

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2013504

du 4 mars 2019

Opposant : **ROYAL BISCUITS AND CONFECTIONARY, naamloze vennootschap**
Wuustwezelseweg 79
2990 Wuustwezel
Belgique

Mandataire : **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
Belgique

Droit invoqué : **Marque de l'Union européenne 2629467**



contre

Défendeur : **Royal Coffee Club SPRL**
Rue des Frênes 17
4650 Herve
Belgique

Mandataire : --

Signe contesté : **Dépôt Benelux 1358003**



I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 22 juillet 2017, le défendeur a introduit pour distinguer les produits et services en classes 30, 35 et



43, le dépôt Benelux de la marque semi-figurative . Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1358003 et a été publié le 9 août 2017. Au cours de la procédure d'opposition, le défendeur a renoncé à la classe 30 de ce dépôt.

2. Le 6 octobre 2017, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur



la marque de l'Union européenne 2629467 semi-figurative , introduite le 26 mars 2002 et enregistrée le 12 décembre 2006 pour des produits et services en classes 30 et 39.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est faite à tous les services du signe contesté et est basée sur tous les produits et services du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a de la Convention Benelux en matière de 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 les parties en ont été informées par courrier en date du 9 octobre 2017. 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 CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 6 septembre 2018.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant explique qu'à la suite de cette opposition, la contrepartie a retiré la classe 30 de sa classification. Pourtant il a également demandé d'ajuster la classe 43, puisqu'il s'agit, à son avis, d'un chevauchement de services. N'ayant pas reçu de réponse positive, l'opposant a poursuivi la procédure de cette opposition.

10. Selon l'opposant, l'élément décisif pour la comparaison phonétique est le mot « Royal ». Sur ce plan, le droit invoqué est totalement inclus dans le signe contesté. Visuellement, les signes sont très similaires en raison de l'orthographe du mot « Royal » et de la couronne correspondante. Conceptuellement, le signe contesté peut être interprété en tant qu'émanant du droit invoqué, d'autant plus qu'il existe un rapport entre les deux signes.

11. Selon l'opposant, la confusion entre les deux signes est d'autant plus évidente du fait que le droit invoqué est considéré comme une marque connue. Il renvoie à l'historique de sa marque, laquelle est à cet égard une référence pour le café et le thé et des services de restauration en Belgique.

12. Puisqu'il est clair qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, l'opposant prie l'Office de rejeter le signe contesté.

13. À la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage du droit invoqué.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur explique que le signe contesté représente un concept et non un produit. Ce concept est un espace agréable et zen où l'on peut déguster entre autres café ou thé,. Les services de restauration sont importants pour la viabilité du concept grâce auxquels on peut manger sur place des plats simples et cuisinés maison. De plus, le défendeur offre des services de vente au détail de produits d'épicerie fine de différentes marques. Son point de vente ne commercialise aucun produit en marque propre.

15. Par conséquent, au vu des différences indéniables entre la nature des produits et des services offerts par les deux signes, le défendeur estime la demande de l'opposant injustifiée. En effet, malgré le fait qu'il n'existe aucune similarité entre les produits et les services, il lui est demandé de se retirer de la classe 43. Pourtant, il constate que le droit invoqué n'est pas répertorié dans cette classe. C'est pourquoi le défendeur demande une justification d'une telle demande, ainsi qu'une preuve d'usage du droit invoqué dans cette classe précise.

16. Le défendeur estime que les deux logos ont une forme différente et que nombre d'autres marques utilisent le mot « royal ». De plus, les deux couronnes sont tout à fait distinctes.

17. En outre, selon le défendeur, le public cible n'est absolument pas le même, vu que l'opposant est actif dans le *business-to-business*, alors que le défendeur est actif dans le *business-to-consumer*.

18. Sur base de ce qui précède, le défendeur conclut que le risque de confusion est inexistant et c'est pourquoi il demande à l'Office de pouvoir continuer à exercer ses activités, ainsi que de conserver le logo tel que créé initialement et qui, , selon lui, ne porte nullement à confusion.

III. DÉCISION

A. Risque de confusion

19. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut faire opposition auprès de l'Office à une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

20. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

21. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « CJUE ») relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après : « la Directive »), constitue un risque de confusion susceptible de faire croire au public 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; voir 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 signes et des produits et services

22. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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 (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

23. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comp. article 2.3, 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 par le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Normalement, le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

24. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (CJCE, 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 notamment de prendre en compte les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en compte (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:261 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

25. Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui déterminent 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 (CJUE arrêt Canon, déjà cité).

26. Lorsque l'on compare les produits et services qui font l'objet de l'opposition à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits et services tels que formulés au registre, pour autant que leur usage a été démontré et ceux qui sont repris dans le dépôt de marque.

27. Les signes et les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	
Classe 30 Biscuits emballés.	
	Classe 35 Services de vente au détail de produits d'épicerie fine.
Classe 39 Emballage de produits de consommation pour la dégustation avec le café et le thé.	
	Classe 43 Services de restauration [aliments et boissons].

Les produits et services

Classe 35

28. En général, les produits et les services sont par nature différents. Alors que les produits sont des marchandises tangibles (pouvant être transmises d'une personne à l'autre), les services sont des activités exercées par des professionnels. Par ailleurs, l'utilisation des produits et services diffère également. Cependant, les produits et les services peuvent être entièrement complémentaires : en effet, certains services ne peuvent pas être exécutés sans faire usage de certains produits.

29. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'il est uniquement question de complémentarité lorsque les produits et/ou services sont liés à tel point que l'un ou l'autre des produits ou services s'avère indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir en ce sens TUE, The O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

30. Dans le cas présent, il n'est pas question de complémentarité. En effet, les services de vente au détail du signe contesté ne se rapportent pas aux produits visés par le droit invoqué. L'épicerie est définie par Le Petit Larousse comme « un ensemble de denrées de consommation courante (épices, sucre, café etc.) » et Le Petit Robert précise sous épicerie fine « lieu où l'on trouve des produits de qualité supérieure ». En d'autres mots, les produits du droit invoqué ne sont nullement importants ou indispensables pour les services de vente au détail. Ces produits et services ne sont donc ni complémentaires, ni similaires.

31. Les services de vente au détail du signe contesté ne sont pas non plus similaires aux services d'emballage du droit invoqué. Ces services ont une toute autre nature, ils visent un public cible différent et ils sont délivrés par des entreprises différentes. Enfin, ces services ne sont ni complémentaires, ni concurrents.

Classe 43

32. Il en va de même pour les services de restauration du signe contesté : il n'est ni question de complémentarité avec les produits, ni de similarité avec les services du droit invoqué pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus.

Les signes

33. L'Office estime d'ailleurs que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble. Les éléments communs, le mot « Royal » et la représentation d'une couronne, sont des symboles élogieux pour les produits et services concernés. Il s'agit donc d'accorder plus d'importance aux éléments figuratifs. Tant l'élément verbal que la couronne et l'ensemble des signes sont stylisés différemment, de sorte que les signes ne se ressemblent pas.

Conclusion

34. Les services du signe contesté ne sont pas similaires aux produits et services du droit invoqué et les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble. Il ne peut donc pas être question d'un risque de confusion. Pour cette raison, il n'y a pas lieu d'examiner les preuves d'usage fournies par l'opposant. L'Office fait d'ailleurs observer que le défendeur a demandé des preuves d'usage pour les services de restauration uniquement. Le droit invoqué n'est pas enregistré pour ces services, de sorte que son usage ou l'absence d'usage pour ces services est en tout cas impertinent.

B. Autres facteurs

35. Selon l'opposant, le droit invoqué doit être considéré comme une marque connue (voir point 11). Toutefois, il n'a soumis aucun document appuyant cette allégation. En outre, la réputation d'une marque ne permet pas de supposer l'existence d'un risque de confusion du seul fait qu'il peut y avoir un risque d'association au sens strict (CJUE, *Marca mode*, C-425/98, 22 juin 2000, ECLI:EU:C:2000:339). En l'espèce, vu que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble, un éventuel renom des marques ne peut donc pas permettre de conclure qu'il y a un risque de confusion.

C. Conclusion

36. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il n'existe pas de risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

37. L'opposition numéro 2013504 est rejetée.

38. Le dépôt Benelux 1358003 est enregistré pour tous les services en classe 35 et 43 pour lesquels il a été demandé.

39. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.32 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 4 mars 2019

Willy Neys
rapporteur

Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif :

Cees van Swieten