

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2017662
du 26 mai 2023

Opposant : **MARELIQUID VANTGUARD, S.L.**

Santa Engracia 4
28010 Madrid
Espagne

Mandataire : **Bureau M.F.J. Bockstael nv**

Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
Belgique

Marque invoquée : **Marque de l'Union européenne 8381097**



contre

Défendeur : **AddiktWine S.à r.l.**

Rue du Lavoir 17
4804 Rodange
Luxembourg

Mandataire : **Office Freylinger S.A.**

Route d'Arlon 234

8010 Strassen

Luxembourg

Marque contestée : **Demande de marque Benelux 1454173**

GIN'MATE

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 18 novembre 2021, le défendeur a introduit la demande de marque Benelux de la marque verbale GIN'MATE pour distinguer des produits en classe 33. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1454173 et a été publiée le 22 novembre 2021.

2. Le 21 décembre 2021, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de la marque de l'Union européenne, numéro 8381097 de la marque semi-figurative



déposée le 23 juin 2009 et enregistrée le 23 décembre 2009 pour des produits en classe 33.

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 basée sur tous les produits de la marque invoquée.

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 24 décembre 2021. 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 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 16 novembre 2022.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. En application de 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^{er}, 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 et services en question.

A. Arguments de l'opposant

8. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant fait valoir que les produits du signe contesté sont entièrement contenus dans les produits de la marque invoquée et qu'ils sont donc essentiellement identiques. Il fait également observer que les signes contiennent le mot « gin » (un type de boisson alcoolisée). Selon lui, le consommateur moyen supposera donc immédiatement qu'il s'agit de produits liés au gin. Par conséquent, la confusion entre les produits des signes est inévitable.

9. Il suit d'une comparaison des signes que, sur le plan conceptuel, la marque invoquée contient les éléments verbaux GIN MARE MEDITERRANEAN GIN. L'élément GIN MARE est l'élément dominant de la marque vu qu'il est représenté au centre du signe dans une grande police de caractères, tandis que les

mots MEDITERRANEAN GIN sont descriptifs et représentés dans une police de caractères plus petite. Le mot GIN fait référence à une boisson alcoolisée. Le mot MARE n'a pas de signification précise et dépend de la langue dans laquelle la marque est considérée. La désignation MEDITERRANEAN GIN peut indiquer que la marque invoquée doit être considérée en anglais. Dans ce cas, le mot MARE peut être traduit comme « jument ». Etant donné que l'opposant est une société espagnole, le mot MARE peut également être perçu en espagnol comme signifiant "mer". Cela rejoint le mot "MEDITERRANEAN". Quelle que soit la langue, l'appellation GIN MARE ne constitue pas un terme existant ayant une signification particulière. Selon l'opposant, le consommateur moyen considérera donc le nom GIN MARE comme arbitraire. En ce qui concerne le signe contesté, le mot MATE peut être compris en anglais comme « ami ». En français, MATE peut faire référence à quelque chose qui n'est pas brillant. La désignation GIN'MATE ne constitue pas non plus un terme existant ayant une signification particulière. Le consommateur moyen considérera donc le terme GIN'MATE comme arbitraire. Comme les deux signes ne diffèrent que par une lettre, l'opposant estime que le consommateur moyen ne pourra pas faire la distinction entre les deux signes et donc il existe un risque de confusion conceptuelle.

10. Visuellement, l'élément GIN MARE est l'élément dominant de la marque invoquée. Les éléments figuratifs en arrière-plan sont purement décoratifs. Selon l'opposant, une comparaison visuelle des éléments dominants des signes doit se faire entre GIN MARE et GIN'MATE. Les deux signes ne diffèrent que par une lettre. Lorsque la marque antérieure contient un espace, le signe contesté contient une apostrophe. Les deux signes sont presque identiques. Par conséquent, le consommateur moyen ne pourra pas distinguer visuellement les deux et il existe donc un vrai risque de confusion visuelle.

