

BOIP



Office Benelux de la  
**Propriété  
intellectuelle**

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DÉCISION en matière d'OPPOSITION**  
**N° 2016134**  
**du 22 décembre 2022**

**Opposant :**                   **"CONFISERIE ROODTHOOF"**, naamloze vennootschap  
Lange Leemstraat 374-376  
2018 Antwerpen  
Belgique

**Mandataire :**               **Bureau M.F.J. Bockstael nv**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
Belgique

**Marque invoquée :**       **Enregistrement Benelux 768446**



*contre*

**Défendeur :**               **August Storck KG**  
Waldstrasse 27  
13403 Berlin  
Allemagne

**Mandataire :**               **CMS DeBacker CVBA**  
Terhulpesteenweg 178  
1170 Bruxelles  
Belgique

**Marque contestée : Demande de marque international 1527279**



*Mint*  
**Chocs**

**I. FAITS ET PROCÉDURE****A. Faits**

1. Le 5 février 2020, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 30, la demande de marque international, désignant entre autres le Benelux, de la marque semi-figurative



. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1527279 et a été publiée le 23 avril 2020.

2. Le 22 juin 2020, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de l'enregistrement Benelux 768446, déposé le 28 janvier 2005 et enregistré le 10 juin 2005 pour des produits



en classe 30 de la marque semi-figurative .

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

4. L'opposition est dirigée contre tous les produits du signe contesté et basée sur une partie des produits de la marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux en matière de 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 les parties en ont été informées par courrier en date du 24 juin 2020. 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 s'y rapportant (ci-après : « RE »). De plus, la procédure a été suspendue plusieurs fois sur demande des parties. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 11 mai 2022.

**II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES**

8. 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, alinéa 1<sup>er</sup>, 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. Selon l'opposant, les éléments figuratifs des signes sont négligeables. Les couleurs utilisées dans le signe contesté mettent en exergue le caractère descriptif des éléments verbaux. La couleur verte du mot MINT fait référence à la couleur de menthe et la couleur brune de CHOCS fait référence à la couleur de chocolat. Le caractère très faible des éléments figuratifs rend d'autant plus frappant le fait que les signes ont les mots descriptifs MINT et CHOC en commun, résultant en un risque de confusion.

10. Bien que les éléments MINT et CHOC(S)/(O) n'apparaissent pas dans le même ordre, leur prononciation est presque la même. L'opposant conclut qu'une confusion phonétique ne peut pas être exclue.

11. Conceptuellement, la marque invoquée peut être traduite comme CHOCOLAT et MENTHE. Le signe contesté est composé des mots signifiant MENTHE et CHOCOLAT. Il est donc clair pour l'opposant qu'une confusion conceptuelle est inévitable vu que les signes réfèrent au même produit, à savoir, chocolat enrichi avec de la menthe.

12. En ce qui concerne une comparaison des produits, l'opposant estime que les produits du signe contesté sont identiques aux produits de la marque invoquée.

13. Etant donné d'une part que les signes se ressemblent à un certain degré sur le plan visuel, se ressemblent fortement sur le plan phonétique et sont identiques sur le plan conceptuel et d'autre part que les produits des signes sont identiques, l'opposant conclut qu'il existe un risque réel de confusion. Il demande donc à l'Office d'accepter cette opposition et de refuser le signe contesté.

## **B. Réaction du défendeur**

14. Le défendeur explique qu'il est la société mère de Storck Group qui produit et distribue du chocolat, des confiseries et des bonbons depuis plus de 100 ans. Parmi ses produits se trouvent les MINT CHOCS qui sont vendus depuis plus de 25 ans. En conséquence, plusieurs marques MINT CHOCS ont été déposées.

15. Le défendeur considère qu'il n'a pas de risque de confusion. En appréciant globalement le risque de confusion il indique d'abord que le niveau d'attention du consommateur est considéré comme étant normal. Le défendeur fait observer que les éléments verbaux de la marque invoquée (ainsi que le signe contesté dans une certaine mesure) peuvent faire allusion aux produits (produits de chocolat à la menthe), alors que les éléments figuratifs supplémentaires des signes n'ont aucun lien pertinent avec les produits, le caractère distinctif des éléments figuratifs des signes en conflit est au moins aussi fort - si ce n'est plus fort - que celui des éléments verbaux. Il en résulte que les éléments verbaux ne peuvent être considérés comme les éléments dominants des signes en conflit.

16. Visuellement, les signes partagent les lettres « MINT » et « CHOC ». Cependant, ils ne se trouvent pas dans le même ordre, la position des éléments étant inversée. De plus, la marque invoquée est constituée d'un seul élément verbal « CHOCOMINT », alors que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux: « MINT » et « CHOCS ». Alors que les éléments de la marque invoquée forment un seul mot sur une ligne, le public concerné perçoit le signe contesté comme deux mots sur des lignes différentes, créant une perception globale différente. Les signes diffèrent dans tous les éléments figuratifs ainsi qu'au niveau des couleurs. Selon le défendeur, les éléments figuratifs, qui confèrent le caractère distinctif aux signes à comparer, ne présentent aucune similitude.

