

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

2016956

du 29 décembre 2022

Opposant : **Bacardi & Company Limited**

267 Route de Meyrin

1217 Meyrin

Suisse

Mandataire : **Hogan Lovells International LLP**

Postbus 545

1000 AM Amsterdam

Pays-Bas

Marque invoquée 1 : **Enregistrement de marque de l'Union européenne 17563801**



Marque invoquée 2 : **Enregistrement de marque international 890134**



contre

Défendeur : **F&I Beverages AG**

Baarerstrasse 52

6300 Zug

Suisse

Mandataire : **IP Hills N.V.**

Hubert Frère-Orbanlaan 329

9000 Gent

Belgique

Marque contestée : **Demande de marque internationale 1579492**



I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 30 décembre 2020, le défendeur a procédé à la demande de marque internationale, désignant



entre autres le Benelux, de la marque tridimensionnelle pour distinguer des produits en classe 33. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1579492 et a été publiée le 11 mars 2021.

2. Le 10 mai 2021, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement de marque de l'Union européenne 17563801, demandé le 5 décembre 2017 et



enregistré le 23 mars 2018 pour des produits en classe 33 de la marque figurative ;

- Enregistrement de marque international 890134, désignant entre autres l'Union Européenne, demandé et enregistré le 22 mai 2006 pour des produits en classe 33 de la marque semi-



figurative .

3. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est dirigée contre tous les produits du signe contesté et vise tous les produits des marques invoquées.

5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 11 mai 2021. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI ») et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 17 novembre 2021.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. 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 CBPI.

8. L'opposant fait remarquer que la marque contestée ne peut pas être enregistrée sur base des motifs suivants :

- Article 2.2ter, alinéa 1, sous b CBPI : « *Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] : [...] 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.* »
- Article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI : « *Par ailleurs, une marque faisant l'objet d'une opposition est également refusée à l'enregistrement [...] : a. si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.* »

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant explique d'abord qu'il est une des plus grandes sociétés de spiritueux au monde et qu'il commercialise des spiritueux depuis près de 150 ans. Il est considéré comme l'un des leaders du marché dans ces domaines au niveau international, y compris au Benelux, et s'est forgé une excellente réputation auprès du public pour les produits qu'il commercialise.

10. L'opposant offre de la vodka sous la marque GREY GOOSE. Cette marque a été introduite et commercialisée pour la première fois dans les années 1990 et a été acquise par l'opposant en 2004. La vodka a été couronnée de succès dès le début, étant nommée la vodka la plus savoureuse au monde en

1998. La première marque GREY GOOSE a été enregistrée le 30 octobre 1998 dans l'Union européenne. Entre-temps, l'opposant a enregistré plusieurs autres marques GREY GOOSE dans l'Union européenne.

11. L'opposant explique que le défendeur est une société suisse qui propose des spiritueux depuis 2018 et qui a commencé à proposer de la vodka sous la marque FIRE & ICE en 2019. Les motifs de l'opposition concernent l'existence d'un risque de confusion entre les signes d'une part et le fait que le signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif et de la réputation des marques invoquées et leur porte préjudice d'autre part.

12. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant fait valoir que les marques invoquées sont des marques figuratives consistant en une image figurative d'une bouteille qui se compose d'éléments distinctifs comme la forme tridimensionnelle cylindrique de la bouteille et sa couleur blanche givrée, le bouchon de bouteille et la feuille de couverture contenant des silhouettes d'oiseaux volants, le paysage de montagnes au milieu de la bouteille, les silhouettes d'oiseaux en vol et la palette spécifique de couleurs. De surcroît, il y a également l'élément distinctif verbal GREY GOOSE pour la marque invoquée semi-figurative. Les autres éléments verbaux « VODKA » et « DISTILLED AND BOTTLED IN FRANCE » sont descriptifs.

13. Selon l'opposant, ces éléments figuratifs sont distinctifs pour les produits en cause car tous ces éléments s'écartent des usages du secteur des boissons alcoolisées et n'apparaissent pas fréquemment sur les emballages de ces boissons. Il précise que la couleur blanche givrée est peu commune pour les bouteilles contenant des boissons alcoolisées car ces bouteilles ont généralement une couleur sombre ou sont transparentes. La même chose vaut pour la couleur bleue de la bouteille et la feuille de couverture.

