

BOIP



Office Benelux de la
**Propriété
intellectuelle**

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2018898
du 25 avril 2024

Opposant : **COMPAGNIE SUCRIERE**
B.P. 10
Kwilu-Ngongo
République démocratique du Congo (RDC)

Mandataire : **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Terhulpesteenweg 187
1170 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée : **Marque de l'Union européenne 18454445**

KWILU RHUM

contre

Défendeur : **Killian Lecocq**
Saint-Alexandre 66
7100 Haine-Saint-Pierre
Belgique

Marque contestée : **Demande de marque Benelux 1481772**

Kivu Rhum

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 3 avril 2023, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 33, la demande Benelux de la marque verbale « Kivu Rhum ». Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1481772 et a été publiée le 17 avril 2023.

2. Le 19 juin 2023¹, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement de marque de l'Union européenne 18454445, de la marque verbale « KWILU RHUM », demandée le 16 avril 2021 et enregistrée le 27 août 2021 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 de la marque contestée et est 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 20 juin 2023. 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 19 décembre 2023.

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^{er}, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits en question.

A. Arguments de l'opposant

8. Dans le cadre de la comparaison des produits, l'opposant affirme que l'ensemble des produits de la classe 33 de la marque contestée se retrouve à l'identique au sein des produits couverts par la marque invoquée.

9. Dans le cadre de la comparaison des signes, l'opposant indique que les deux signes sont composés du même élément descriptif « rhum » et considère que l'élément distinctif et dominant de la marque invoquée est « KWILU », et pour la marque contestée « KIVU ». Ainsi, l'opposant souligne que les comparaisons visuelle et phonétique des signes en cause seront principalement effectuées sur les éléments verbaux « KWILU » et

¹ Le 17 juin 2023 étant un samedi, la réponse a été reçue en temps utile, conformément à la Règle 3.9, alinéa 3, du règlement d'exécution de la CBPI (RE).

« Kivu » en ce qu'il est très probable que le consommateur ne fasse référence qu'au terme distinctif et dominant pour se remémorer de manière imparfaite la marque.

10. Visuellement, l'opposant affirme que les signes en cause partagent, au total sept lettres identiques sur neuf lettres au sein de la marque invoquée et huit lettres au sein de la marque contestée, dans le même ordre. Selon l'opposant, les deux signes commencent tous deux par la syllabe KI-, et terminent par la lettre -U. Le second terme, RHUM, est identique. Par ailleurs, l'opposant indique que la lettre V présente dans la marque contestée est très similaire à la lettre W présente dans la marque invoquée (« moitié » de W). Ainsi, d'un point de vue visuel, l'opposant considère que les signes sont très similaires. Pour soutenir son appréciation, l'opposant s'appuie sur des décisions d'opposition de l'EU IPO qu'il considère transposables au cas d'espèce.

11. Phonétiquement, l'opposant considère que les signes en cause ont respectivement deux syllabes, ce qui leur confère le même rythme. Par ailleurs, les marques partagent les mêmes sonorités, à savoir [k-i-ou], en raison de leurs lettres communes K, I et U. La présence de la lettre W au sein de la marque invoquée ne sera pas, selon l'opposant, de nature à neutraliser les similarités phonétiques. L'opposant affirme que la lettre W se prononce [w] ou [ou], comme dans « western » et que cela ne fait que lier les deux lettres l'entourant. Par conséquent, ayant les mêmes sonorités et le même rythme, les signes en cause sont très similaires.

12. Conceptuellement, l'opposant indique que « Kwilu » est une province de la république démocratique du Congo et que « Kivu » est également une province de la république démocratique du Congo. Il ajoute que les autres termes verbaux des deux signes étant descriptifs, les signes seront conceptuellement identiques, en ce qu'ils font référence à une province de la république démocratique du Congo. L'opposant considère ainsi que le consommateur pourrait être trompé en pensant, à tort, que la marque contestée est une déclinaison de la marque invoquée (plusieurs provinces du Congo pourraient être déclinées en « province-RHUM »). Par conséquent, l'opposant conclut que les signes en cause sont, sur le plan conceptuel, identiques.

13. Selon l'opposant, dans la mesure où les produits en cause sont des produits de consommation courante, le niveau d'attention du public pertinent peut être considéré comme faible à moyen de sorte que le public pertinent accordera moins d'attention aux signes et percevra moins les différences entre ceux-ci.

