

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

2015836

du 12 août 2021

Opposant : **CHAMAR S.A.**
Route d'Erpeldange 1
9224 Diekirch
Luxembourg

Mandataire : **THG IP Solutions Sàrl**
Gruuss-Strooss 61
9991 Weiswampach
Luxembourg

Marque invoquée 1 : Enregistrement de marque Benelux 759936

LuxMburger

Marque invoquée 2 : Enregistrement de marque Benelux 1013413



Marque invoquée 3 : Enregistrement de marque Benelux 1013412



contre

Défendeur : **Fabian Hermans**
Chaussée Romaine 817
1020 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **EJ LAWYER SARL**
Rue du Brill 2
3397 Roeser
Luxembourg

Marque contestée : Demande de marque Benelux 1406578

LUXEMBOUCHE

I. FAITS ET PROCEDURE


A. Faits



1. Le 25 novembre 2019, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque verbale « LUXEMBOUCHE » pour distinguer des produits et services en classes 29, 30, 35, 41 et 43. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1406578 et a été publiée le 29 novembre 2019.

2. Le 28 janvier 2020, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement Benelux 759936 de la marque verbale « LuxMburger », déposée le 30 juillet 2004 et enregistrée le 10 janvier 2005 pour distinguer des produits et services en classes 16, 29, 30, 32, 35 et 43.



- Enregistrement Benelux 1013413 de la marque semi-figurative , déposée le 11 avril 2017 et enregistrée le 6 juillet 2017 pour distinguer des produits et services en classes 16, 29, 30, 35 et 43.

- Enregistrement Benelux 1013412 de la marque semi-figurative  , déposée le 11 avril 2017 et enregistrée le 6 juillet 2017 pour distinguer des produits et services en classes 16, 29, 30, 35 et 43.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services 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 2, sous a 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 29 janvier 2020. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. 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 21 décembre 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 ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant entame son argumentaire par la comparaison des produits et services couverts par les marques en cause. Il note ainsi que les services couverts par la marque contestée dans les classes 29, 30 et 43 sont identiques à ceux couverts par les marques invoquées. Concernant les services de marketing événementiel en classe 35 et les services ayant trait à l'organisation d'évènements en classe 41 de la marque contestée, l'opposant estime que ceux-ci sont similaires aux services des marques invoquées en classes 35 et 43 en raison de leur nature complémentaire et en ce qu'ils coïncident dans leur mode d'utilisation et canaux de distribution.

10. Avant de procéder à la comparaison des signes, l'opposant note que les produits et services en cause sont destinés au grand public.

11. En outre, l'opposant note que concernant les marques semi-figuratives invoquées, bien que celles-ci consistent de plusieurs éléments, c'est toutefois l'élément verbal « LUXMBURGER » qui constitue l'élément dominant de celles-ci. Ainsi l'opposant estime que la comparaison entre les éléments verbaux « LUXMBURGER » et « LUXEMBOUCHE » est la plus pertinente.

12. Visuellement, l'opposant note que les signes coïncident dans les lettres « LUXMB » présentes dans le même ordre au début de ceux-ci, différant uniquement dans la présence de la lettre « E » dans la demande contestée. En outre, les signes en cause ont la même longueur. De plus l'opposant estime que les éléments « BURGER » et « BOUCHE » doivent être considérés comme descriptifs pour les produits et services concernés et, en tant que tels, auront une influence moindre sur la perception des signes par le consommateur. En conséquence, l'opposant conclut que les marques sont visuellement similaires.

13. D'un point de vue phonétique, l'opposant soulève que les marques coïncident dans leurs premières syllabes « LUX » et « M ». Bien que les dernières syllabes des signes diffèrent, l'opposant se réfère à une jurisprudence constante selon laquelle le consommateur prête plus d'attention au début d'une marque qu'à sa fin, rendant les marques en cause phonétiquement similaires.

14. Quant à la comparaison conceptuelle, l'opposant note que les signes en cause n'ont pas de signification dans l'esprit du public pertinent. Le mot LUX, d'origine latine et signifiant lumière, peut en effet être perçu par certains consommateurs comme une référence au « luxe », toutefois, pour la majeure partie de ceux-ci, ce préfixe sera dénué de sens. Les autres éléments des signes, de distinctivité moindre telle qu'établi par l'opposant précédemment, sont néanmoins de nature à créer une certaine association commune.

15. Vu ce qui précède, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause. Il demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté.

16. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a soumis des preuves d'usage.

B. Réaction du défendeur

17. Le défendeur demande d'abord à l'opposant de fournir des preuves d'usage.

18. Le défendeur entame son argumentaire par une comparaison des produits et services couverts par les marques en cause. Étant donné que les marques antérieures ne recouvrent pas les services en classe 41, le défendeur estime que l'opposition à l'égard de cette classe est sans objet. Ayant égard aux produits et services en classe 29, 30, 35 et 43, le défendeur estime que ceux-ci ne sont pas comparables aux yeux des consommateurs moyens.

19. De surplus, le défendeur estime que les preuves d'usage rapportées par l'opposant prouvent uniquement un usage de la marque verbale invoquée et cela uniquement pour la vente à comptoir de burgers, frites et salades au Luxembourg.

20. Concernant la comparaison des signes le défendeur présente de manière préalable le contexte dans lequel s'inscrit sa demande de marque ainsi que le jeu de mots « Luxe en bouche » dont tient sa demande de marque et dont il revendique la protection par le droit d'auteur. Il note par ce biais aussi que les marques invoquées font référence au « luxemburger ».

21. En premier lieu le défendeur note que, sur le plan phonétique, les marques semi-figuratives invoquées ne sont pas similaires à la marque contestée en ce qu'elles comportent d'autres éléments tels que notamment « LOCAL STREET FOOD ». De plus l'élément « LuxMburger » partagé par les marques invoquées est prononcé suivant une intonation différente lié à sa signification allemande, signifiant « luxembourgeois », que celle de « LUXEMBOUCHE » qui sera prononcé par le consommateur comme « Luxe en bouche ».

22. Visuellement, le défendeur estime que les similarités, telles que le début « LUX » des signes en cause ne sont pas suffisantes à rendre les marques visuellement similaires.

23. Sur le plan conceptuel le défendeur note que le seul point commun des signes en cause serait un renvoi au territoire du Luxembourg. En effet le signe « LuxMburger » renvoie à un produit du type « burger » d'origine luxembourgeoise, tandis que le signe « LUXEMBOUCHE » renvoie à un service culinaire luxueux avec une référence subliminaire au Luxembourg. Le défendeur note à cet égard que le préfixe « LUX » voit un usage fréquent et est couramment utilisé pour indiquer une référence au Luxembourg. Ainsi les éléments dominants et distinctifs des signes à considérer en sont donc plutôt les éléments « burger » et « bouche » des marques en cause. Le défendeur conclut que les concepts auxquels les marques en cause font référence sont donc fondamentalement différents.

24. À l'égard du public pertinent, le défendeur note que son activité a trait au domaine de la gastronomie de luxe et que donc les consommateurs ne confondront pas ceux-ci avec les services liés aux

burgers vendus dans un food truck. De plus, le public ciblé par l'opposant diffère de celui ciblé par le défendeur.

25. En raison de ce qui précède, le défendeur demande donc à l'Office de rejeter l'opposition pour absence de risque de confusion, d'enregistrer le signe contesté et de décréter que les frais soient à charge de l'opposant.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion

26. 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.

27. 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* ».

28. 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

29. 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).

30. 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.

31. 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).

32. Les marques à comparer sont les suivantes :

Concernant la première marque invoquée (enregistrement de marque Benelux 759936)

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
LuxMburger	LUXEMBOUCHE
<p>Cl 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); papier d'emballage; emballages pour bouteilles (en carton ou en papier); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage, en papier, en carton et/ou en matières plastiques; serviettes en papier; sous-verres en papier et en carton.</p>	
<p>Cl 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats cuisinés (à emporter ou non) non compris en d'autres classes.</p>	<p>Cl 29 Plats préparés à base de viande; Plats préparés essentiellement à base de gibier; Plats préparés principalement à base de viande; Plats préparés principalement à base de poulet; Plats préparés principalement à base de lard; Plats préparés principalement à base de canard; Plats préparés principalement à base de dinde; Plats cuisinés préparés principalement à base de poulet; Plats cuisinés préparés principalement à base de dinde; Plats préparés à base de volaille [la volaille étant l'ingrédient principal]; Plats préparés à base de viande [la viande étant l'ingrédient principal]; Plats préparés principalement à base de poisson; Plats préparés principalement à base de fruits de mer; Plats préparés essentiellement à base de croquettes de poisson, de légumes, d'œufs durs et de bouillon (oden); Plats préparés principalement à base d'œufs; Plats préparés à base de légumes; Plats préparés essentiellement à base de légumes;</p>

	Plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Plats préparés principalement composés de substituts de viande.
<p>Cl 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; petits pains (pistolets) garnis et fourrés; plats cuisinés (à emporter ou non) non compris dans d'autres classes.</p>	<p>Cl 30 Plats de riz préparés; Plats sous forme de pizzas préparés; Plats préparés sous forme de pizzas; Plats préparés composés principalement de riz; Plats préparés principalement à base de riz; Plats préparés principalement à base de pâtes; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Denrées alimentaires à base de sucre pour sucrer les desserts; Denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant qu'ingrédient principal]; Denrées alimentaires à base d'édulcorant pour la préparation de desserts; Sandwiches; Sandwichs grillés; Cheeseburgers [sandwichs]; Sandwiches garnis; Wrap [sandwich roulé]; Sandwichs roulés (pain); Sandwiches de Francfort; Sandwiches au poisson; Sandwichs au fromage grillés; Sandwichs contenant du poulet; Sandwiches au bœuf haché; Sandwiches à la dinde; Sandwichs contenant de la salade; Sandwichs contenant du steak haché; Sandwiches à la crème glacée; Sandwiches contenant de la viande; Sandwiches contenant des filets de poisson; Sandwichs au fromage et au jambon grillés; Produits glacés à base de confiserie; Desserts glacés à base de produits laitiers; Glaces comestibles; Glaces alimentaires; Sorbets [glaces alimentaires]; Glaces comestibles aux fruits.</p>
<p>Cl 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.</p>	
<p>Cl 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; administration commerciale; conseils en organisation des affaires; publication de textes publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; démonstration de produits; promotion des ventes; courrier publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire; travaux de bureau;</p>	<p>Cl 35 Services de marketing événementiel.</p>

<p>services de vente au détail de plats cuisinés, à emporter ou non; gérance administrative de restaurants et de snack-bars.</p>	
	<p>Cl 41 Organisation d'évènements récréatifs; Organisation d'évènements ludiques; Organisation d'évènements musicaux; Organisation d'évènements culturels; Organisation d'évènements éducatifs; Production d'évènements sportifs; Coordination d'évènements culturels; Organisation d'évènements de loisirs; Organisation d'évènements festifs [divertissements]; Coordination d'évènements de divertissement.</p>
<p>Cl 43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services hôteliers; pensions; services de bars; services de brasserie; cafés-restaurants; restauration [repas] services de traiteurs; services de petite restauration et de restauration rapide.</p>	<p>Cl 43 Traiteurs; Services de traiteurs; Services de traiteurs [aliments et boissons]; Services de traiteur spécialisés dans la découpe de jambon à la main pour les mariages et les événements privés; Services de traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et boissons; Services de traiteur spécialisés dans la découpe de jambon à la main pour les foires, les dégustations et les événements publics.</p>

33. La marque invoquée est une marque verbale composée de l'élément « LuxMburger ». La marque contestée est elle aussi une marque verbale composée de l'élément « LUXEMBOUCHE ».

34. 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).

35. La marque invoquée comprend un jeu de mots, faisant référence au Luxembourg, voir à une personne originaire du Luxembourg. La marque contestée comporte elle aussi un jeu de mots faisant allusion au Luxembourg. En conséquent les marques en cause coïncident dans leurs éléments qui renvoient au Luxembourg par le biais d'un double sens. Bien que le consommateur prête en général plus d'attention à la partie initiale d'une marque (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79), le fait que les marques en cause y comprennent tous deux un renvoi, en soi peu distinctif, au Luxembourg, fait en sorte que le consommateur attachera plus d'importance aux autres éléments de celles-ci. Or, les marques diffèrent dans tous les autres éléments qui les constituent, notamment les significations véhiculées, les autres mots dont se composent les marques et la prononciation des marques qui en résulte. Partant, l'Office note que l'impression d'ensemble que donnent les marques concernées sur le consommateur, en raison de ces différences, est complètement distincte.

36. 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

37. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de similarité entre les marques, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services. 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

38. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir point 25). 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

39. 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, pour des raisons d'économie de procédure, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits et services ni une analyse des preuves d'usage.

40. Étant donné que les autres marques invoquées par l'opposant contiennent également, comme seul élément commun avec la marque contestée, un renvoi au Luxembourg, tout en y ajoutant d'autres éléments n'ayant ni d'équivalent dans la marque contestée, ni l'aptitude d'amplifier les ressemblances entre les marques, il n'y a pas lieu de procéder à l'appréciation des autres marques invoquées. En effet, l'ajout d'autres éléments non présents dans la marque contestée ne fait que augmenter le nombre de différences entre les marques, rendant la distinction d'autant plus évidente et réduisant davantage tout risque de confusion quand à ces marques.

IV. CONSÉQUENCE

41. L'opposition portant le numéro 2015836 n'est pas justifiée.

42. La demande Benelux numéro 1406578 est enregistrée.

43. 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 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 12 août 2021

Francois Châtellier
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gerard