14. L'opposant fait référence à des bouteilles de vodka de ses concurrents qui montrent qu'aucune de ces bouteilles n'inclut les éléments mentionnés sous point 12. En outre, les marques invoquées sont distinctives dans leur ensemble en raison de leur structure globale et la composition visuelle spécifique.

15. Il est clair pour l'opposant que les éléments verbaux ne jouent qu'un rôle secondaire dans la marque semi-figurative invoquée. L'image figurative de la bouteille est la plus remarquable visuellement, en particulier les éléments figuratifs consistant en (1) une bouteille bidimensionnelle en forme de cylindre, avec un col haut et mince, de couleur blanche givrée, (3) un grand paysage de montagnes qui entoure une surface d'eau, avec le reflet du paysage de montagnes dans l'eau, dans le schéma de couleurs blanc, gris et bleu, et (4) des silhouettes d'oiseaux blancs en vol. Ces éléments figuratifs sont les éléments les plus distinctifs et dominants ce qui est confirmé par une étude auprès de 2000 adultes.

16. L'opposant établit que le signe contesté est une marque tridimensionnelle composée des éléments suivants, une bouteille tridimensionnelle cylindrique de couleur blanche givrée, un bouchon de bouteille contenant des silhouettes d'oiseaux volants, un grand paysage de montagnes au milieu de la bouteille, des silhouettes d'oiseaux en vol au-dessus du paysage de montagnes, l'usage d'une certaine palette de couleurs et des éléments verbaux (FIRE & ICE). Selon l'opposant, chacun de ces éléments figuratifs est distinctif pour les produits en cause. En outre, l'opposant fait remarquer concernant les éléments verbaux du signe contesté que FIRE est distinctif et & ICE est descriptif pour la manière dont les produits sont servis, froids ou avec de la glace. Les éléments verbaux ne jouent qu'un rôle secondaire dans le signe contesté.

17. Visuellement, les signes sont très similaires car leur aspect général, stylisation et impression coïncident. Tous les éléments figuratifs des marques invoquées se retrouvent (presque à l'identique) dans la même structure, taille, proportions, couleurs et position dans le signe contesté. Les signes

comprennent tous une forme de bouteille cylindrique de couleur blanche givrée, un couvercle de bouteille et une feuille de couverture de couleur bleu moyen. Au milieu des signes se trouve une image très similaire d'un grand paysage de montagnes. Au-dessus du paysage de montagnes, il y a quelques silhouettes d'oiseaux volants. Les signes utilisent également une certaine palette de couleurs similaire.

18. L'opposant fait observer que le consommateur retiendra les "silhouettes d'oiseaux volants", un élément qui a été copié par le défendeur. Le consommateur ne remarquera pas de quel type d'oiseau il s'agit, ni dans quelle couleur il est représenté. L'opposant fait référence à des décisions de l'Office et de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après : « EUIPO ») relatives à la représentation d'oiseaux en particulier. Malgré les différences verbales et les différences figuratives mineures, les impressions visuelles globales des signes sont donc très similaires.

19. Phonétiquement, la marque invoquée étant purement figurative, une comparaison n'est pas possible, d'après l'opposant.

20. Conceptuellement, la marque semi-figurative invoquée et le signe contesté coïncident dans le sens véhiculé par les éléments figuratifs, à savoir la représentation d'une bouteille givrée avec un paysage de montagne qui entoure une surface d'eau et qui se reflète dans l'eau, avec des oiseaux qui survolent. Ils diffèrent par les éléments verbaux moins distinctifs et dominants. Les impressions conceptuelles de ces signes sont donc très similaires.

21. Les produits du signe contesté sont identiques ou très similaires aux produits des marques invoquées. L'opposant explique que les boissons alcoolisées en classe 33 sont destinés au grand public ayant un niveau d'attention normal. Il souligne que ces boissons alcoolisées, notamment des spiritueux tels que la vodka, sont souvent proposés dans des bars où le public désigne la boisson de son choix en pointant la bouteille et donc les éléments figuratifs des signes. Les éléments figuratifs attireront l'attention du public et seront reconnus, les éléments verbaux étant peu lisibles.

