



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2017524
du 09 février 2023

Opposant : **PepsiCo, Inc., North Carolina corporation**
700 Anderson Hill Road
Purchase New York 10577-1444
Etats-Unis d'Amérique

Mandataire : **Hogan Lovells International LLP**
Atrium - North Tower / Strawinskylaan 4129
1077 ZX Amsterdam
Netherlands

Marque invoquée 1 : **Marque Benelux 450967**
PEPSI

Marque invoquée 2 : **Marque de l'Union européenne 15579113**
PEPSI MAX

Marque invoquée 3 : **Marque de l'Union européenne 12931201**
PEPSI

contre

Défendeur : **Pauline van der Meeren**
Klein Rankhove 1
1540 Herne
Belgique

Mandataire : **& de Bandt**
IJzerlaan 19
1040 Bruxelles
Belgique

Signe contesté : **Demande Benelux 1448704**
Paupsy

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 19 août 2021, le défendeur a introduit, pour distinguer des services en classes 18 et 25, la demande Benelux de la marque verbale Paupsy. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1448704 et a été publiée le 7 septembre 2021.
2. Le 5 novembre 2021, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :
 - Enregistrement de marque Benelux 450967, de la marque verbale PEPSI introduite le 24 juin 1988 et enregistrée pour des produits en classe 25 ;
 - Enregistrement de marque de l'Union européenne 15579113, de la marque verbale PEPSI MAX introduite le 27 juin 2016 et enregistrée le 24 octobre 2016 pour des produits en classes 18, 20 et 21 ;
 - Enregistrement de marque de l'Union européenne 12931201, de la marque verbale PEPSI introduite le 3 juin 2014 et enregistrée le 19 décembre 2014 pour des produits en classes 9, 14, 18 et 25.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des marques invoquées.
4. L'opposition est dirigée contre tous les produits du signe contesté et basée sur tous les produits de la première marque invoquée et sur les produits en classes 18 et 25 de la deuxième et troisième 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 12 novembre 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 avait été clôturée le 1^{er} juin 2022.

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, alinéa 1, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

8. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant établit que l'élément distinctif et dominant des marques antérieures invoquées est PEPSI. Il met pour cela en avant que l'élément verbal MAX, présent dans la deuxième marque invoquée, est l'élément le moins distinctif et dominant par sa position mais également en ce qu'il pourrait être perçu comme un élément élogieux faisant référence à la qualité, la taille ou d'autres caractéristiques positives des produits couverts par cette marque.

9. L'opposant fait ensuite observer que, visuellement, les signes en cause ont des longueurs et structures similaires, notamment du fait qu'ils partagent trois lettres communes placées dans le même ordre.

10. Phonétiquement, les signes sont constitués de deux syllabes et ont donc la même longueur, le même rythme et la même intonation. L'opposant souligne que la première syllabe commence par la lettre dominante P et se termine par la consonne P, puis indique que la deuxième syllabe des signes en cause sera prononcée de manière identique [SI/SY].

11. Conceptuellement, aucun des signes en cause n'a de signification pour le public Benelux et une telle comparaison est donc impossible.

12. L'opposant se rend compte du fait que les marques antérieures diffèrent du signe contesté du fait de l'absence de voyelle commune. Toutefois, selon lui, cette circonstance n'écarte pas le risque de confusion existant notamment en raison des structures similaires que partagent les signes en cause, de la position identique des lettres communes et de l'identité phonétique de la lettre I et de la lettre Y, positionnées respectivement à la fin des éléments dominants PEPSI et PAUPSY.

13. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant fait valoir que les produits en classes 18 et 25 du signe contesté sont identiques à ceux des marques antérieures.

14. Les produits en cause comprenant des sacs en classe 18 et des vêtements en classe 25, l'opposant considère que ces produits s'adressent au grand public ayant une capacité d'attention moyenne.

15. L'opposant considère que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.

16. Selon l'opposant, le principe d'interdépendance entre les facteurs pertinents permet de conclure que le degré de similitude des signes en question est renforcé en raison de l'identité des produits en cause.

17. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion. En conséquence, l'opposition doit être reconnue justifiée et le signe contesté rejeté.

B. Réaction du défendeur

18. En ce qui concerne la comparaison des signes PEPSI et PAUPSY, le défendeur fait observer que, visuellement, les première et troisième marques antérieures (PEPSI) sont composées de cinq lettres tandis que le signe contesté en comporte six. Il souligne également que les signes en conflit présentent des séquences de voyelles différentes qui conduisent à rendre les signes différents. Le défendeur rappelle notamment que le public pertinent attache plus d'importance à la première partie d'une marque et argue que les marques en cause étant des signes courts, les différences seront remarquées plus rapidement. La présence commune des lettres P et S dans les signes en conflit ne les rend pas pour autant similaires selon le défendeur, qui souligne que de nombreuses marques coexistent alors même qu'elles commencent par la lettre P et contiennent les lettres P et S.

19. Phonétiquement, le défendeur admet qu'il existe un degré faible et limité de ressemblance entre les signes en cause. Il considère que la prononciation des signes est différente au regard de la longueur et du son de la première syllabe respective des signes en cause. Le défendeur souligne que les différences seront remarquées plus rapidement étant donné que la première partie des marques attire principalement l'attention du consommateur et qu'il est également question de marques courtes.

20. Conceptuellement, le défendeur est d'accord avec l'opposant pour dire que les signes n'ont aucune signification claire.

21. Dans le cadre de la comparaison du signe contesté avec la deuxième marque antérieure (PEPSI MAX) le défendeur admet que, conceptuellement, le terme MAX a une signification pouvant être perçue comme une qualification louangeuse. Il considère toutefois que cet élément additionnel conduit à une impression d'ensemble (visuelle, phonétique et conceptuelle) drastiquement divergente du signe contesté.

22. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur admet leur identité, à tout le moins leur forte similarité.

23. A l'instar de l'opposant, le défendeur considère que les produits en cause s'adressent au grand public ayant une capacité d'attention moyenne.

24. Selon le défendeur, les rares similitudes entre le signe contesté et les marques invoquées ne sont pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

25. Par conséquent, le défendeur demande le rejet de la présente opposition, requiert l'enregistrement du signe contesté et la condamnation de l'opposant aux dépens.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

26. 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 à l'encontre d'une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

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

28. 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

29. 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

¹ L'art. 2.2ter, alinéa 1 sous b CBPI 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 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

Comparaison des produits

30. 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 complémentaire⁴.

31. 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 marque⁵.

32. L'Office compare d'abord la troisième marque invoquée 12931201 et le signe contesté.

33. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 18 Sacs à dos; Étuis pour clés; Supports pour pièces de monnaie; Peaux d'animaux; Malles et valises; Sacs et valises; Sacs à dos; Portefeuilles; Bandoulières [courroies]; Bagages et étiquettes à bagages; Parapluies et parasols; Canes	CI 18 Sacs
CI 25 Vêtements, chaussures, chapellerie	CI 25 Vêtements

34. L'Office partage l'avis de l'opposant selon lequel tous les produits du signe contesté sont identiques à ceux de la marque invoquée (voir point 13), car repris dans les mêmes termes, ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté par le défendeur (voir point 22).

Comparaison des signes

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

36. Si la comparaison doit se fonder sur l'impression globale produite par les signes dans l'esprit du public pertinent, elle doit néanmoins être effectuée à la lumière des qualités intrinsèques des signes en cause.⁷ L'impression générale créée par un signe composé sur le public concerné peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Pour apprécier si tel est le cas, il convient notamment de tenir compte des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant

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

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

avec les qualités des autres éléments. En outre, on peut examiner la relation entre les divers éléments de la configuration du signe composé.⁸

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

38. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
PEPSI	Paupy

Comparaison conceptuelle

39. Les parties conviennent que les éléments PEPSI et PAUPSY n'ont pas de signification établie (voir points 11 et 20).

40. Étant donné que les signes n'ont pas de signification établie pour le public pertinent, une comparaison conceptuelle n'est pas appropriée.

Comparaison visuelle

41. La marque invoquée et le signe contesté sont des marques verbales composées respectivement de cinq et six lettres.

42. Visuellement, le signe contesté comprend trois des cinq lettres (P*PS*) qui forment la marque antérieure. Ils partagent donc des similitudes quant à leur lettre d'attaque respective ainsi que dans leur élément central.

43. Bien que le consommateur prête en général plus d'attention à la partie initiale d'une marque⁹, les marques en cause sont relativement brèves et les différences existantes entre celles-ci en seront donc d'autant plus apparentes.

44. Toutefois, selon une jurisprudence constante, dans le cas de marques purement verbales, les longueurs des marques, les lettres qui les constituent et l'ordre dans lequel ces lettres sont placées sont des facteurs à prendre en considération dans la comparaison des signes¹⁰.

45. En l'espèce, les signes partagent des similitudes quant à leur lettre d'attaque respective ainsi que dans leur élément central. L'Office considère que les différences existantes entre les signes ne sont pas suffisantes pour éliminer un certain degré de similitude visuelle dû aux trois lettres identiques, placées dans le même ordre.

46. Par conséquent, les signes sont similaires à un certain degré.

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

⁹ voir Tribunal UE, 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79 (Mundicor)

¹⁰ Tribunal UE 29 février 2012, T-525/10, ECLI:EU:T:2012:96, point 41 (Servo Suo)

Comparaison phonétique

47. Phonétiquement, la marque invoquée se prononce en deux syllabes, [pep-si] et le signe contesté également en deux syllabes, [paup-sy]. Ces deux syllabes commencent et/ou se terminent chacune par les mêmes consonnes : la première commence par "P" et se termine par "P", et la seconde commence par "S". De plus, l'Office considère que les lettres finales des signes en cause, respectivement "I" et "Y", seront prononcées identiquement par le public pertinent.

48. La prononciation des signes coïncide dans le son des lettres "P", "P" et "S", présentes de manière identique dans les deux signes. Les signes diffèrent par le son de la deuxième lettre de la marque invoquée, "E", en comparaison avec la deuxième et troisième lettres du signe contesté "AU". Ces dernières pourront notamment être prononcées avec un 'A' ouvert d'un point de vue néerlandophone, modifiant alors légèrement le rythme et l'intonation du signe contesté.

49. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique.

Conclusion

50. Les signes sont similaires sur le plan phonétique, similaires à un certain degré sur le plan visuel et une comparaison conceptuelle ne s'applique pas.

A.2 Appréciation globale

51. 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.

52. 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 mémoire¹¹. Dans le cas d'espèce, les produits sont susceptibles de s'adresser à l'ensemble des consommateurs, de sorte que le niveau d'attention du public pertinent à considérer est un niveau normal.

53. 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 moindre¹². Puisque l'opposant ne prétend pas explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison d'un usage intensif ou d'une réputation, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble reposera sur sa distinctivité intrinsèque qui doit être considérée comme normale puisqu'elle ne décrit pas une caractéristique des produits concernés.

54. 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 ressemblance entre les marques, et inversement.¹³

¹¹ CJUE 6 octobre 2005, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 25 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹² CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

¹³ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza).

55. Les signes se ressemblent dans un certain degré sur le plan visuel, ils sont similaires phonétiquement et une comparaison conceptuelle ne s'applique pas. Les produits sont identiques. Pour ces raisons, et en tenant compte de tous les facteurs à prendre en considération, l'Office conclut que le public concerné peut croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée et qu'il existe donc un risque de confusion.

B. Conclusion

56. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion.

57. L'opposition étant pleinement accueillie sur la base de la troisième marque antérieure invoquée, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres marques invoquées conformément à l'article 1.14, alinéa 1^{er}, sous i du RE.

C. Autres facteurs

58. Le défendeur fait observer qu'il existe d'autres marques contenant également les lettres P, P et S, placées dans le même ordre (voir point 18). L'Office estime qu'il n'est sans doute pas exclu, dans certains cas, que la coexistence de marques antérieures sur le marché affaiblit le risque de confusion établi entre deux marques en conflit. Il ne peut cependant uniquement être tenu compte de ceci que lorsque le défendeur a au moins au cours de la procédure démontré que cette coexistence repose sur le fait qu'il n'est pas question de risque de confusion pour le public concerné entre les marques antérieures évoquées par le défendeur et les marques antérieures du requérant sur lesquelles cette opposition est basée, ce sous réserve que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques.¹⁴ Dans le cas présent, aucune preuve n'a été introduite par le défendeur.

59. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus. 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 refusée).

¹⁴ voir en ce sens TUE, T-57/06, 7 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX); T- 460/07, 20 janvier 2010, ECLI:EU:T:2010:18 (LIFE BLOG).

IV. CONSÉQUENCES

60. L'opposition numéro 2017524 est justifiée.

61. La demande de marque Benelux 1448704 n'est pas enregistrée.

62. 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 09 février 2023



Flavie ROUGIER
rapporteur

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaet