapport avec les produits en question.

19. En raison de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il existe un réel risque de confusion dans le chef du consommateur et demande à l'Office d'accepter cette opposition.

## **B. Réaction du défendeur**

20. Le défendeur considère l'opposition non fondée en ce qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques.

21. Le défendeur entame son argumentaire avec la comparaison des signes en cause. Visuellement, il estime que les signes en question partagent uniquement l'élément « PALAIS », or dans les deux cas, ces premiers sont constitués d'éléments additionnels venant relativiser les ressemblances et leur donnant, dans leur ensemble, des différences prépondérantes. Par conséquent le défendeur estime que les signes en question ne sont que faiblement similaires visuellement.

22. Phonétiquement le défendeur note que les deux signes sont constitués d'un nombre différent de syllabes et que le mot « PALAIS » présent à l'identique dans les deux signes se trouve dans le début du signe invoqué tandis qu'il constitue la fin du signe contesté. De plus le défendeur note que l'élément verbal du signe « LE PALAIS DES THÉS » connaît une succession de sons semblables (« AI/E ») prononcés en succession tandis que le signe contesté n'a pas d'élément comparable. Il en déduit donc que les signes en question sont, sur le plan auditif, que faiblement similaires.

23. Conceptuellement le défendeur note la connotation louangeuse du terme « PALAIS », contestant ainsi l'importance et le caractère dominant de celui-ci.

24. De plus il estime que bien que le signe de l'opposant fait référence en général aux espaces luxueux dans lequel le thé peut être exposé ou vendu, le signe contesté quant à lui fait référence à différents musées spécifiques de renommée mondiale. En conséquent les signes sont, selon le défendeur, distincts conceptuellement.

25. Le défendeur conteste d'ailleurs la pertinence de la jurisprudence invoquée par l'opposant à cet égard. Ainsi que soulevé dans la comparaison conceptuelle, le terme « GRAND », dans le signe contesté, ne constitue selon le défendeur pas un simple adjectif qualifiant le nom qui suit

tel que dans la jurisprudence invoquée, dans le cas présent le terme « GRAND » modifierait la signification sémantique du signe en question. Dans ce sens le défendeur invoque de la jurisprudence écartant un potentiel risque de confusion dans le cas où un ajout dans le signe contesté vient modifier la signification d'un élément repris à l'identique dans les signes en question.

26. Au sujet de l'attention du public pertinent, le défendeur considère qu'étant donné la nature « *haut de gamme* » des produits offerts par l'opposant, le degré d'attention du consommateur devrait en être pour le moins élevé.

27. Concernant les éléments soumis par l'opposant concernant la réputation de sa marque, le défendeur note en premier lieu que des preuves à ce but doivent concerner le territoire du Benelux. Il continue en notant que de nombreuses preuves concernent surtout la France et, dans les cas dans lesquels des données sont fournies concernant le Benelux, le défendeur les considère non convaincantes et de proportions négligeables.

28. Au vu de ce qui précède, le défendeur conclut donc que les signes en question ne sont que faiblement similaires et que par conséquent aucun risque de confusion n'existe. Il demande donc à l'Office de déclarer l'opposition non fondée et de procéder à l'enregistrement du signe en question.

### **III. DECISION**

#### **A. Risque de confusion**

29. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 produits**

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

33. Lors de la comparaison des produits de la marque invoquée à ceux contre lesquels l’opposition est dirigée, sont considérés les produits tels que formulés au registre.

34. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 30 : Thé	CI 30 : Thé; thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé vert avec mélange de plantes; tisanes à base de plantes; thés aromatiques; thé aux fruits; thé enrichi d’épices; thé glacé et infusions de thé sous forme de boisson prête à consommer.

35. Dans le cas d’espèce les produits offerts sous la marque contestée concernent différentes sortes de thés, toutes comprises sous le libellé de produit plus large « Thé » de l’opposant. En l’occurrence ceux-ci sont donc à considérer comme étant identiques (voir TUE Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005, ECLI:EU:T:2005:420). Cette conclusion n’est d’ailleurs pas contestée par le défendeur, vu qu’il ne se prononce pas à ce sujet.

*Conclusion*

36. Les produits en cause sont identiques.


**Comparaison des marques**

37. 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).

38. 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.

39. 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, 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).

40. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p data-bbox="204 815 655 869"><b>LE PALAIS DES THÉS</b></p> 	<p data-bbox="759 815 1158 869"><b>GRAND PALAIS</b></p>

*Comparaison visuelle*

41. La marque invoquée est une marque semi-figurative composée des mots « LE PALAIS DES THÉS » ainsi que d'un élément figuratif circulaire comprenant des lignes et des courbes évoquant des motifs fleuris. La marque contestée est, quant à elle, une marque verbale composée des mots « GRAND PALAIS ».

42. Bien que concernant les marques composées (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif, dans le cas d'espèce, l'élément figuratif de la marque invoquée, de par sa taille et position, n'est pas à négliger (voir dans ce sens aussi Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 septembre 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). En effet, l'élément verbal « LE PALAIS DES THÉS » est clairement séparé de l'élément figuratif par un espace vide. L'impression globale du signe doit donc prendre en considération ces deux éléments, notant toutefois que l'élément verbal se retrouve mis en avant du fait qu'il soit placé au-dessus de l'élément figuratif.