17. Phonétiquement, les signes ne sont pas non plus similaires. La marque invoquée se prononce en trois syllabes, alors que le signe contesté ne comporte que deux syllabes. Les signes se prononcent très différemment. CHOCOMINT se prononce avec les deux syllabes lourdes et plus longues CHO et CO et MINT à la fin. En revanche, MINTCHOCS a une première syllabe courte et le CHOC se prononce très rapidement comme « tjok » et donc d'une manière différente que dans CHOCO. Le défendeur estime que ces différences majeures rendent les signes très différents en termes de tonalité.

18. Conceptuellement, les signes ne sont similaires dans leurs éléments verbaux que dans la mesure où les éléments « MINT » se réfèrent tous deux à la saveur de « menthe » et sont donc descriptifs.

Cependant, alors que « CHOCO » dans la marque invoquée se réfère à des produits chocolatés, l'élément « CHOC » dans le signe contesté peut également être perçu par le public comme se référant à un « choc » . Pour cette raison, cet élément « CHOC » ne sera pas ou pas exclusivement perçu par le public comme signifiant « pâte de chocolat » comme la marque invoquée. Le défendeur considère que les nombreux éléments figuratifs distinctifs tels que, l'utilisation d'ellipses, d'autres couleurs, la police stylisée ou deux éléments de mots qui se chevauchent, ne peuvent pas être comparés conceptuellement, ce qui exclut une similitude conceptuelle.

19. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur établit que les signes ne sont pas similaires dans leur impression d'ensemble.

20. En ce qui concerne une comparaison des produits le défendeur fait valoir que la ressemblance entre les signes et la similitude entre les produits sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion. Toutefois, étant donné que les signes sont différents, la comparaison des produits peut être omise. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public.

21. Pour ces raisons, le défendeur demande à l'Office de déclarer cette opposition non fondée et de déclarer que les dépens sont à charge de l'opposant.

### **III. DÉCISION**

#### **A.1 Risque de confusion**

22. Conformément à l'article 2.14 CBPI, le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, former une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

23. L'article 2.2b(1) CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : *"Une marque n'est pas enregistrée si une opposition est formée contre elle [...] si : [...] elle est identique ou similaire à une marque antérieure et se rapporte à des produits ou services identiques ou similaires et il existe donc un risque de confusion dans l'esprit du public, même si cette confusion est causée par l'association avec la marque antérieure"*.<sup>1</sup>

24. Un risque de confusion au sens de cette disposition existe si le public peut croire que les produits ou services désignés par cette marque et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées.<sup>2</sup>

25. Selon la jurisprudence constante de la CJUE, l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, notamment le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services concernés, le degré de notoriété de la marque antérieure et le degré de distinctivité - inhérent ou acquis par l'usage - de la marque antérieure.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> L'art. 2.2ter, paragraphe 1<sup>er</sup> sous b CBPI met en œuvre l'art. 5, paragraphe 1<sup>er</sup> sous b Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Une disposition comparable figure à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union.

<sup>2</sup> CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).

<sup>3</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

**Comparaison des produits**

26. Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.<sup>4</sup>

27. Etant donné que l'opposition est basée sur seulement une partie des produits en classe 30 de la marque invoquée, les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre
Kl 30 Meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, confiserieartikelen, chocolade en chocoladeproducten, consumptie-ijs.  <i>Cl 30 Farines et préparations faites de céréales ; pain ; confiserie à base de pâte à pâtisserie ; produits de confiserie ; chocolat et produits chocolatés ; glaces alimentaires.</i>	Cl 30 Confiseries; chocolat; produits de chocolat; pâtisseries; crèmes glacées; préparations pour la confection des produits précités, comprises dans cette classe.
<i>(N.B. : La langue originale de la marque invoquée 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>	

28. Le défendeur n'a pas procédé à une comparaison des produits (voir point 20). En l'absence d'une argumentation de sa part sur ce point, l'Office juge que le défendeur ne conteste pas l'identité entre les produits, comme le prétend l'opposant (voir point 12). L'Office rappelle que le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1er CBPI implique notamment que les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés (voir la règle 1.21, sous d RE).<sup>5</sup> L'identité des produits est donc in confesso.

**Comparaison des signes**

29. Afin d'évaluer le degré de similitude entre les signes, il faut déterminer leur similitude visuelle, auditive et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l'impression générale créée par ces signes. La perception des signes par le consommateur moyen joue un rôle décisif dans l'évaluation. Le consommateur moyen perçoit généralement un signe comme un tout et ne prête pas attention à ses différents détails.<sup>6</sup>

30. Si la comparaison doit se fonder sur l'impression globale produite par les signes dans l'esprit du public pertinent, elle doit néanmoins être effectuée à la lumière des qualités intrinsèques des signes en

<sup>4</sup> CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).



<sup>5</sup> CJBen 15 juin 2022, C 2021/2, www.boip.int (Pizzatalia Original).

<sup>6</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

cause.<sup>7</sup> L'impression générale créée par un signe composé sur le public concerné peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Pour apprécier si tel est le cas, il convient notamment de tenir compte des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant avec les qualités des autres éléments. En outre, on peut examiner la relation entre les divers éléments de la configuration du signe composé.<sup>8</sup>

31. En résumé, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, l'appréciation de la similitude des signes doit se fonder sur l'impression d'ensemble donnée par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs composantes distinctives et dominantes.

32. Les signes à comparer sont les suivants :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
	

33. La marque invoquée est une marque semi-figurative consistant en un mot de neuf lettres positionné entre deux lignes droites. Le mot est placé sur une forme ovale noir qui est entouré par une ligne ovale noire. Le mot CHOCOMINT est écrit en majuscules noires et gras. Le signe contesté est également une marque semi-figurative composée de deux mots MINT et CHOCS, comptant respectivement quatre et cinq lettres. Le mot MINT est écrit dans une police blanche bordée de vert. En dessous se trouve le mot CHOCS écrit en lettres brunes et gras.

34. L'Office établit que si le consommateur moyen perçoit généralement une marque dans son ensemble et ne prête pas attention à ses différents détails<sup>9</sup>, un consommateur qui perçoit une marque verbale la décomposera néanmoins en éléments verbaux qui ont une signification concrète pour lui ou qui sont similaires à des mots qu'il connaît.<sup>10</sup> Pour cette raison, l'Office considère que le public percevra le terme « choco » dans la marque invoquée ou « chocs » dans le signe contesté comme une référence au « chocolat ». L'élément MINT est la traduction anglaise du mot « menthe ». Dans le signe contesté ces références au chocolat et à la menthe sont encore renforcées par l'usage de la couleur brune pour le mot CHOCS, brun étant la couleur de chocolat au lait, et l'usage de la couleur verte pour le mot MINT, vert étant la couleur de la plante de menthe.

35. Le public ne percevra généralement pas l'élément descriptif d'une marque composée comme l'élément distinctif et dominant de l'impression générale créée par cette marque.<sup>11</sup> Par rapport aux produits

<sup>7</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

<sup>8</sup> TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) et 13 décembre 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).

<sup>9</sup> CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 25 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>10</sup> TUE 13 février 2007, T- 256/04, ECLI:EU:T:2007:46, point 57 (Respicur); TUE 13 février 2008, T-146/06, ECLI:EU:T:2008:33 point 58 (Aturion) et TUE 14 février 2008, T-189/05, ECLI:EU:T:2008:39, point 62 (Galvalloy).

<sup>11</sup> TUE 3 juillet 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, point 53 (Budmen).

concernés en classe 30, les éléments verbaux des signes seront compris par le public Benelux comme une description de la nature des produits, à savoir des produits de chocolat à la menthe. Les éléments les plus distinctifs des signes sont donc les éléments figuratifs.

36. L'Office constate qu'une similitude éventuelle entre les signes concerne seulement leurs éléments verbaux descriptifs et non distinctifs. En revanche, les éléments figuratifs utilisés dans les signes sont complètement différents ce qui rend donc l'impression d'ensemble des signes totalement différente.

37. Tenant compte de l'absence de caractère distinctif des éléments verbaux CHOCOMINT dans la marque invoquée et MINT CHOCS dans le signe contesté, l'Office estime que les éléments spécifiques et distinctifs des signes, et plus précisément les différences typographiques et graphiques attireront davantage l'attention du consommateur. Il s'ensuit que les différences entre les signes sont suffisantes pour neutraliser les points de similitude.

#### *Conclusion*

38. L'Office établit qu'il n'existe pas de similitude entre les signes vu leur impression d'ensemble différente. L'identité des produits en cause est *in confesso*. Toutefois, cela est insuffisant en soi pour créer un risque de confusion, les marques n'étant pas similaires<sup>12</sup>. En effet, conformément aux termes de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI, la similitude des signes et celle des produits sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion.

#### **B. Conclusion**

39. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il n'existe pas de risque de confusion.

#### **IV. CONSÉQUENCES**

40. L'opposition numéro 2016134 n'est pas justifiée.

41. La demande de marque international, désignant entre autres le Benelux, 1527279 est enregistrée.

42. 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, à lire en lien avec la règle 1.28, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 22 décembre 2022



Tineke Van Hoey  
*rapporteur*

Tomas Westenbroek

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaet

---

<sup>12</sup> TUE 22 janvier 2009, T-316/07, ECLI:EU:T:2009:14, point 42 (easyHotel) et TUE 13 avril 2010, T-103/06, ECLI:EU:T:2010:137, point 27 (Yokana).