11. Phonétiquement, il faut faire une comparaison entre les éléments dominants des signes, à savoir GIN MARE et GIN'MATE. L'opposant établit que les signes sont presque identiques. Par conséquent, le consommateur moyen ne pourra pas faire la distinction phonétique entre les deux et il y a donc un vrai risque de confusion phonétique.

12. En tenant compte que les produits des signes relèvent de la même catégorie (boissons alcoolisées), que la présence du mot GIN dans les signes précise davantage les produits et que les éléments dominants des signes sont très similaires sur le plan conceptuel, visuel et phonétique, l'opposant demande à l'Office d'accepter l'opposition et de refuser le signe contesté pour tous les produits.

13. Sur la demande du défendeur, l'opposant a produit des preuves d'usage de la marque invoquée.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur demande d'abord des preuves d'usage à l'opposant.

15. Le défendeur estime que les signes ne sont pas similaires. Il fait observer que les éléments verbaux GIN et MEDITERRANEAN dans la marque invoquée et GIN dans le signe contesté sont des éléments verbaux secondaires et descriptifs.

16. Le défendeur établit que l'opposant reconnaît lui-même que les signes ont une signification différente. Le défendeur souhaite appuyer les propos de l'opposant afin de confirmer la dissimilarité conceptuelle des signes et il précise que l'enjeu est de déterminer quelle langue est applicable aux signes. Le défendeur invite l'Office à se référer aux différentes hypothèses linguistiques applicables aux signes. Une première hypothèse pour le défendeur est que les signes seront perçus en français, la langue commune aux signes. Dans ce cas, il existe une différence conceptuelle entre les signes. Le terme MARE de la marque invoquée en français se réfère à une petite nappe d'eau de faible profondeur. Dès lors, le consommateur comprendra la marque antérieure comme une référence à une « mare de gin ». Comme le souligne

l'opposant, le terme MATE du signe contesté désigne en français quelque chose qui n'est pas brillant ou transparent. Le gin est une boisson alcoolisée qui est aussi claire que de l'eau, il peut être coloré au travers de colorant, mais un gin ne sera jamais de couleur mate. Il serait ici question d'un gin ayant une couleur nouvelle et relativement peu commune. Aussi, en raison des deux concepts forts véhiculés par cette hypothèse linguistique, il est évident pour le défendeur qu'en français les signes sont conceptuellement dissimilaires.

17. Une deuxième hypothèse pour le défendeur est que les signes seront perçus en anglais. En anglais, le terme MARE de la marque antérieure se comprendra comme « jument », la femelle du cheval. La marque invoquée pourrait être associée à l'idée du « gin de la jument ». Il n'est pas rare qu'une marque souhaite être associée à un animal synonyme de force, vitesse et vitalité. Le terme MATE du signe contesté peut avoir deux significations, soit « pote, ami ou compagnon », soit un thé traditionnel d'Amérique du sud. Dans la mesure où il s'agit d'une association rare de deux boissons, ceci aura un impact fort au consommateur. Dès lors, si la langue commune à retenir pour les deux signes est l'anglais, le défendeur estime qu'il a été démontré que les signes sont dissimilaires d'un point de vue conceptuel.

18. Dans une troisième hypothèse, chaque signe doit être interprété dans une langue différente. Il s'agit d'ailleurs de démontrer ce qui fera le plus sens d'un point de vue factuel et marketing, d'après le défendeur. Par déduction, l'hypothèse la plus plausible est ici que le signe contesté soit compris en anglais au sens « ami » comme expliqué avant. De plus, le signe contesté fait écho à la boisson amérindienne « le mate » qui se dira ainsi dans toutes les langues du Benelux. La marque invoquée, en raison de l'élément verbal MEDITERRANEAN GIN, mène à la déduction que la langue à appliquer est une langue latine. En outre, il apparaît ici que le terme MARE s'entendra dans le sens de « mer ». Ceci est renforcé par son association avec le terme « Mediterranean ». Il faudra comprendre la marque invoquée comme étant un gin provenant d'une mer de gin. Même si ce terme provient d'une langue ne constituant pas une des langues officielles du Benelux, il sera tout de même compris par le public du Benelux. En effet, la population du Benelux est composée par une grande partie d'expatriés et notamment de personnes issues de pays méditerranéens qui comprendront l'allusion à la mer, d'après le défendeur. Il produit des statistiques pour étayer sa thèse.

19. Le défendeur établit que quelle que soit l'hypothèse linguistique retenue, il a été démontré qu'il existe une différence conceptuelle. Il rejoint donc la position de l'opposant selon laquelle les signes ne sont pas similaires d'un point de vue conceptuel.

20. Pour le défendeur, les éléments figuratifs de la marque invoquée sont visuellement frappants et donc pas purement décoratifs. Cette prédominance de l'élément figuratif est accentuée par le fait que tous les éléments verbaux dans la marque invoquée possèdent une signification, et que ces termes, et à tout le moins les éléments GIN et MEDITERRANEAN, sont descriptifs ou indicateurs d'une origine ou d'un produit. Les consommateurs porteront une attention particulière à l'apparence du signe. Par contraste, le signe contesté est composé de deux termes GIN'MATE et uniquement le terme MATE est distinctif. Dès lors en raison du caractère dominant des éléments figuratifs distinctifs de la marque invoquée et de l'impression d'ensemble qu'ils confèrent, les signes ne peuvent être considérés comme visuellement similaires. Le défendeur établit qu'il est incohérent, comme le fait l'opposant, de considérer que le terme GIN est distinctif quand il est suivi de MARE ou 'MATE, mais qu'il est descriptif quand il suit le terme MEDITERRANEAN. Quand on compare tous les éléments verbaux des signes, la marque invoquée est composée de 4 éléments verbaux GIN MARE MEDITERRANEAN GIN, tandis que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d'une apostrophe GIN'MATE. Les signes n'ayant pas la même structure, ni la même longueur, ils ne sont visuellement pas similaires. Quand on compare le seul élément distinctif des signes, MARE et

'MATE, les signes sont composés de quatre lettres et diffèrent par la troisième lettre « R » pour la marque invoquée et « T » pour le signe contesté. Ils ne sont donc visuellement pas similaires, d'après le défendeur.

21. Dans la mesure où l'élément verbal GIN est descriptif, le défendeur compare uniquement les éléments verbaux distinctifs, à savoir MARE et 'MATE. En ce qui concerne la prononciation, il est important d'identifier la langue applicable à chaque signe. Le défendeur fait référence à sa comparaison conceptuelle ci-avant, dans laquelle il énonce les hypothèses linguistiques applicable ici. Le défendeur a toutefois démontré que l'hypothèse la plus plausible est que la marque invoquée sera prononcée dans une langue latine, tandis que le signe contesté sera prononcé en anglais. Le terme MARE, au sens de « mer », est composé de deux syllabes et se prononcera [mà·ré]. Le terme « MATE » du signe contesté doit être prononcé en anglais comme [mayt]. Les termes "MARE " et "MATE" ont des sonorités distinctes, le premier étant plus long que le second lorsqu'il est prononcé. Il en résulte des différences notables en termes de rythme, de prononciation et de sonorités entre les deux signes. Les signes sont donc différents d'un point de vue phonétique.

22. Quant à l'appréciation globale du risque de confusion, le défendeur rappelle que les éléments figuratifs de la marque invoquée sont des éléments distinctifs dominants, ce qui renforce la dissimilarité entre les signes. Le public ciblé percevra les différences entre les signes et il ne peut donc pas exister de risque de confusion ou d'association.

23. En outre, le défendeur considère que les produits visés par les signes en classe 33, les boissons alcoolisées, s'adressent aux préférences gustatives des consommateurs. Le public retiendra quelle boisson de quelle marque est sa favorite et retiendra les différences de goûts. Il pourra associer telle bouteille à tel signe en fonction de ses préférences. La comparaison des signes démontre qu'ils sont différents d'un point de vue visuel, phonétique et conceptuel. Compte tenu de la dissimilitude entre les signes, il n'y a donc pas de risque de confusion.

24. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion et demande à l'Office de déclarer l'opposition non fondée et de procéder à l'enregistrement du signe contesté.

25. En ce qui concerne les preuves d'usages introduites par l'opposant, le défendeur considère que ces preuves sont insuffisantes pour démontrer un usage sérieux de la marque invoquée. Les factures sont soit datées d'avant la période pertinente, soit la marque invoquée n'y apparaît jamais telle que déposée. Les listes de liens vers des sites web avec des publicités concernent des services en classe 35, mais non des produits en classe 33. En outre ces listes ne comportent pas d'indications sur le lieu, la durée et la nature de l'usage. Les publicités et la photographie fournies ne donnent pas d'indication quant à leur distribution effective, ni quant au lieu et à la date d'une éventuelle distribution. La capture d'écran d'un magasin d'alcools en ligne vendant GIN MARE ne porte pas de date, ni d'indication sur le territoire et le public visé. Le communiqué de presse de l'événement « The world's best Restaurant » ne donne pas d'indication sur la distribution de ce communiqué de presse, il pourrait s'agir donc d'un document à usage interne, et du territoire concerné. Selon le défendeur, il n'a pas été démontré que les produits portant la marque invoquée aient été effectivement vendus à des clients dans l'Union européenne durant la période pertinente. Le défendeur fait observer que l'opposant tente de démontrer que la marque invoquée est exclusivement utilisée pour du gin en classe 33. Les preuves d'usage soumises ne dévoilent aucun usage pour toutes les autres boissons alcooliques (à l'exception des bières) qui sont également protégées par la marque invoquée. Etant donné que les preuves d'usage soumises pour du gin ne démontrent pas un usage sérieux de la marque invoquée, l'Office devrait rejeter l'opposition dont le fondement n'est pas justifié.

III. DÉCISION

A. Preuves d'usage

26. En application de l'article 2.16bis, alinéa 1^{er} 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^{er} CBPI ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. La preuve doit montrer l'usage au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

27. Le signe contesté a été déposé le 18 novembre 2021. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 18 novembre 2016 au 18 novembre 2021. Etant donné que l'enregistrement de la marque invoquée est antérieur au 18 novembre 2016, la demande de preuves d'usage pour la marque invoquée est fondée.

28. Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque.¹ L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque.² De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur.³

29. Le Tribunal de l'UE a précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux.⁴ Dans l'interprétation de la notion d'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.⁵

30. En outre, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.⁶

31. Le droit invoqué est une marque de l'Union européenne. S'il est certes raisonnable de s'attendre à ce qu'une marque de l'Union européenne - en raison du fait qu'elle jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale - fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'« usage sérieux », il n'est pas nécessaire que cet

¹ CJUE 3 juillet 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, point 38 (Viridis) et CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 43 (Ansul).

² CJUE 31 janvier 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, point 83 (Pandalis) et CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 43 (Ansul).

³ TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 29 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

⁴ TUE 8 juillet 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, point 36 (Hipoviton) et Tribunal UE 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, point 41 (Sonia Rykiel).

⁵ TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 28 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

⁶ TUE 8 juillet 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, point 35 (GNC LIVE WELL).

usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant. Il doit être apprécié si la marque en cause est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de créer ou de conserver des parts de marché pour les produits ou les services protégés dans l'Union européenne, tenant compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents au principal, tels que notamment les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier. Pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux dans l'Union européenne », il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.⁷

32. Conformément à la règle 1.25 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Appréciation des preuves d'usage

33. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

1. 27 Factures ;
2. Liste de liens, soit vers le compte Twitter officiel de GIN MARE, soit vers des articles de blog, vidéos publicitaires et articles en ligne ;
3. Exemples de publicité de la marque invoquée dans les aéroports et les bateaux de croisière ;
4. Capture d'écran de la vente en ligne de GIN MARE ;
5. Communiqué de presse de l'événement "The World's 50 Best Restaurants" et images y relatives.

34. Après examen de l'ensemble des pièces fournies, l'Office établit que les pièces concernent seulement des gins. La marque invoquée a été enregistrée en classe 33 pour une catégorie plus générale de produits, à savoir des boissons alcooliques (à l'exception des bières). La preuve de l'usage ne concerne que certains produits spécifiques relevant de cette catégorie. La question se pose donc de savoir si la preuve produite doit être considérée comme une preuve de l'usage uniquement pour les produits spécifiques, qui ne sont pas mentionnés en tant que tels dans la liste des produits, ou pour la catégorie plus générale de produits figurant dans l'enregistrement.

35. Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière autonome, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n'emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.⁸

36. L'Office juge que le gin concerne une boisson alcoolique, qui peut être considéré comme une sous-catégorie autonome des boissons alcooliques. Etant donné que la preuve de l'usage ne concerne que ce produit spécifique seulement, relevant de la catégorie plus générale de produits en classe 33, la preuve

⁷ CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, points 50 et suivants (ONEL).

⁸ TUE 14 juillet 2005, T-126/03, ECLI:EU:T:2005:288, point 45 (Aladin) et CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, ECLI:EU:C:2020:573, point 43 (tigha/TAIGA).

produite peut être considérée comme une preuve de l'usage uniquement pour les produits spécifiques « gin ».

37. En outre, l'Office établit que l'opposant ne produit aucune preuve où la marque invoquée apparaît telle qu'enregistrée. Il s'avère des preuves introduites que le signe utilisé dans le commerce sur des



bouteilles de gin est le suivant . Ce signe comporte des différences par rapport à la marque invoquée telle qu'enregistrée.

38. L'usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage sérieux, pour autant que le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ne soit pas altéré.⁹ Il faut donc clarifier ce qu'il faut entendre par caractère distinctif de la marque enregistrée et évaluer si la marque utilisée altère ce caractère distinctif. L'appréciation du caractère distinctif et dominant d'un ou de plusieurs composants d'une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la configuration de la marque.¹⁰

39. Quant à la présentation différente dans la forme utilisée du signe, il convient d'observer que les mots GIN MARE MEDITERRANEAN GIN de la marque invoquée telle qu'enregistrée apparaissent également dans le signe utilisé, dans la même police de caractère et la même taille mais dans une position différente en ce que les termes MEDITERRANEAN GIN sont positionnés au-dessus des termes GIN MARE et sont plus éloignés. En outre, des autres mots ont été ajoutés dans le signe, à savoir « colección de autor » (signifiant « collection de l'auteur ») et « distilled from olives, thyme, rosemary and basil » (signifiant « distillé à partir d'olives, de thym, de romarin et de basilic »). Ces mots étant descriptifs de l'origine et de la nature du produit concerné, leur ajout n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée. L'élément figuratif représentant des branches d'olives dans la marque telle qu'enregistrée est également présent à l'identique dans le signe utilisé et le mot GIN MARE y est positionné de façon identique. La seule différence entre le figuratif de la marque invoquée et celui du signe utilisé est que, dans la marque invoquée il y a un rectangle blanc en dessous des branches d'olives tandis que dans le signe utilisé, les branches d'olives continuent en dessous du mot GIN MARE. Cette continuation de branches d'olives ne modifie pas l'impression d'ensemble produite par la marque. Il résulte de ce qui précède que la forme

⁹ CJUE 11 octobre 2017, C501/15 P, ECLI:EU:C:2017:750, point 65 et jurisprudence citée (Cactus).

¹⁰ TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 33 à 35 (Matratzen).

utilisée de la marque invoquée ne revêt pas de différences de nature à altérer le caractère distinctif de cette marque.