22. L'opposant établit qu'en raison de l'usage intensif des marques invoquées et de leur réputation, leur caractère distinctif a augmenté. Il a investi des millions dans le marketing et la promotion de sa vodka sous la marque GREY GOOSE. Les marques invoquées sont la représentation visuelle de cette marque et jouent un rôle crucial pour construire la forte réputation que sa vodka et ses marques ont sur le marché international, y compris le Benelux. Il produit plusieurs pièces pour démontrer cette réputation. Entre 2017 et 2020, l'opposant a vendu plus de 643 000 caisses de 9 litres de vodka Grey Goose dans l'Union européenne, ce qui revient à des ventes nettes d'environ 364 millions de dollars US (moins les taxes d'accises), tandis qu'il a investi environ 80 millions de dollars US en publicité et en promotion de la vodka Grey Goose. Tant aux Pays-Bas qu'en Belgique, l'opposant a investi plus de 1,6 millions de dollars US dans chaque pays en publicité et en promotion entre 2017 et 2020. Il a également investi 860 000 £ dans la commercialisation des marques invoquées au Royaume-Uni en 2019.

23. Une étude de marché montre que la part de marché de la vodka super premium et des marques invoquées aux Pays-Bas sur le marché total de la vodka est important, à savoir 9 % en 2018 et 7 % en 2019 respectivement. En Belgique et au Luxembourg, la part de marché du produit vodka super premium et des marques invoquées est également importante, soit 4 % tant en 2018 qu'en 2019. L'opposant fait la promotion des marques invoquées par le biais de multiples canaux traditionnels et numériques dans le cadre de diverses campagnes publicitaires, de parrainages, de partenariats et d'autres projets. Il présente une sélection des activités de marketing et de promotion entre autres via ses sites web officiels, ses médias sociaux, mais également via des événements promotionnels.

24. Compte tenu de l'interdépendance entre l'identité et la similitude des produits, d'une part, et la similitude visuelle et conceptuelle des signes, d'autre part, l'opposant estime que le public pertinent au Benelux pourrait croire que les produits en question proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. Il y a donc un risque de confusion. En outre, les marques invoquées bénéficient d'un caractère distinctif renforcé ainsi que d'une forte réputation, ce qui augmente le risque de confusion. Finalement, l'opposant fait remarquer qu'un risque de confusion entre les signes en cause a également été retenue par l'Office suédois.

25. Le deuxième motif invoqué par l'opposant est que le signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif et/ou de la réputation des marques invoquées et/ou lui porte préjudice. En ce qui concerne la forte réputation des marques invoquées au Benelux, l'opposant renvoie à ce qui a déjà été exposé ci-avant, où sont évoqués divers facteurs et pièces justificatives qui sont également importants pour l'appréciation de la réputation des marques, comme la part de marché de l'opposant. La forte réputation des marques invoquées dans l'Union européenne, y compris aux Pays-Bas et en Belgique, est également évidente du fait que ces marques reçoivent beaucoup de publicité (non rémunérée) par le biais de publications RP de tiers. L'opposant en produit plusieurs exemples. Par conséquent, les marques peuvent être qualifiées de marques notoires au Benelux.

26. Considérant que (i) les marques invoquées ont été intrinsèquement distinctives à un degré au moins normal dès leur premier usage, lequel caractère distinctif a été renforcé du fait de leur usage intensif et de leur réputation, (ii) les marques invoquées ont une forte réputation, (iii) il existe un degré élevé de similitude entre les signes, (iv) les produits sont identiques ou similaires, tandis que (v) le public pertinent - le grand public ayant une capacité d'attention moyenne - est le même, il est évident pour l'opposant que le public fera un lien entre les signes.

27. Selon l'opposant une confrontation avec le signe contesté rappellerait presque inévitablement les marques invoquées et, ainsi, involontairement, susciterait également les sentiments de confiance qui y sont associés. Le signe contesté tirerait donc un avantage indu et injustifié de la bonne réputation des marques invoquées, et bénéficierait ainsi indûment de l'attractivité de ces marques. En utilisant une enseigne très similaire aux marques invoquées, le défendeur bénéficiera des efforts marketing de l'opposant pour créer cette réputation. Cela permet au défendeur d'économiser sur ses propres investissements.

28. Il est certain pour l'opposant que le caractère distinctif des marques invoquées serait affecté par le signe contesté. En utilisant les éléments figuratifs distinctifs et dominants du signe contesté, qui sont très similaires aux marques invoquées, le défendeur créera une seconde association dans l'esprit des consommateurs, car ils associeront ce caractère distinctif à des produits ayant des origines distinctes. L'opposant estime qu'une telle association diluera la capacité des marques invoquées à identifier une entreprise unique, et est susceptible de diminuer sa capacité à stimuler le public d'acheter les produits de l'opposant. Cette dilution est préjudiciable au caractère distinctif des marques invoquées.

29. Le signe contesté porte également atteinte à la réputation des marques invoquées. Par l'usage du signe contesté les produits du défendeur seront associés aux produits de l'opposant, ce qui affectera la réputation des marques invoquées. L'opposant n'a aucun contrôle sur la qualité des produits du défendeur ou sur la manière dont celui apparaît dans la presse. L'association entre les signes et l'impact négatif possible sur la réputation des marques invoquées est donc inacceptable.

30. 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.

B. Réaction du défendeur

31. Le défendeur compare les produits en cause et il établit que les produits sont en effet très similaires ou identiques. Cependant une identité dans les produits ne peut prêter à confusion s'il n'y a pas de similitude entre les signes.

32. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur fait remarquer que les éléments suivants des marques invoquées ne sont pas distinctifs, à savoir la forme de la bouteille, le mot descriptif VODKA, la couleur blanche givrée de la bouteille ayant un caractère fonctionnel puisque la vodka ne doit pas être stockée dans un verre spécialement coloré. Selon le défendeur, il est courant pour les producteurs de vodka d'utiliser un contenant blanc givré (ou transparent) et il donne des exemples de bouteilles pareilles. Le défendeur fait référence à une décision de l'EUIPO pour argumenter que dans le secteur des boissons alcoolisées, une bouteille n'est en principe perçue comme un indicateur de l'origine commerciale des produits que si elle s'écarte sensiblement de la norme ou des usages du secteur.

33. Le défendeur explique que l'élément dominant de la deuxième marque invoquée est l'élément verbal GREY GOOSE. Le défendeur fait référence aux lignes directrices de l'EUIPO pour expliquer comment il faut apprécier le caractère dominant d'un ou plusieurs composants déterminés d'une marque complexe. Les marques invoquées montrant une grande oie positionnée au centre, il n'existe aucun lien entre le produit et ce signe et il est donc distinctif. Les autres éléments, en particulier les montagnes et le lac, sont des détails esthétiques. De plus, l'élément figuratif renforce l'élément verbal GOOSE. Selon le défendeur, la marque est construite autour de l'oie, ce qui est démontré par le matériel marketing fourni par l'opposant. La forme de la bouteille et sa couleur ne sont pas distinctives.

34. Les mots FIRE & ICE du signe contesté sont les éléments dominants. De plus l'image de la chaîne de montagnes sauvages est importante. Le défendeur explique qu'il est de jurisprudence constante qu'au sein d'un signe semi-figuratif, l'élément verbal est dominant en ce qu'il est le seul à pouvoir être prononcé et que l'élément figuratif n'en altère pas la perception et il donne quelques exemples de décisions similaires.

35. Le défendeur conclut que les éléments dominants dans les marques invoquées sont les mots GREY GOOSE et l'oie et dans le signe contesté les mots FIRE & ICE et la chaîne de montagnes sauvages. La marque GREY GOOSE, l'oie et le drapeau français sont considérés comme les éléments les plus dominants par l'opposant lorsque l'on tient compte des autres marques enregistrées par l'opposant, l'étiquette et les déclinaisons de GREY GOOSE utilisées sur le marché.

36. Visuellement, le bouchon des bouteilles est différent. Là où les marques antérieures y montrent des oiseaux en vol, le signe contesté y montre des montagnes. La marque « GREY GOOSE » figure au-dessus de ces représentations, tandis que « FIRE & ICE » figure en dessous. En outre, la décoration des bouteilles est très différente. Les marques invoquées montrent un lac entouré de montagnes, presque cachés dans le corps de l'oie. Le signe contesté montre les montagnes avec, subsidiairement, des aigles en vol. Le défendeur souligne que le droit d'utiliser des objets de la nature pour étiqueter des produits ne peut appartenir à une personne si ces objets de la nature sont artistiquement exécutés sous une forme qui ne viole pas les droits d'auteur appartenant à d'autres. Il n'y a aucune similitude sur le fond des bouteilles. Les marques antérieures comportent divers éléments qui ne figurent pas dans le signe contesté, en particulier le drapeau français, l'oiseau et la description du produit. Bien que les mêmes couleurs soient incluses dans les signes, la répartition de ces couleurs est différente, tout comme l'effet visuel obtenu. Les signes utilisent tous la couleur bleue, mais les marques antérieures utilisent un bleu

doux et paisible, tandis que le bleu du signe contesté est vibrant, ce qui donne une impression visuelle différente. Pour ces raisons, le défendeur estime que les signes concernés sont visuellement différents.

37. Phonétiquement, il n'existe aucune similitude entre FIRE & ICE et GREY GOOSE. Le défendeur conclut donc que les signes sont différents.

38. Conceptuellement, les marques antérieures montrent une grande oie d'origine française. Selon le défendeur, ceci est souligné par le drapeau français, qui est important parce que le vodka GREY GOOSE se base sur le grain français, un aspect essentiel dans son positionnement stratégique. Il n'y a pas un tel lien avec la France pour le signe contesté, qui montre des montagnes suisses avec des pics hauts et escarpés. Les signes sont différents, avec tout au plus une très faible similarité car ils montrent une scène dans la nature, d'après le défendeur. Les signes créent donc des impressions globales différentes.

39. Selon le défendeur, le public pertinent au Benelux est habitué à voir des boissons alcoolisées dans des bouteilles stylisées. Pour les produits en classe 33, le public est le grand public consistant de consommateurs adultes d'attention et de culture moyennes. Les signes sont déposés pour des produits alcoolisés qui peuvent être vendus dans divers points de vente, notamment des bars, cafés et restaurants, où le critère phonétique est important puisque les produits seront commandés oralement.

40. L'opposant soutient que les signes sont similaires en raison de certains éléments graphiques tels que des représentations de montagnes ou d'oiseaux. Or, selon le défendeur cette analyse est erronée dès lors qu'elle ne tient pas compte des éléments distinctifs et dominants des signes. La déclaration de l'opposant selon laquelle « ICE » est descriptive manque de poids. Le défendeur explique que ce mot ne décrit pas les produits et qu'il convient de considérer l'expression « FIRE & ICE » dans son ensemble, comme deux contraires renvoyant une image forte.

41. En ce qui concerne la réputation des marques antérieures, le défendeur fait observer qu'elle doit être prouvée pour le Benelux. Cependant, seulement une partie des preuves produites par l'opposant concerne le Benelux et aucun lien avec le public pertinent n'a été démontré. En outre, le défendeur soutient qu'aucune preuve montre que le public connaît ou reconnaît la bouteille comme une marque avec une réputation. Par conséquent, aucune renommée des marques antérieures n'est prouvée.

42. Étant donné que les signes diffèrent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il n'existe aucun risque de confusion. Dès lors, le défendeur demande que l'opposition soit rejetée et que le signe contesté soit accepté pour tous les produits.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

43. 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.

44. 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

45. 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

46. Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne (ci-après : « 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

47. 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

48. 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

49. L'Office compare d'abord la première marque invoquée 17563801 et le signe contesté.

50. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).	Cl 33 Vodka; gin; vins, à savoir vins mousseux.

51. Compte tenu du principe du contradictoire, l'examen de l'opposition est limité aux arguments, faits et preuves, avancés par les parties.⁶ Le défendeur reconnaît que les produits en cause sont en effet très similaires ou identiques à ceux de l'opposant (voir point 31). L'identité, soit le haut degré de similitude des produits est donc in confesso.

Comparaison des signes

52. 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

¹ L'art. 2.2ter, alinéa 1^{er} 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 européenne.

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).

⁶ Voir l'article 2.16, paragraphe 1 CBPI et la règle 1.21 RE.

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.⁷

53. 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.⁸ L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, 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.⁹

54. 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.

55. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

Comparaison visuelle

56. La marque invoquée est une marque figurative d'une bouteille de couleur blanche givrée. La bouteille comprend un bouchon bleu. Directement en dessous du bouchon se trouve un emballage de la même couleur bleue, reprenant plusieurs oiseaux blancs en plein vol. Au milieu de la bouteille, se trouve la représentation d'un paysage dans les couleurs bleues, blanches et grises. Dans la partie supérieure droite du paysage se trouvent plusieurs oiseaux en vol. Ces oiseaux sont représentés en blanc et délimités en noir. Dans la partie supérieure gauche est reprise l'image de la tête d'un grand oiseau blanc.

⁷ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

⁸ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

⁹ 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).

Le paysage consiste en un lac et des montagnes. Des oiseaux blancs survolent le lac. En bas de la bouteille se trouve encore un rectangle reprenant les couleurs du drapeau français.