43. Quant aux éléments verbaux constituant les signes en question, ceux-ci consistent de 4 et 2 mots respectivement. Dans les deux signes en question, le mot « PALAIS » se retrouve, constituant dans les deux cas l'élément dominant du signe. Bien que la distinctivité intrinsèque de cet élément soit plutôt faible, un tel caractère distinctif faible d'un élément d'une marque complexe n'implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant,

dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s'imposer à la perception du consommateur et d'être gardé en mémoire par celui-ci (voir arrêt Peau de vache, T-153/03, 13 juin 2006, ECLI:EU:T:2006:157). Pour « LE PALAIS DES THÉS » ceci est dû au fait que les autres éléments verbaux sont soit des articles (notamment « LE » et « DES ») soit descriptifs (notamment « THÉS »), faisant du mot « PALAIS » l'élément dominant. Concernant le signe « GRAND PALAIS », le mot « GRAND » étant un adjectif qualifiant le mot « PALAIS », ce dernier en représente donc l'élément dominant.

44. Étant donné ce qui précède, l'Office conclut que les signes sont visuellement similaires à un certain degré.

#### *Comparaison phonétique*

45. 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).

46. Concernant donc les éléments verbaux, les signes à considérer pour la comparaison phonétique se composent de 5 et 3 syllabes respectivement. Deux de ces syllabes se retrouvent à l'identique dans les deux signes, constituant l'élément dominant « PA-LAIS ». Bien que le consommateur attache en général plus d'importance à la première partie d'une marque (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79), il importe néanmoins qu'en conséquence de la distinctivité réduite des éléments verbaux autres que « PALAIS », telle que retenue précédemment, l'attention du consommateur sera attirée vers cet élément plutôt que les autres, nonobstant sa position dans le signe en question.

47. En raison donc de ce qui précède, l'Office estime que les signes en question sont phonétiquement similaires à un certain degré.

#### *Comparaison conceptuelle*

48. La marque invoquée contient les éléments verbaux « LE PALAIS DES THÉS ». Le mot palais dans sa définition littérale renvoie à un vaste et imposant édifice voire une résidence<sup>1</sup>. Les éléments verbaux « DES THÉS » quant à eux ont une signification évidente. La marque contestée est quant à elle composée de l'élément verbal « GRAND PALAIS ». Le mot « PALAIS » étant repris à l'identique, la même référence à un édifice s'y retrouve. L'ajout de l'adjectif « GRAND » amplifie l'attribut imposant évoqué par le mot « PALAIS ». Bien que « GRAND PALAIS » constitue, comme soulevé par le défendeur, aussi le nom de certains édifices existants, cela n'empêche pas que, dans sa première signification, le signe renvoie à un grand bâtiment et sera toujours compris comme tel.

---

<sup>1</sup> Voir le dictionnaire *Larousse* : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/palais/57311>



49. En conséquence l'Office conclut que les signes en question sont conceptuellement similaires à un haut degré.

#### *Conclusion*

50. En raison de ce qui précède, l'Office estime que les marques en cause sont visuellement et phonétiquement similaires à un certain degré ainsi que conceptuellement très similaires.

### **A.2. Appréciation globale**

51. 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.

52. 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).

53. 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. Le niveau d'attention sera donc fixé comme moyen.

54. 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).

55. Le défendeur estime que le caractère distinctif intrinsèque de la marque invoquée est faible en ce que le mot « PALAIS » est fréquemment utilisé pour désigner un grand magasin, ou un magasin spécialisé. Nonobstant ce qui précède, il importe de souligner que dans le contexte de l'appréciation d'un risque de confusion, suite à une jurisprudence européenne établie, la distinctivité d'une marque ne constitue qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir TUE, arrêt Pages Jaunes, T-134/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:387).

56. Ceci dit, l'Office estime que les preuves rapportées par l'opposant pour soutenir une distinctivité accrue en raison de la réputation de la marque sur le territoire du Benelux montrent non seulement une présence établie mais de plus une activité croissante aussi bien sur un plan

financier, territorial que commercial. Ainsi, l'opposant fait valoir que depuis l'ouverture de sa première boutique au Benelux il y a 19 ans, il compte désormais 7 boutiques sur ce même territoire. Durant cette période, les données concernant le chiffre d'affaire de l'opposant témoignent d'une croissance constante non-seulement à l'échelle globale mais aussi et surtout dans les 3 pays formant le territoire du Benelux. Ainsi il ressort des pièces soumises que dans presque tous les domaines, le chiffre d'affaire pour les pays du Benelux a augmenté de plus 25% sur la période des 5 dernières années. En parallèle, l'ample couverture médiatique soumise et pertinente au Benelux montre un effort publicitaire visant ce territoire. Suite à l'analyse de ces preuves, l'Office en conclut que, moyennant cette croissance soutenue durant une période prolongée sur le territoire du Benelux, l'opposant y a atteint une certaine réputation établie, augmentant la distinctivité de la marque en question. Concernant les arguments soumis par l'opposant, l'Office note que les informations comprises dans les preuves soumises ne sont pour la plupart pas contestées. Bien qu'il est vrai que certaines pièces émanent de sites web français, l'Office estime néanmoins que, considérant l'ensemble des pièces soumises, les preuves sont suffisamment convaincantes pour établir une distinctivité accrue de la marque en question pour le territoire du Benelux.

57. Vu le fait que les marques en cause sont visuellement et phonétiquement similaires à un certain degré ainsi que conceptuellement très similaires, l'Office conclut que le public peut croire que les produits, considérés identiques, puissent provenir de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée (voir article 2.2ter, alinéa 1 CBPI).

## **B. Conclusion**

58. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

## **IV. CONSEQUENCE**

59. L'opposition portant le numéro 2015718 est justifiée.

60. La demande de marque internationale numéro 1376706 n'est pas enregistrée au Benelux.

61. 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, alinéa 3. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 2 février 2020

François Châtellier  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens



Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gerard