

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

2017207

du 28 juillet 2022

Opposant : **Castelain Expansion, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance**

Rue Pasteur 13
62410 Benifontaine
France

Mandataire : **Bureau Duthoit-Legros Associés Société par actions simplifiée**

Rue des Poissonceaux 31
59044 Lille
France

Marque invoquée : **Enregistrement de marque de l'Union Européenne 1431840**

JADE

contre

Défendeur : **Joseph Hallack-Wolff**

Rue Tony Dutreux 70
1429 Luxembourg
Luxembourg

Marque contestée : **Demande de marque Benelux 1441075**

MARY JADE

I. FAITS ET PROCEDURE**A. Faits**

1. Le 20 avril 2021, le défendeur a procédé à la demande de marque Benelux pour distinguer des produits en classe 32, mise à l'examen sous le numéro 1441075 et publiée le 27 mai 2021 de la marque verbale « MARY JADE ».
2. Le 27 juillet 2021 l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de l'enregistrement de marque de l'Union Européenne 1431840, déposé le 8 décembre 1999 et enregistré le 11 décembre 2002 pour des produits en classes 32 et 33 de la marque verbale « JADE ».
3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire de la marque invoquée.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits de la marque contestée et basée sur tous les produits 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 28 juillet 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 CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 2 décembre 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 les produits couverts par les marques en cause sont identiques ou pour le moins similaires à un degré élevé étant donné que les deux marques couvrent des bières.
10. Concernant la comparaison des signes, l'opposant estime que les marques en cause sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen sinon élevé en ce que la marque contestée reprend à l'identique la marque invoquée comme un des éléments qui la constituent.

11. Sur le plan conceptuel, l'opposant considère que les marques en question seront perçues comme des prénoms. Les prénoms n'étant pas considérés comme des concepts, une comparaison conceptuelle n'influencera, selon l'opposant, pas l'évaluation du risque de confusion.

12. L'opposant conclut, en raison des similitudes précédemment retenues, qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur. L'opposant demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement de la marque contestée.

B. Réaction du défendeur

13. En premier lieu, le défendeur, à l'égard de la comparaison des produits, ne conteste pas l'identité de ceux-ci telle que retenue par l'opposant.

14. Néanmoins, concernant la comparaison des signes, le défendeur estime que le terme « JADE » n'est pas distinctif en ce qu'il décrit la couleur d'un des composants de la bière, le houblon, tout en formant une analogie avec la pierre semi-précieuse.

15. L'ajout de l'élément verbal « MARY » dans la marque contestée rend celle-ci distinctive selon le défendeur en ce que la marque dans son ensemble fait référence à « Maryjane » ce qui, selon le défendeur, constitue un terme mondialement connu pour dénommer le cannabis.

16. Visuellement, le défendeur note qu'il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur étant donné que la marque contestée sera perçue comme un ensemble.

17. Il en va de même sur le plan phonétique quant auquel le défendeur note que le consommateur prononcera la marque contestée dans son ensemble étant donné la signification précédemment établie. En conséquence le défendeur estime qu'il n'existe pas de risque de confusion sur le plan phonétique entre les marques en cause.

18. De plus, le défendeur fait valoir que l'utilisation des marques en cause diffère en ce que la marque contestée est utilisée avec une feuille de cannabis sur l'étiquette pour attirer des clients d'établissements vendant des produits à base de chanvre.

19. Concernant la décision *ROBIN RUTH vs RUTH* invoquée par l'opposant, le défendeur estime que la celle-ci n'est pas comparable.

20. Le défendeur note finalement que la marque contestée, « MARY JADE » de par sa nature, sa dénomination et son lieu de distribution concerne des produits spécifiques et distincts adressés à un consommateur particulier. La marque invoquée est, selon le défendeur, adressée au grand public non spécifié.

21. Suite à ce qui précède, 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 et de procéder à l'enregistrement de la marque contestée.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

22. 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.

23. 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 ».

24. 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

25. 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).

26. 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.

27. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CL 32 Bières.	<i>Cl 32 Beer and brewery products; Craft beer.</i> <i>Cl 32 Bière et produits de brasserie ; bière artisanale.</i>
CL 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).	
	<i>(N.B.: La langue originale de la marque invoquée est l'anglais. La traduction en français de la liste des services a été ajoutée pour augmenter la lisibilité de cette décision).</i>

28. Selon la règle 1.21, sous e RE, le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1^{er}, CBPI implique notamment que l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties. Ainsi le défendeur ne conteste pas l'identité des produits telle qu'établie par l'opposant (paragraphe 13). L'identité entre ces produits étant ainsi établie entre les parties, l'Office ne procédera pas à une comparaison de ceux-ci.

Conclusion

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

Comparaison des marques

30. 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).

31. 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.

32. 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).

33. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
JADE	MARY JADE

Comparaison visuelle

34. La marque invoquée est une marque verbale « JADE » composée de 4 caractères.

35. La demande de marque contestée est elle aussi une marque verbale composée des mots « MARY JADE » de 4 caractères respectivement.

36. En effet, le consommateur prête en général plus d'attention à la partie initiale d'une marque (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Or, bien que la marque contestée a comme partie initiale le mot « MARY », n'ayant pas d'équivalent dans la marque invoquée, cette dernière est toutefois entièrement reprise dans la marque contestée et constitue la moitié des caractères de celle-ci. En conséquence, cette identité partielle aura sans aucun doute un impact considérable sur l'impression globale des marques par le consommateur, rendant les marques en cause visuellement similaires.

37. Les marques sont visuellement similaires.

Comparaison phonétique

38. La marque invoquée, « JADE », est une marque verbale composé d'un mot d'une seule syllabe prononcée [JAD].

39. La marque contestée, « MARY JADE » est composé de deux mots et prononcé en 3 syllabes [MA] [RY] [JAD].

40. Nonobstant les deux premières syllabes de la marque contestée, il importe de souligner, comme précédemment établi (paragraphe 36), que la marque invoquée est entièrement reprise dans la marque contestée. En conséquent, une similarité entre les marques dans l'impression globale de celle-ci ne peut être niée.

41. Les marques en sont donc phonétiquement similaires.

Comparaison conceptuelle

42. La marque invoquée est composée du mot « JADE » faisant référence à la pierre du même nom.
43. La marque contestée est composée du même mot précédé du mot « MARY » constituant l'équivalent anglais du prénom français « Marie ».
44. 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). Ceci n'est pas le cas en l'espèce.
45. Le défendeur soulève que la marque contestée constitue une référence la « Marijuana » (paragraphe 15). Or, faute de preuves soumises confirmant l'existence de cette expression, l'Office ne peut avec certitude établir que les consommateurs puissent percevoir la marque contestée dans ce sens. En conséquence cette signification ne peut être retenue.
46. En vue de ce qui précède, l'Office estime que bien que pour une partie des consommateurs, la marque contestée sera perçue comme un nom, n'ayant donc pas de signification conceptuelle, cela ne change rien au fait que les marques en cause coïncident dans le mot « JADE » et contiennent donc toutes deux une référence à la pierre du même nom.
47. En conséquent, les marques en cause sont conceptuellement similaires.

Conclusion

48. Les marques en question sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires.

A.2. Appréciation globale

49. 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.
50. 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).
51. 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.

52. 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). Nonobstant l'argument avancé par le défendeur (paragraphe 14), que le houblon, une matière première utilisée pour le brassage de bière, soit de couleur verte ne suffit pas à établir que le mot « JADE », renvoyant à une pierre elle aussi de couleur verte, sera perçu par le consommateur comme une indication descriptive et non distinctive pour les produits couverts. 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.

53. Vu que les marques en cause sont similaires et couvrent des produits identiques, 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 (voir article 2.2ter, alinéa 1 CBPI).

B. Autres facteurs

54. Il importe de soulever que seule la représentation des marques et la description des produits protégés dans le registre est pertinente. En effet, l'utilisation, envisagée ou non, des marques ne pouvant être prise en compte (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de l'UE du 30 juin 2004, M+M EURODATA, T-317/01, ECLI:EU:T:2004:195, et du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420). Par conséquent les arguments avancés par le défendeur suivant lesquels les produits effectivement offerts par les titulaires des marques en question diffèrent dans leur présentation ainsi que les locaux auxquels ils sont mis en vente (paragraphe 18 et 20) ne sont pertinents que pour autant que telles différences se retrouvent dans le registre, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier.

C. Conclusion

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

IV. CONSEQUENCE

56. L'opposition portant le numéro 2017207 est justifiée.

57. La demande de marque Benelux numéro 1441075 n'est pas enregistrée au Benelux.

58. 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 28 juillet 2022

Francois Châtellier
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Agent chargé du suivi administratif: Rémy Kohlsaat