57. Le signe contesté est une marque tridimensionnelle représentant la forme d'une bouteille blanche givrée. Le bouchon de la bouteille et l'emballage en dessous du bouchon ont la même couleur bleue. Cet emballage reprend des montagnes et les mots FIRE & ICE. Au milieu de la bouteille, se trouve l'image d'un paysage en bleu et blanc consistant en des montagnes au-dessus desquelles il y a des oiseaux qui volent. Au pied des montagnes se trouve un lac dans lequel on voit la réflexion des montagnes. En dessous du paysage, sont repris en bleu les mots FIRE et ICE et le `&` liant les mots repris en rouge.

58. Bien que dans les marques composées (éléments verbaux et figuratifs) l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif¹⁰, l'Office établit en ce qui concerne le signe contesté que non seulement l'élément verbal attirera l'attention du public mais également les éléments figuratifs ne peuvent pas être ignorés dans l'impression d'ensemble non plus.¹¹ Surtout l'image des montagnes avec le lac et les oiseaux n'échappera pas à l'attention du public. Vu sa position centrale au signe et sa taille beaucoup plus grande que les éléments verbaux, cet élément figuratif occupe une position autonome et distinctive dans l'ensemble du signe.

59. Le 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.¹² Le défendeur estime que la forme de la bouteille ainsi que sa couleur blanche givrée ne sont pas distinctives (voir point 32). Bien que la couleur et la forme de la bouteille ne soient peut-être pas les éléments figuratifs les plus distinctifs, l'Office juge que le public se souviendra de la forme et de la couleur similaire lorsqu'il percevra les signes.

60. Les signes coïncident dans le fait qu'ils existent d'une même forme de bouteille d'une même couleur blanche givrée. Les bouteilles ont toutes les deux un bouchon et un emballage d'une couleur bleue similaire. Les signes montrent tous les deux, dans la partie centrale de la bouteille, des éléments figuratifs similaires, à savoir l'image d'un paysage consistant en des montagnes, un lac avec des oiseaux volants au-dessus. Ces paysages sont à chaque fois représentés dans une palette de couleurs similaire avec des bleus, blancs et gris. Les signes diffèrent par les images repris sur l'emballage sous le bouchon, respectivement des oiseaux dans la marque invoquée et des montagnes dans le signe contesté. En outre dans la marque invoquée il y a la tête d'un grand oiseau blanc qui n'est pas reprise dans le signe contesté. De plus, la stylisation des paysages et des oiseaux est différente. Finalement, dans la marque invoquée est repris un drapeau français qui manque dans le signe contesté et dans le signe contesté il y a les éléments verbaux FIRE & ICE qui ont été ajoutés.

61. L'Office établit que les différences entre les signes sont insuffisantes pour écarter les similitudes visuelles frappantes. En effet, il convient de rappeler que le consommateur concerné a souvent un souvenir imparfait des signes. Un tel consommateur, qui n'a pas les deux signes devant lui et qui ne peut donc pas procéder à une comparaison détaillée, ne conservera qu'une image limitée et imparfaite des caractéristiques des signes.

¹⁰ TUE 14 juillet 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289 (Selenium-Ace).

¹¹ Gerechtshof 's-Gravenhage 11 septembre 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (MOOVE-4MOVE).

¹² TUE 13 juin 2006, T-153/03, ECLI:EU:T:2006:157, point 32 (peau de vache).

62. Bien que certains détails diffèrent, l'ensemble des signes est tellement similaire que l'impression générale correspond. Les signes sont donc similaires.

Comparaison phonétique

63. 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.¹³

64. La marque invoquée étant purement figurative, elle ne peut pas être prononcée.

65. Le signe contesté sera prononcé en quatre syllabes comme FI-RE AND ICE.

66. La marque invoquée ne pouvant pas être prononcée, une comparaison phonétique n'est pas possible.

Comparaison conceptuelle

67. La marque invoquée ne contient pas d'élément verbal. La façon dont la marque sera donc comprise conceptuellement sera largement déterminée par son interprétation visuelle. La marque invoquée consiste en une bouteille sur laquelle est reprise l'image d'un paysage des montagnes avec un lac et plusieurs oiseaux volants. La marque reprenant différents éléments visuels, elle ne renvoie pas à un seul quelconque concept particulier.

68. Le signe contesté renvoie à FIRE & ICE, à savoir 'feu et glace'. L'Office établit que le public percevra ces mots ensemble comme un tout qui n'est pas descriptif pour les boissons alcoolisées en cause.

69. La marque invoquée n'ayant pas de signification claire et précise une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

Conclusion

70. Visuellement, les signes sont similaires. Phonétiquement et conceptuellement une comparaison des signes n'est pas possible.

B. Appréciation globale

71. 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.

72. 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.¹⁴

¹³ Voir TUE 25 mai 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, point 42 (PC Works) et 21 avril 2010, T- 361/08, ECLI:EU:T:2010:152, point 58 (Thai Silk).

¹⁴ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

73. 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.¹⁵ L'Office établit que les produits en cause s'adressent au grand public. Par conséquent, le niveau d'attention doit être considéré comme moyen.

74. 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.¹⁶ L'Office établit que la marque invoquée est suffisamment reconnaissable et distinctive pour les produits en question. L'opposant établit qu'en raison de l'utilisation intensive et de leur réputation, le caractère distinctif de la marque invoquée a augmenté (voir point 22). Toutefois, l'Office n'a pas jugé nécessaire d'examiner cet argument, car il n'affecte pas l'issue de cette procédure.

75. Les marques sont visuellement similaires. Une comparaison phonétique et conceptuelle n'est pas pertinente. L'identité, soit le haut degré de similitude des produits est inconfesso. 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

76. En ce qui concerne le renvoi des parties à la jurisprudence de l'Office et d'autres instances européennes (voir points 18, 24, 32 et 33), l'Office rappelle que dans le cadre de la procédure d'opposition, il prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne lient l'Office.¹⁷

77. L'usage effectif du signe contesté tel qu'indiqué par le défendeur (voir points 33, 35 et 38) ne peut être pris en compte dans la procédure d'opposition, la comparaison des produits et services en cause s'effectuant uniquement sur la base des données du registre et, le cas échéant, des preuves d'usage.¹⁸

78. La procédure d'opposition a pour but de résoudre des conflits, potentiels ou non, sur base des seuls motifs prévus à l'article 2.14, CBPI. D'autres motifs, tels que la mauvaise foi ou l'existence d'un droit d'auteur (voir point 36), ne peuvent être pris en considération dans le cadre du contentieux d'opposition dévolu à l'Office. Ces motifs ne peuvent être invoqués que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

79. Concernant l'argument du défendeur relatif à l'importance phonétique (voir point 39), il convient de préciser que, même si les bars et les restaurants sont des points de vente non négligeables pour des boissons alcoolisées, le consommateur pourra percevoir visuellement les marques en cause dans ces lieux, notamment en examinant la bouteille qui lui sera servie ou par le biais d'autres supports, tels

¹⁵ CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁶ CJEU 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

¹⁷ TUE 3 mai 2007, T-353/04, ECLI:EU:T:2007:47, point 77 (Curon).

¹⁸ CJUE 15 mars 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, point 104 (Quantum); CJUE 12 juin 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, point 67 (O2 Holdings Limited).

qu'un menu ou une carte des boissons, avant de passer la commande oralement. De surcroît, et surtout, les bars et les restaurants ne sont pas les seuls points de vente des produits concernés. En effet, ces produits sont également vendus dans des supermarchés ou d'autres points de vente au détail, où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l'image de la marque appliquée sur ce produit. Force est alors de constater que, lors des achats qui y sont effectués, les consommateurs pourront percevoir les marques de manière visuelle, les boissons étant présentées sur des rayons. En outre, si le public pertinent est amené à commander oralement les boissons alcoolisées dans des bars et des restaurants, il le fera généralement après avoir vu leur nom sur une carte ou un menu, ou pourra examiner le produit qui lui sera servi, de sorte qu'il pourra percevoir visuellement la marque pour exprimer ce qu'il désire acquérir.¹⁹

C. Conclusion

80. Vu ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion. Le risque de confusion ayant déjà été établi à l'égard de la première marque invoquée, il est possible de se dispenser d'une appréciation du risque de confusion à l'égard de la deuxième marque invoquée.

81. Étant donné que l'opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre motif de l'opposition, à savoir l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI.

IV. CONSÉQUENCES

82. L'opposition numéro 2016956 est justifiée.

83. La demande de marque internationale désignant entre autres le Benelux 1579492 n'est pas enregistrée.

84. 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 29 décembre 2022



Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Vincent Munier

¹⁹ TUE 23 février 2022, T-198/21, ECLI:EU:T:2022:83, points 61-63 (Code-X).