14. L'opposant affirme également que, dans la mesure où la marque invoquée est composée d'une région géographique n'étant pas réputée pour le rhum ou toute autre boisson alcoolisée, il convient de considérer que le caractère distinctif de la marque invoquée est normal.

15. L'opposant considère qu'en raison de ce qui précède et du principe d'interdépendance des facteurs, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion entre la marque invoquée et la marque contestée.

B. Réaction du défendeur

16. Le défendeur souligne tout d'abord que les régions de Kwilu-Ngongo et Kivu sont situées à des endroits opposés de la République démocratique du Congo, avec des caractéristiques géographiques bien distinctes. Kwilu-Ngongo se trouve à l'ouest près de la frontière avec l'Angola, tandis que Kivu est à l'est, près des frontières avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Selon le défendeur, l'opposant opère depuis presque un siècle dans la région de Kwilu-Ngongo, ce qui démontre son enracinement et sa légitimité dans cette localité depuis longtemps. Il poursuit en expliquant que la marque contestée a été officiellement enregistrée en 2023

par un entrepreneur belge, établissant ainsi une entité distincte et légalement reconnue, différenciée de toute autre marque existante.

17. Le défendeur précise que la prononciation et les sonorités des noms « Kwilu » et « Kivu » sont nettement différentes, malgré la ressemblance de la terminaison « OU ». Par exemple, « Kwilu » se prononce « QU-I-LOU » tandis que « Kivu » se prononce « KI-VOU ».

18. Malgré les noms similaires, le défendeur considère qu'il n'y a pas de conflit entre les entreprises opérant dans les deux régions. Ceci démontre qu'il n'y a pas de confusion perceptible dans l'esprit des consommateurs et que les deux marques peuvent coexister harmonieusement sur le marché sans perturbation.

19. Le défendeur explique ensuite que l'opposant commercialise ses produits sous la marque invoquée, mettant l'accent sur leur fabrication dans les environs de la ville de Kwilu-Ngongo, et cela se reflète dans l'étiquette « Made in Congo ». Le défendeur considère que cette distinction est importante pour promouvoir la production locale et originale. En revanche, le défendeur soutient que la marque contestée produit ses spiritueux en Belgique, avec l'étiquette « Made in Belgium », ce qui les associe davantage à des produits européens malgré l'utilisation d'ingrédients provenant de la région du Kivu. Selon lui, les différences dans les ingrédients utilisés, les méthodes de distillation et le vieillissement des spiritueux contribuent à créer des saveurs distinctes entre les produits des deux marques.

20. Le défendeur considère que la marque contestée fait partie d'une gamme de spiritueux qui inclut d'autres produits tels que « Kivu CH », « Kivu Whisky » et « Kivu Beer », tous déposés par un entrepreneur belge vivant en Belgique. Ces marques sont le fruit de collaborations avec des partenaires de la région du Kivu et mettent en avant un concept visuel intégré. Le défendeur souligne également des différences visuelles telles que la taille des bouteilles, l'opacité des étiquettes et la typographie utilisée, qui contribuent à distinguer clairement les marques sur le marché.

21. Au regard de ce qui précède, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion

22. 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.

23. L'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, sous b, 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".*²

² L'art. 2.2ter, alinéa 1^{er}, 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.

24. 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.³

25. 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.⁴

Comparaison des produits

26. 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.⁵

27. 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.⁶

28. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 33 Boissons alcooliques, y compris rhum.	Cl 33 rhum.

29. Le *rhum* apparaît *expressis verbis* dans les libellés respectifs des marques en cause et sont donc identiques, ce qui n'est pas non plus contesté par le défendeur.

Comparaison des signes

30. 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.⁷

31. 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.⁸ 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 avec les qualités des

³ CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).

⁴ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

⁵ CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

⁶ TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).

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

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

autres éléments. En outre, on peut examiner la relation entre les divers éléments de la configuration du signe composé.⁹

32. 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.

33. Les signes à comparer sont les suivants :

<i>Opposition basée sur :</i>	<i>Opposition dirigée contre :</i>
KWILU RHUM	Kivu Rhum

Comparaison visuelle

34. Les signes en cause sont des marques verbales composées de deux mots de respectivement cinq et quatre lettres « KWILU RHUM » pour la marque invoquée et quatre et quatre lettres « Kivu Rhum » pour la marque contestée.