40. L'opposant produit 27 factures, dont 25 concernent la période pertinente. Ces factures concernent la vente de produits étant indiqués comme « GM ENG 6X70CL 42,7° GIN », « GM [nr] MARE ES CP 6X70CL 42,7° GIN » ou « GM [nr] MARE ENG 6X70CL 42,7° GIN ». Bien que la marque telle qu'enregistrée n'apparaît pas dans les factures, il peut être déduit des factures considérées ensemble avec les exemples de publicité que ces références ont trait à des Gins sous la marque GM vendus dans des bouteilles de 70cl avec un pourcentage d'alcool de 42,7% comme il s'avère des photos de produits. Les factures sont adressées à des parties en Allemagne, Espagne, Suisse, Suède, Luxembourg, France, Pays-Bas, Irlande, Italie, Autriche, Norvège, Tchéquie, Danemark et Croatie et concernent chacune la vente d'au moins environ 70 caisses (une caisse contenant 6 bouteilles) jusqu'à environ 2.300 caisses. Ces factures montrent la réalité de l'exploitation commerciale effective de la marque invoquée dans la vie des affaires en Europe.

41. En ce qui concerne les autres pièces, l'Office établit que certaines d'entre elles sont non datées ou antérieures à la période pertinente. Cependant, ces pièces peuvent supporter les factures qui concernent la période pertinente. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, l'appréciation du caractère sérieux de l'usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d'éventuelles circonstances antérieures (ou postérieures) à ladite période. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente, ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période. La liste de liens, les exemples de publicité, la capture d'écran d'une vente en ligne et le communiqué de presse, ainsi que les deux factures datant de 2014 concernant la vente d'environ 270 caisses de gin au Royaume-Uni, peuvent étayer le contenu des factures pertinentes. Il ressort de ces pièces que la marque invoquée est utilisée pour des gins offerts par l'opposant. Ces pièces peuvent corroborer l'usage sérieux de la marque invoquée par l'opposant tel qu'il est démontré sur base des factures.

Conclusion

42. L'ensemble des pièces fournies démontre un usage sérieux de la marque invoquée, en Europe, pour des produits gins en classe 33. Ces produits ne sont pas expressément mentionnés dans la liste de la marque invoquée, mais ils relèvent de l'indication plus générale « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » en classe 33 de cette marque.

43. Pour les autres produits sur lesquels l'opposition est basée, l'usage sérieux n'a pas été démontré. Dans ce cas, l'Office examinera uniquement l'existence d'un risque de confusion par rapport aux produits pour lesquels l'usage sérieux a été prouvé.

44. **Comparaison des produits**

45. 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.¹¹

¹¹ CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

46. 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, pour lesquels un usage sérieux a été démontré, et ceux repris dans la demande de marque.¹²

47. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre
Cl 33 Gin.	Cl 33 Gin.

48. Les produits du défendeur sont identiques aux produits de l'opposant.

Comparaison des signes

49. 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.¹³

50. 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.¹⁴ 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.¹⁵

51. 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.


52. Les signes à comparer sont les suivants :

¹² TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).

¹³ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

¹⁴ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

¹⁵ 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).

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	GIN'MATE

Comparaison conceptuelle

52. L'Office établit que si le consommateur moyen perçoit généralement une marque dans son ensemble et ne prête pas attention à ses différents détails, un consommateur qui perçoit une marque verbale la décomposera néanmoins en éléments verbaux qui ont une signification concrète pour lui ou qui sont similaires à des mots qu'il connaît. Le public ne percevra généralement pas l'élément descriptif d'une marque composée comme l'élément distinctif et dominant de l'impression générale créée par cette marque.

53. L'élément GIN dans les signes fait référence à un type de boisson alcoolique. L'élément MEDITERRANEAN dans la marque invoquée sera perçu comme une indication géographique. L'Office considère que ces éléments étant descriptifs, ils ne seront pas perçus comme dominants.

54. L'Office considère, comme il a également été argumenté par les parties, que les éléments dominants MARE et MATE peuvent être perçus dans plusieurs langues et donc comme ayant plusieurs significations possibles. Ces éléments n'ont donc pas de signification claire et précise pour le public Benelux.

55. Les signes n'ayant pas de signification précise dans leur ensemble, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison visuelle

56. La marque invoquée est une marque semi-figurative composée de quatre mots : GIN MARE MEDITERRANEAN GIN. Les mots GIN MARE sont écrits dans une police de caractères plus grande que les mots MEDITERRANEAN GIN qui se trouvent en dessous des mots GIN MARE. Les mots sont écrits sur un élément figuratif, dont la partie supérieure est constituée des branches d'olivier et la partie inférieure est constituée d'un rectangle blanc. Cet élément figuratif se trouve au milieu d'un rectangle gris.

57. Le signe contesté est une marque verbale composée de deux mots, GIN et MATE, séparés par une apostrophe.

58. En ce qui concerne les marques composées (éléments verbaux et figuratifs) telle que la marque invoquée, l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal.¹⁶ Dans le cas présent, bien que l'élément figuratif de la marque invoquée ne soit pas négligeable¹⁷, l'attention du consommateur se

¹⁶ TUE 14 juillet 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, point 37 (SELENIUM-ACE).

¹⁷ Gerechtshof 's-Gravenhage 11 septembre 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (MOOVE4MOVE).

verra également dirigée vers les éléments verbaux GIN MARE en raison de leur position centrale dans la marque, leur taille et le fait que les éléments figuratifs apparaissent plutôt en arrière-plan.

59. Il y a lieu de rappeler que le consommateur attache en général plus d'importance à la première partie d'une marque, cela ressort d'une jurisprudence constante.¹⁸ Les marques partagent leur premier élément GIN. En ce qui concerne leur deuxième élément dominant, respectivement MARE et MATE, trois des quatre lettres sont identiques et se trouvent à une même position. Seulement leur troisième lettre, respectivement R et T, est différente. En outre, les signes diffèrent par l'ajout des mots MEDITERRANEAN GIN et d'un élément figuratif dans la marque invoquée.

60. Visuellement, les signes sont similaires à un certain degré.

Comparaison phonétique

61. 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.¹⁹

62. Une marque qui comprend plusieurs termes sera, en effet, généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer.²⁰ Pour cette raison, il existe de fortes probabilités que les mots MEDITERRANEAN GIN dans la marque invoquée ne soient pas prononcés.

63. La marque invoquée sera prononcée en trois syllabes comme GIN MA-RE, le signe contesté sera également prononcé en trois syllabes comme GIN MA-TE. En général, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque.²¹ Le premier élément des signes étant identique et le deuxième élément étant presque identique, sauf une lettre (soit le R dans la marque invoquée, soit le T dans le signe contesté) les signes auront une prononciation similaire.

64. Phonétiquement, les signes sont similaires.

Conclusion

65. Conceptuellement, une comparaison n'est pas possible. Visuellement, les signes sont similaires à un certain degré. Phonétiquement, les signes sont similaires.

A.2 Appréciation globale

66. Aux fins de l'appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance 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.²² Les produits

¹⁸ TUE 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

¹⁹ 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).

²⁰ TUE 30 novembre 2006, T-43/05, ECLI:EU:T:2006:370, point 75 (Brothers by Camper) et TUE 11 novembre 2009, T-162/08, ECLI:EU:T:2009:432, point 49 (Green by Missako).

²¹ TUE 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

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

en question sont destinés au grand public et le niveau d'attention moyen du public pertinent doit donc être considéré comme normal.

67. 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.²³ L'Office établit que l'élément dominant de la marque invoquée possède intrinsèquement un caractère distinctif normal, étant donné qu'il ne décrit pas une caractéristique des produits concernés.

68. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, 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 signes, et inversement.²⁴

69. Il convient également de noter qu'un risque de confusion dans l'esprit d'une partie du public est suffisant pour justifier l'opposition.²⁵

70. Visuellement, les signes sont similaires à un certain degré. Phonétiquement, les signes sont similaires. Conceptuellement, une comparaison n'est pas possible. Les produits sont identiques. 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 économiquement liées.

²³ CJEU 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

²⁴ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

²⁵ TUE 9 mars 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, point 39 (Hai/Shark).

B. Conclusion

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

IV. CONSÉQUENCES

72. L'opposition numéro 2017662 est justifiée.

73. La demande de marque Benelux 1454173 n'est pas enregistrée.

74. 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 et la règle 1.28, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 26 mai 2023



Tineke Van Hoey
rapporteur

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier