OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
Nº 2016320
du 30 août 2022

Opposant :	**LOTUS BAKERIES, naamloze vennootschap** Gentstraat 1 9971 Lembeke Belgique
Mandataire :	**Novagraaf Belgium S.A./N.V.** Chaussée de la Hulpe 187 1170 Watermael-Boitsfort Belgique
Marque invoquée :	**Enregistrement de marque international 515981** BISCOFF *contre*
Défendeur :	**SOREMARTEC S.A.** Route de Trèves 16 2633 Senningerberg Luxembourg
Mandataire :	**Pascal Becker Avocat au Barreau de Luxembourg** Boulevard Joseph II 41 1840 Luxembourg Luxembourg
Marque contestée :	**Enregistrement Benelux accéléré 1419911** KINDER BISCO STICK

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 25 juin 2020, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 30, la demande Benelux de la marque verbale KINDER BISCO STICK. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), le défendeur a requis l'enregistrement sans délai de cette demande (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis en examen sous le numéro 1419911 et a été publié le 26 juin 2020.

2. Le 26 août 2020, l'opposant a fait opposition à cet enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur l'enregistrement de marque international 515981, désignant entre autres, depuis le 9 décembre 2010, l'Union européenne, et enregistré le 29 novembre 2011 pour des produits en classe 30 de la marque verbale BISCOFF.

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 vise tous les 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.

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 2 septembre 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 s'y rapportant (ci-après : « RE »). De plus, la procédure a été suspendue une fois sur demande des parties. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 12 novembre 2021.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES 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 similarité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits en question

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant explique que les produits des marques en cause sont pour une part identique (en ce qui concerne la pâtisserie, les biscuits, les gaufrettes et les produits à base de céréales) et pour une autre part identique ou à tout le moins très similaire (en ce qui concerne les confiserie et glaces comestibles du défendeur et les produits de biscuiterie et produits de pâtisserie de l'opposant).

10. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant fait valoir que les mots KINDER et STICK dans la marque invoquée peuvent être considérés comme descriptifs des produits en cause. Le mot KINDER peut désigner un potentiel public cible. Le mot STICK est également descriptif des produits en cause car il

peut désigner la forme desdits produits. Ainsi le terme BISCO est l'élément distinctif et dominant du signe contesté d'autant plus qu'il occupe une position centrale dans l'ensemble, d'après l'opposant.

11. Visuellement, les marques ont cinq lettres en commun, à savoir BISCO. L'opposant explique que ces lettres se retrouvent dans le même ordre dans les deux signes. Dans le signe contesté, ces lettres constituent un mot indépendant des deux autres et l'élément BISCO y occupe une position centrale et dominante. Les signes sont donc partiellement similaires.

12. Phonétiquement, les lettres BISCO se retrouvant dans les deux signes dans le même ordre, elles seront prononcées de la même manière. Dans la marque invoquée les lettres BISCO sont suivies des lettres FF produisant le son F. Les lettres BISCO étant suivies du mot STICK dans le signe contesté, une liaison phonétique se produira entre BISCO et STICK de sorte que les lettres BISCO sont immédiatement suivies du son S. L'opposant explique que selon les règles phonétiques générales, les sons F et S sont des phonèmes appartenant à la même classe sonore à savoir les fricatives sourdes. Ces sons seront donc très similaires à l'oreille du public francophone, néerlandophone et germanophone. Il en résulte que les signes sont partiellement similaires.

13. Conceptuellement, la marque invoquée n'a aucune signification dans aucune des langues du Benelux. Selon l'opposant, le signe contesté est constitué de trois termes dont deux ont une signification précédemment évoquée. Vu qu'un des signes en cause n'a pas de signification, une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

14. L'opposant établit que les produits en cause étant de produits de grande consommation, le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du public pertinent peut être considéré comme faible à moyen de sorte que le public pertinent accordera moins d'attention aux signes et percevra moins les différences entre ceux-ci.

15. De plus, l'opposant fait observer que dans la mesure où la marque invoquée n'a aucune signification et ne décrit aucunement les produits pour lesquels elle est enregistrée, le caractère distinctif de ladite marque doit être considéré normal.

16. Pour ces raisons, l'opposant demande à l'Office d'accueillir l'opposition, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de décréter que les frais soient à charge du défendeur.

17. A la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur donne d'abord un résumé des faits, de la procédure ainsi que des arguments de l'opposant. Il demande également à l'opposant de fournir des preuves d'usage pour la marque invoquée.

19. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur fait remarquer que le seul point commun entre les signes porte sur les cinq lettres BISCO. Ces cinq lettres communes ne sauraient suffire pour pouvoir être à l'origine du moindre risque de confusion entre les signes. De plus, le défendeur est d'avis que l'élément BISCO est descriptif pour les produits en cause et donc nullement distinctif et dominant. Le défendeur fait rappeler à cet égard que l'opposant prétend que les termes KINDER et STICK devraient être considérés comme descriptifs. Toutefois, le terme BISCO est dérivé de la traduction du terme « biscuit » en italien, à savoir « biscotto » et est donc descriptif ou à tout le moins très fortement évocateur des produits couverts par les signes, plus particulièrement des « biscuits ». Il en suit que la reprise de l'élément BISCO est insuffisante pour caractériser un quelconque risque de confusion, dès lors

que cet élément n'aura qu'une incidence très limitée dans la perception globale des signes en cause. Il en est d'autant plus ainsi que ce terme BISCO est accompagné dans le signe contesté des termes KINDER et STICK.

20. Le défendeur argumente que le terme KINDER sera immédiatement perçu et identifié par le consommateur comme un renvoi à la famille des produits KINDER, marque ombrelle d'une renommée tout à fait incontestable et exceptionnelle – globalement à hauteur de 98 % sur l'ensemble du territoire Benelux. Le terme KINDER ne sera donc pas compris par tous les locuteurs du Benelux comme signifiant enfant, le public francophone identifiant ce terme en premier lieu comme une référence à la marque renommée et non comme un terme descriptif. Quant au terme STICK, s'il devait être admis qu'il puisse être considéré comme descriptif d'une forme possible des produits, son pouvoir attractif serait encore et à tout le moins, selon le défendeur, égal à celui du terme BISCO.

21. Si l'Office suivait l'argument de l'opposant et considérait que le terme KINDER est descriptif, son pouvoir attractif, tout comme celui du terme STICK, serait encore et à tout le moins égal à celui du terme BISCO. Par conséquent, le signe contesté doit être considérée comme un tout dont tous les termes ont au moins un caractère distinctif équivalent.

22. Visuellement, les signes présentent une structure (un mot contre trois) et une longueur (sept lettres contre seize) différentes, leur conférant une impression d'ensemble totalement dissemblable. Le défendeur estime que les lettres communes BISCO ne sont pas suffisantes pour conclure à une impression visuelle similaire suffisante entre les signes. Le fait d'isoler les lettres BISCO dans la marque invoquée est artificiel. Les adjonctions dans les signes, tant dans la marque antérieure (lettres FF) que dans le signe contesté (KINDER – STICK), sont suffisantes pour éliminer toute similitude visuelle entre les signes. Même les termes BISCOFF et BISCO s'écrivent différemment et sont composés d'un nombre différent de lettres (cinq lettres pour la marque invoquée et sept pour le signe contesté). Les signes diffèrent donc fortement sur le plan visuel.

23. Phonétiquement, la marque invoquée est composée de deux syllabes, le signe contesté de cinq. Il en résulte selon le défendeur que les signes se différent très fortement par leur rythme. Les signes ont des sonorités totalement différentes. Les sonorités d'attaque [kin] et [der] et la sonorité de fin [stik] dans le signe contesté n'ont pas d'équivalent dans la marque antérieure. De plus, le défendeur est d'avis que BISCOFF est un terme totalement distinct phonétiquement du terme figurant au centre du signe contesté, au sein duquel les lettres finales F ne sont pas présentes et, par conséquent, la sonorité qui y est attachée est totalement inexistante. Il conteste également qu'il y aura une sorte de liaison grammaticale dans la prononciation des signes comme le prétend l'opposant. Les signes se différent sur le plan phonétique.

24. Conceptuellement, le défendeur rappelle que le terme BISCO est descriptif ou à tout le moins évocateur des produits en cause, à savoir des « biscuits ». Il explique que les deux lettres FF dans la marque invoquée sont inspirées par une contraction des termes BISCO et « coffee ». Il fait référence à un extrait du site web de l'opposant pour étayer cette thèse. Cette référence au terme *coffee* est absent dans le signe contesté. Le signe contesté est caractérisé par les termes KINDER et STICK qui n'ont aucun équivalent dans la marque antérieure. Nonobstant, si le consommateur devait être amené à identifier et à isoler le terme descriptive BISCO au sein de la marque invoquée, il ne pourrait pas rapprocher ce terme avec celui figurant dans le signe contesté, non seulement en raison de son absence de distinctivité suffisante, mais également en raison des adjonctions respectivement réalisées pour chacune des signes, et tout particulièrement de manière très importante pour le signe contesté. Les marques se diffèrent donc fortement sur le plan conceptuel.

25. Le défendeur fait remarquer que les signes sont utilisés pour des produits de biscuiterie ou analogues, de sorte que le terme BISCO qu'ils ont en commun ne présente qu'un caractère distinctif limité. En revanche, les signes présentent d'importantes différences, tels que les termes KINDER et STICK dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont différents dans leurs impressions globales et au vu de la faible distinctivité de la séquence commune les différences observées sont d'autant plus renforcées.

26. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur rappelle que l'opposant doit d'abord démontrer l'usage sérieux de la marque invoquée pour tous les produits invoqués comme base de l'opposition. Toutefois, selon le défendeur, l'Office devant conclure à l'absence de similitudes entre les signes en cause, il ne procèdera pas - pour des raisons d'économie procédurale - à une comparaison des produits. Aussi, quand bien même les produits désignés devraient être identiques ou similaires, cette circonstance serait insuffisante en soi pour créer un risque de confusion, les signes n'étant pas similaires, comme démontré déjà par le défendeur précédemment.

27. Le défendeur conteste l'argumentation de l'opposant en ce qui concerne le public visé et son niveau d'attention. Il soutient que le signe contesté ne pourra jamais être compris autrement que comme relevant de la famille des produits KINDER, lesquels sont très inscrits dans l'inconscient collectif des consommateurs et engendrent une impression d'ensemble immédiate et à nulle autre pareille, d'après le défendeur, au point que ces consommateurs, pris d'une attention accrue lors de l'achat ne pourront jamais confondre le signe contesté avec la marque invoquée BISCOFF.

28. Quant au caractère distinctif de la marque antérieure, le défendeur considère qu'il n'est que très faiblement distinctif.

29. Pour ces raisons le défendeur conclut que la marque invoquée et le signe contesté ne se ressemblent pas suffisamment pour qu'il puisse être question d'un risque de confusion. Il demande donc à l'Office de rejeter cette opposition, d'enregistrer le signe contesté et de décréter que les frais soient à charge de l'opposant.

III. DÉCISION

A.1 Preuves d'usage

30. En application à l'article 2.16bis, alinéa 1 CBPI l'opposant doit, à la demande du défendeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis, alinéa 1 CBPI ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. La preuve doit démontrer l'usage au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

31. Le signe contesté a été déposée le 25 juin 2020. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 25 juin 2015 au 25 juin 2020.

32. Etant donné que l'enregistrement de la marque internationale invoquée est antérieur au 25 juin 2015, la demande de preuves d'usage pour la marque invoquée est fondée.

33. L'Office établit que le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage introduites par l'opposant. Par conséquent, l'Office ne procèdera plus à l'examen des preuves d'usage. Sur base de la règle 1.25, paragraphe 4, RE, le défendeur peut « retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies ». À la règle 1.21, sous d, RE il est stipulé que « les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés ». Vu que le défendeur n'a plus réagi aux preuves

d'usages, les parties sont visiblement d'accord quant à l'usage sérieux de la marque invoquée pour les produits concernés durant la période pertinente.

A.2 Risque de confusion

34. 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.

35. L'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : *« 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 ».*[1]

36. 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.[2]

37. 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.[3]

Comparaison des produits

38. 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.[4]

39. Lorsque l'on compare les produits sur lesquels l'opposition est basée aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits tels que formulés au registre et ceux repris dans la demande de marque.[5]

40. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
Cl 30 Produits de biscuiterie, de boulangerie et de pâtisserie; produits de la pâtisserie industrielle.	Cl 30 Pâtisserie et confiserie; produits à base de céréales; biscuits; gaufrettes; glaces comestibles.

[1] L'art. 2.2ter, alinéa 1er sous b BCPI met en œuvre l'art. 5, paragraphe 1 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.
[2] CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).
[3] CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.
[4] CJEU 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).
[5] TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).

41. Le défendeur n'a pas procédé à une comparaison des produits (voir point 26). En l'absence d'une argumentation de sa part sur ce point, l'Office juge que le défendeur ne conteste pas l'identité ou le haut degré de similitude entre les produits, comme le prétend l'opposant (voir point 9). 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). L'identité, soit le haut degré de similitude des produits est donc in confesso.

Comparaison des signes

42. Afin de juger le degré de similitude entre les signes en conflit, il faut déterminer leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes. La perception des signes qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale de ce risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.[6]

43. Bien que la comparaison doive s'appuyer sur l'impression d'ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s'opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit.[7] L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. 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.[8]

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

45. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
BISCOFF	KINDER BISCO STICK

Comparaison conceptuelle

46. La marque invoquée est un mot inexistant n'ayant pas de signification évidente et précise pour le consommateur moyen du Benelux.

---

[6] CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.
[7] CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.
[8] TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) et TUE 13 décembre 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).

47. Le signe contesté est composé de trois mots : KINDER un mot allemand signifiant 'enfants', BISCO un mot inexistant n'ayant pas de signification dans aucune des langues du Benelux et STICK un mot anglais signifiant 'bâton'. Le signe contesté n'a pas de signification précise dans son ensemble.

48. Comme les signes n'ont pas de signification précise, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison visuelle

49. La marque invoquée est une marque verbale composée d'un mot de sept lettres : BISCOFF. Le signe contesté est également une marque verbale composée de trois mots de respectivement six, cinq et cinq lettres, à savoir KINDER BISCO STICK.

50. Les signes partagent seulement les lettres BISCO. Pour le reste, ils ne sont pas similaires.

51. Les signes sont similaires à un certain degré sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

52. La marque invoquée est prononcée en deux syllabes comme BIS-COFF, les deux FF à la fin étant prononcés ensemble comme un F. Le signe contesté est prononcé en cinq syllabes comme KIN-DER BIS-CO STICK. L'élément BISCO est commun aux signes. La prononciation des lettres BISC est identique dans les deux signes. Bien que les signes partagent également une lettre O, elle sera prononcée de façon courte dans la marque invoquée et de façon longue dans le signe contesté.

53. Les signes sont phonétiquement similaires à un certain degré.

Conclusion

54. Une comparaison conceptuelle des signes n'est pas pertinente. Visuellement et phonétiquement, les signes en conflit se ressemblent à un certain degré.

B. Appréciation globale

55. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

56. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre 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 similitude entre les marques, et inversement.[9]

57. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 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. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.[10] L'opposant

[9] CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.
[10] CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

estime que le niveau d'attention du public pertinent peut être considéré comme faible à moyen. Le défendeur est d'avis que le public pertinent aura un niveau d'attention accru. L'Office établit que les produits en cause s'adressent essentiellement au grand public et sont des produits de consommation quotidienne et de coût relativement bas. Par conséquent, le niveau d'attention doit être considéré comme plutôt inférieur à la moyenne.

58. 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.[11] L'Office établit que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal car elle ne décrit aucune caractéristique des produits en question.

59. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un certain degré. Une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente. L'identité, soit le haut degré de similitude des produits est in confesso. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère que le public concerné peut croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

60. L'opposant fait observer que BISCO est l'élément dominant dans le signe contesté, par contre le défendeur fait valoir que KINDER est l'élément dominant et que BISCO est descriptif (voir points 10, 19 et 20). Quoi qu'il en soit, l'Office établit que BISCO n'a pas de signification en soi, comme il a déjà été établit ci-dessus, et un éventuel caractère descriptif de ce mot n'a pas été démontré. BISCO est un des trois éléments du signe contesté et il conserve une position distinctive autonome dans l'ensemble du signe. Quant à l'élément KINDER et l'argument du défendeur que le terme sera immédiatement perçu et identifié par le consommateur comme un renvoi à la famille des produits KINDER, marque ombrelle d'une renommée tout à fait incontestable et exceptionnelle, et qu'il ne peut donc pas y avoir un risque de confusion entre le signe contesté et la marque invoquée (voir points 20 et 27), l'Office statue que le signe contesté étant postérieur à la marque invoquée, le défendeur ne peut pas invoquer la notoriété du signe contesté pour étayer sa thèse qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en cause.[12]

C. Conclusion

61. Vu ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

---

[11] CJEU 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).
[12] CJUE 3 septembre 2009, C-498/07, ECLI:EU:C:2009:C:503, point 84 (La Española).

IV. CONSÉQUENCES

62. L'opposition numéro 2016320 est justifiée.

63. L'enregistrement accéléré Benelux 1419911 est radié.

64. 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, 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 30 août 2022

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Gerda Veltman

Agent chargé du suivi administratif :