L'Office rappelle qu'en ce qui concerne la comparaison visuelle, le consommateur attribuera plus d'attention à la première partie d'une marque.¹⁰ Les signes partagent des similitudes quant à leur lettre d'attaque, à savoir la lettre K, dans leur élément central, à savoir la lettre I, ainsi que dans leur lettre finale, à savoir la lettre U. En outre, les signes coïncident également dans le mot « RHUM ».

35. Deux marques sont généralement similaires si, du point de vue du public concerné, elles sont au moins partiellement similaires en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents.¹¹ 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 signes.¹²

36. Par conséquent, les signes sont similaires.

Comparaison phonétique

37. L'Office rappelle qu'en ce qui concerne la comparaison phonétique, le consommateur attribuera également plus d'attention à la première partie d'une marque.¹³

38. Indépendamment des différentes règles de prononciation, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « K », « I » et « U », placées dans les mêmes positions initiale, centrale et finale de

⁹ TUE 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).

¹⁰ TUE 17 mars 2004, T-183/02, point 83 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

¹¹ TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, point 30 (Matratzen) ; CJUE 11 novembre 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, point 6 (Sabel).

¹² Tribunal UE 29 février 2012, T-525/10, ECLI:EU:T:2012:96, point 41 (Servo Suo)

¹³ TUE 17 mars 2004, T-183/02, point 83 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

l'élément dominant respectif des signes en cause. Les signes en cause coïncident également dans le mot « RHUM », positionné à la même place, qui est toutefois descriptif et non dominant. Les signes en cause partagent le même rythme, à savoir trois syllabes.

39. En conséquence, les signes en cause sont phonétiquement similaires.

Comparaison conceptuelle

40. Le mot « rhum » repris dans les signes en cause sera aisément compris par le public pertinent comme une boisson alcoolique, obtenue par la fermentation alcoolique et la distillation des mélasses de canne à sucre ainsi que d'autres sous-produits de la fabrication du sucre de canne. Les produits en cause concernant tous des boissons alcoolisées et en particulier le rhum, ce mot est descriptif des caractéristiques des produits concernés et ne possède pas de caractère distinctif.

41. Les parties indiquent que le mot « KWILU » de la marque invoquée et le mot « Kivu » de la marque contestée font référence à des lieux en République démocratique du Congo. Bien que la signification de ces mots puisse être connue d'une partie du public, l'Office établit que cela n'est certainement pas le cas pour l'ensemble du public Benelux.

42. Ainsi, l'Office établit que les signes en cause partagent un faible degré de similarité conceptuelle dans la mesure où ils font référence au « rhum ».

Conclusion

43. La marque contestée est visuellement et phonétiquement similaire à la marque invoquée. Conceptuellement, les signes partagent un faible degré de similarité.

Appréciation globale

44. 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.¹⁴ En l'espèce, les produits en cause visent le grand public. L'Office retient donc un niveau d'attention moyen du public pertinent.

45. 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.¹⁵ Dans le cas présent, l'Office est d'avis que la marque invoquée, prise dans son ensemble, dispose d'un caractère distinctif intrinsèque normal puisque son élément dominant ne décrit pas une caractéristique des produits.

¹⁴ CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁵ CJEU 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

46. L'Office rappelle dans ce contexte qu'un risque de confusion dans l'esprit d'une partie du public est suffisant pour justifier l'opposition.¹⁶

47. 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.¹⁷

48. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires. Conceptuellement les signes partagent un faible degré de similarité. 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.

B. Autres facteurs

49. Dans son argumentation, le défendeur se réfère également à l'usage effectif des marques (points 18-20). Toutefois, l'usage effectif des marques en cause ne saurait être pris en compte dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que la comparaison des marques est effectuée uniquement sur la base des données du registre. Des questions telles que les formules de marketing et de vente, qui peuvent également évoluer dans le temps, ne jouent donc aucun rôle dans le cadre d'une opposition.¹⁸

50. En ce qui concerne le renvoi de l'opposant à la jurisprudence d'autres instances européennes (voir point 10), l'Office rappelle qu'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.

¹⁶ TUE 9 mars 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, point 39 (Hai/Shark).

¹⁷ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

¹⁸ CJUE 15 mars 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, point 59 (Quantum).

C. Conclusion

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

IV. CONSÉQUENCES

52. L'opposition portant le numéro 2018898 est justifiée.

53. La demande de marque Benelux numéro 1481772 n'est pas enregistrée.

54. 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, RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 25 avril 2024.



Flavie Rougier
rapporteur

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn