

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

2016197

du 22 juin 2022

Opposant : **BEL, société anonyme**

Allée de Longchamp 2
92150 Suresnes
France

Mandataire : **KEYMARKS BV**

Avenue de l'Opale 11
1030 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée : **Enregistrement de marque Benelux 1405868**

MARGOT

contre

Défendeur : **Margot Fromages S.A.**

Route de Lausanne 21
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse

Mandataire : **SCP BIGNON LEBRAY**

Rue de Tocqueville 75
5017 Paris
France

Marque contestée : **Demande de marque internationale 1530245**



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 18 mars 2020, le défendeur a procédé à la demande internationale désignant le Benelux pour distinguer des produits et services en classes 29, 35 et 39, mise à l'examen sous le numéro 1530245 et publiée le 14 mai 2020 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2020/18* de la marque semi



2. Le 6 juillet 2020 l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de l'enregistrement de marque Benelux 1405868, déposé le 13 novembre 2019 et enregistré le 11 février 2020 pour des produits en classes 29, 30, 31 et 32 de la marque verbale « MARGOT ».

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits en classe 29 de la marque contestée et basée sur tous les produits en classe 29 de la marque invoquée.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1 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 8 juillet 2020. Sur demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue à plusieurs reprises. 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 a été clôturée le 15 septembre 2021.

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 en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant note en premier lieu que le public pertinent pour les produits alimentaires couverts par les marques concernées est le grand public d'attention moyenne.

10. Comparant les marques en cause l'opposant note que le nom « MARGOT » figure de manière identique dans les deux marques et estime que les éléments figuratifs de la marque contestée sont uniquement décoratifs et évocateurs de l'origine suisse des produits offerts. De plus les autres éléments verbaux de la marque contestée sont selon l'opposant, flous, descriptifs et difficilement lisibles faisant de l'élément verbal « MARGOT » l'élément dominant de la marque.

11. Concernant la comparaison conceptuelle, l'opposant note que l'élément verbal « MARGOT » constitue un prénom, présent à l'identique dans les marques en cause rendant celles-ci conceptuellement similaires.

12. Sur le plan visuel, l'opposant soulève que le signe « MARGOT » est entièrement inclus dans la marque contestée en tant que l'élément dominant de celle-ci. En conséquent l'opposant note que celles-ci sont donc à considérer visuellement similaires.

13. Comparant les marques sur le plan phonétique, l'opposant estime que seul l'élément verbal « MARGOT » de la marque contestée sera prononcé par le consommateur. L'opposant en conclue que les marques sont phonétiquement identiques ou, à tout le moins très similaires.

14. L'opposant soulève que les produits couverts par la marque antérieure recouvrent les produits couverts par la marque contestée et sont donc identiques à ceux-ci.

15. L'opposant estime, en raison des similitudes entre les marques en cause et étant donné que les produits couverts sont identiques, qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur. Vu ce qui précède, l'opposant demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté et de décréter que les frais soient à charge du défendeur.

B. Réaction du défendeur

16. Le défendeur entame son argumentaire par la comparaison des produits de la marque contestée aux produits et services de la marque invoquée. Le défendeur estime que, bien que les produits de la marque invoquée recouvrent le lait et des produits laitiers, contrairement à la marque invoquée les produits de la marque contestée sont limités au lait et aux produits laitiers de provenance suisse. Ainsi, le défendeur estime que ces produits ne sont donc pas identiques mais que similaires.

17. Concernant la comparaison des signes, le défendeur note que les marques en question diffèrent dans leur présentation visuelle, notamment les éléments figuratifs de la marque contestée n'ayant pas d'équivalent dans la marque invoquée. Ces éléments ne peuvent, selon le défendeur être considéré comme des éléments purement décoratifs. De plus le défendeur soulève que la marque contestée contient d'autres éléments verbaux, notamment les mots « AFFINEUR DE FROMAGES DEPUIS 1886 » et « MARGOT FROMAGES SA ». En conséquent, le défendeur estime que le terme commun aux deux signes, « MARGOT », occupe une place réduite dans la marque contestée sur le plan visuel, rendant les marques visuellement différentes.

18. Sur le plan phonétique, le défendeur estime que la présence des éléments verbaux « AFFINEUR DE FROMAGES DEPUIS 1886 » et « FROMAGES SA » donne à la marque contestée une longueur et un rythme différent à la marque invoquée, rendant l'impression phonétique des marques en cause différente.

19. Conceptuellement le défendeur reconnaît que le mot « MARGOT » constitue un prénom féminin. Toutefois le défendeur souligne que la présence du drapeau suisse dans la marque contestée constitue un renvoi à ce pays et les éléments verbaux « AFFINEUR DE FROMAGES DEPUIS 1886 » et « FROMAGES SA » constituent un renvoi au domaine de la fromagerie. Ces références étant absentes dans la marque invoquée, les marques en sont, selon le défendeur, conceptuellement différentes.

20. En conséquent le défendeur estime que les marques en cause ne sont pas similaires, qu'il n'existe pas de risque de confusion dans le cas présent et demande à l'Office de rejeter l'opposition.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

21. 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.

22. L'article 2.2ter, alinéa 1 CBPI, stipule : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] : [...] 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 ».

23. 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

24. 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).

25. Lors de la comparaison des produits de la marque invoquée aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont considérés les produits tels que formulés au registre.

26. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>CI 29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie, jambon; poisson, crustacés non vivants, fruits de mer non vivants, coquillages non vivants; fruits, champignons, légumes et légumineuses conservés, séchés et cuits; plats cuisinés à base de viande, de poisson, de fruits, de champignons, de légumes; gelées, confitures, compotes; œufs, lait, beurre, fromages, spécialités fromagères, yaourts; produits laitiers; beurre de cacao; huiles et graisses comestibles; consommés, potages, soupes, bouillons; mélanges pour faire des consommés, potages, soupes, bouillons; chips; salades de fruits, salades de légumes; préparations culinaires, plats cuisinés et pâtes à tartiner à base de viande, volaille, gibiers, extraits de viande, charcuterie, jambon, poisson, extraits de poisson, crustacés non vivants, fruits de mer non vivants, coquillages non vivants, extraits de coquillages, extraits de fruits de mer, extraits de crustacés, œufs, champignons préparés, légumes préparés, légumineuses préparées, fruits préparés, fleurs, lait, produits laitiers, fromages, beurre, produits laitiers, yaourts, gelées, confitures et/ou compotes; boissons à base de lait; lait de soja (succédané du lait); boissons à base de produits laitiers; préparations pour boissons à base de produits laitiers ou de leurs succédanés; succédanés de lait pour boissons; boissons à base de succédanés du lait; lait de coco; substituts de viande à base de plantes; substituts de fromage à base de plantes; substituts de lait à base de plantes; desserts à base de lait végétal.</p>	<p>CL 29 Lait et produits laitiers; tous les produits précités de provenance suisse.</p>

27. En effet les produits « Lait et produits laitiers » de la marque contestée figurent littéralement parmi les produits couverts par la marque invoquée. Le fait que les produits de la marque contesté comprennent l'indication « tous les produits précités de provenance suisse » n'altère pas l'identité entre les produits ainsi établie. En effet, rien dans la liste de produits n'exclut que les produits couverts par la marque invoquée puissent provenir de la Suisse.

Conclusion

28. Les produits couverts par les marques en cause sont identiques.

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, 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).

32. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
MARGOT	

Comparaison visuelle

33. La marque invoquée est une marque verbale « MARGOT » composée de 6 caractères.

34. La demande de marque contestée est une marque semi figurative composée du mot « MARGOT » en dessous duquel figurent les mots « fromages sa » et une banderole évoquant un drapeau suisse. Derrière l'élément verbal « MARGOT » figure une représentation d'un paysage montagneux dans un

encadrement circulaire lequel comporte les mots « Affineur de fromages depuis 1886 ». Aux côtés de l'élément ainsi décrit figurent deux éléments figuratifs évoquant des bouquets de fleurs.

35. Concernant les marques composées (éléments verbal et figuratif) tels que la marque contestée, 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). Dans le cas présent, bien que les éléments figuratifs de la marque contestée ne sont pas négligeables, l'attention du consommateur se verra surtout dirigée vers les éléments verbaux de celle-ci. En particulier, l'élément verbal « MARGOT » est mis en avant de par sa taille et son placement central dans la marque concernée. Ainsi les éléments figuratifs, bien que non négligeables seront plutôt perçus comme des éléments ornementaux, tandis que les éléments verbaux « Affineur de fromages depuis 1886 » et « fromages sa », sont représentés de taille nettement plus petite, en particulier par rapport à l'élément verbal « MARGOT », et seront perçus comme des indications descriptives des produits couverts. En général, le public ne percevra pas un élément descriptif d'une marque composée comme l'élément distinctif et dominant de l'impression globale créée par cette marque (TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Il s'en suit que l'élément verbal « MARGOT » sera en perçu comme l'élément dominant de la marque contestée

36. Comparant la marque invoquée et l'élément verbal dominant de la marque contestée, ceux-ci sont en effet identiques. Ainsi, bien que les éléments ornementaux de la marque contestée ne sont pas négligeables, les marques en cause sont néanmoins visuellement similaires à un haut degré.

37. Les marques en cause sont visuellement similaires à un haut degré.

Comparaison phonétique

38. 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). De plus, la jurisprudence a précisé que, en raison de l'économie de langage, il se peut que certains éléments verbaux d'une marque seront prononcés par le consommateur, tandis que d'autres ne le seront pas (voir TUE, interdit de me gronder IDMG, T-568/11, 11 janvier 2013, ECLI:EU:T:2013:5). Ainsi dans le cas présent, le consommateur ne prononcera probablement pas les éléments « Affineur de fromages depuis 1886 » et « fromages sa » en ce qu'ils ne constituent pas un élément dominant de la marque contestée (paragraphe 35).

39. En conséquence l'élément verbal pertinent pour la comparaison phonétique est, pour les deux marques en cause, l'élément verbal identique « MARGOT ».

40. Les marques en sont donc phonétiquement identiques.

Comparaison conceptuelle

41. La marque invoquée est composée d'un prénom féminin « MARGOT » répandu aux Benelux.

42. La marque contestée est composée du même prénom féminin « MARGOT ». Les éléments « Affineur de fromages depuis 1886 » et « fromages sa », bien que peu distinctifs et ne constituant pas l'élément dominant de la marque en cause (paragraphe 30), font référence aux fromages. L'élément figuratif de la marque contestée fait référence au pays de la suisse, surtout vu le drapeau figurant en bas de la marque.

43. Les deux marques contiennent comme élément dominant le même prénom féminin « MARGOT ». En principe, un prénom n'a pas de signification spécifique. Il n'en va autrement, d'une part, que lorsque le nom en question est devenu un symbole conceptuel, par exemple du fait de la familiarité du personnage qui porte ce nom, ou lorsque le nom en question a un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable (CJUE, Picasso, C-361/04, 12 janvier 2006, ECLI:EU:C:2006:25) ou d'autre part lorsque deux marques partagent le même nom (Gerechtshof Den Haag, Dean Rich, 200.158.420-01, 30 juin 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1845). Or, étant donné que les marques en cause contiennent comme élément dominant le prénom identique « MARGOT », l'Office estime que, malgré les autres éléments compris dans la marque contestée qui n'ont pas d'équivalent dans la marque invoquée, une certaine similarité conceptuelle doit être retenue.

44. En conséquence, les marques en cause sont conceptuellement similaires à un certain degré.

Conclusion

45. Les marques en question sont visuellement similaires à un haut degré, phonétiquement identiques et conceptuellement similaires à un certain degré.

A.2. Appréciation globale

46. 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.

47. 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).

48. 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 et le niveau d'attention à considérer est un niveau moyen.

49. 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).

L'Office est d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal car elle ne décrit aucune caractéristique des produits en cause.

50. Vu que les marques en cause couvrent des produits identiques et sont similaires à un haut degré sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et similaires à un certain degré sur le plan conceptuel, l'Office conclut que le public concerné peut croire que les produits en cause puissent provenir de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée.

B. Autres facteurs

51. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir paragraphe 15). Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement justifiée (ou rejetée).

C. Conclusion

52. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSEQUENCE

53. L'opposition portant le numéro 2016197 est justifiée.

54. La demande internationale numéro 1530245 n'est pas enregistrée au Benelux pour les produits suivants :

Classe 29 : tous les produits

55. Étant donné que la présente opposition concerne uniquement les produits couverts en classe 29 de la demande contestée, la demande internationale numéro 1530245 est enregistrée au Benelux pour les services suivants :

Classe 35 : tous les services

Classe 39 : tous les services

56. 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 22 juin 2022



Francois Châtellier
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Agent chargé du suivi administratif: Rémy Kohlsaat