

BOIP



Office Benelux de la
**Propriété
intellectuelle**

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2011265

du 2 novembre 2018

Opposant : **RACINES SA**
PARC SCIENTIFIQUE AGROPOLIS II, BAT.5, BLD DE LA LIRONDE
MONTFERRIER SUR LEZ
34980 St Gely du Fesc
France

Mandataire : **WIPLAW SPRL**
Avenue Louise 523
1050 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée : **Marque de l'Union européenne 13096151**



Racines

contre

Défendeur : **RACINES (Société privée à responsabilité limitée)**
Chaussée d'Ixelles 353
1050 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **DISTINCTIVE IP BENELUX**
Domaine Brameschhof 2
8290 Kehlen
Luxembourg

Marque contestée : Dépôt Benelux 1314053



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 15 juillet 2015, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque complexe



pour distinguer initialement des produits et services en classes 29, 30, 33, 35, 41 et 43. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1314053 et a été publié le 30 juillet 2015. Pendant la procédure, le défendeur a limité la liste des produits et services en éliminant les produits en classes 29, 30 et 33 et en limitant les services en classes 35, 41 et 43.

2. Le 28 septembre 2015, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt, sur base de la marque de l'Union européenne 13096151, déposée le 18 juillet 2014 et enregistrée le 30 octobre 2015 pour des produits et services en classes 16, 29, 30, 31, 32 et 43 de la



Racines

marque complexe

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

4. L'opposition est introduite contre 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 de la Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 30 septembre 2015. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. De plus, la procédure a été suspendue plusieurs fois sur demande des parties et une fois d'office vu que le droit invoqué n'était pas encore enregistré auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « EUIPO »). Ce droit a été enregistré par l'EUIPO le 30 octobre 2015. La phase administrative de la procédure d'opposition a été clôturée le 6 septembre 2017.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une 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 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

9. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant fait valoir que ceux du défendeur sont en partie identiques et en partie similaires à ceux de l'opposant.

10. L'opposant explique que l'élément verbal RACINES, commun aux deux signes, constitue l'élément dominant dans chaque signe. Les éléments figuratifs occupent clairement une place secondaire dans les signes. Ils présentent un caractère simplement décoratif et n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément commun dominant RACINES. En outre, concernant le signe contesté, les trois symboles (une bouteille, une marmite et une trompette) décrivent parfaitement les produits et services visés.

11. De plus, l'opposant est d'avis que les trois termes BOTTIGLIERA. GASTRONOMIA. CULTURA ont un caractère purement descriptif des produits visés par le signe contesté et seront perçus, soit comme une simple indication descriptive, soit comme un slogan publicitaire. Le fait que ces termes soient rédigés en italien, ne change en rien cette analyse, le public pertinent étant habitué aux termes italiens utilisés dans la gastronomie, l'œnologie et la culture. Dès lors, ces trois termes passeront au second plan aux yeux du public pertinent, selon l'opposant. Pour ces raisons, la comparaison des signes doit se concentrer sur l'élément commun dominant RACINES.

12. Visuellement, les éléments dominants des deux signes RACINES sont strictement identiques. L'opposant fait observer que les autres éléments verbaux du signe contesté seront perçus comme secondaires et accessoires. Il en va de même des petits symboles. L'opposant pense donc que les signes se ressemblent très fortement sur le plan visuel.

13. Phonétiquement, l'opposant explique, pour ce qui est du signe contesté, que le public pertinent ne prononcera que le terme dominant RACINES. Le slogan précité n'est pas à prendre en compte, celui-ci étant secondaire du fait de sa brièveté et de son caractère descriptif. Les signes se ressemblent donc le plus au niveau phonétique.

14. Conceptuellement, les signes partagent le terme dominant et identique RACINES faisant partie du vocabulaire français courant.

15. Pour l'opposant, il résulte de cette comparaison que les signes en présence présentent le plus haut degré de ressemblance sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

16. En égard à tout ce qui précède, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes. Dès lors, il demande à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté et de décréter que les frais sont à charge du défendeur.

B. Réaction du défendeur

17. Suite à une limitation des produits et services du signe contesté par le défendeur, le signe ne vise plus que les services en classes 35, 41 et 43.

18. Le défendeur fait observer que les signes sont identiques du fait qu'ils ont en commun le terme RACINES. Tous les autres éléments verbaux et graphiques sont totalement différents. Sur le plan phonétique, les signes coïncident quant à la prononciation du terme RACINES. Les autres éléments verbaux composant le signe contesté se prononcent différemment. Conceptuellement, les signes ont la même signification. Toutefois, il faut souligner, selon le défendeur, que malgré l'identité de l'élément RACINES, les deux signes créent une impression d'ensemble différente.

19. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur est d'avis que les services de restauration en classe 43 sont identiques. Les services de communication d'entreprise et de marketing ; organisation d'événements à but commercial en classe 35 ne sont ni identiques, ni similaires aux produits/services visés par la marque antérieure. Les services de planification et organisation de réceptions, de concerts ; services de divertissement en classe 41 ne sont ni identiques, ni similaires aux produits/services visés par la marque antérieure.

20. Le défendeur fait valoir que la partie verbale de la marque antérieure RACINES a une signification en rapport avec chacun des produits et services en cause laquelle apparaîtra immédiatement au public concerné manifestant une attention moyenne. Par exemple, pour ce qui est des services de restauration et d'alimentation, ils peuvent être réalisés à base de racines. Le défendeur fait également référence au refus à l'enregistrement du dépôt Benelux du même signe RACINES pour des produits et services en classes 29 et 43. Il en résulte que seul l'élément figuratif de la marque antérieure est de nature à conférer un caractère distinctif à la marque. Cet élément figuratif sera donc décisif dans l'appréciation de la ressemblance et du risque de confusion entre les signes en cause.

21. Il suit de ce qui précède que le seul élément de ressemblance entre les deux signes est le terme RACINES. Or le terme RACINES attribué aux produits et services considérés est descriptif, selon le défendeur. Cet élément ne peut donc pas être pris en considération pour apprécier le risque de confusion entre les signes. Etant donné que tous les autres éléments en présence sont différents, l'impression d'ensemble émanant des signes est différente. Il en résulte que le risque de confusion est exclu. Le défendeur demande donc à l'Office de déclarer l'opposition non fondée et d'accepter l'enregistrement du signe contesté.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

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

23. 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* ».

24. Selon la jurisprudence constante de la 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 le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; voyez aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).



Comparaison des signes

25. 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 qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

26. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

27. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, arrêt Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:C:2006:164 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

28. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	

Comparaison conceptuelle

29. Les signes en cause comprennent tous les deux le mot français RACINES. On retrouve dans le dictionnaire plusieurs significations de ce mot : « 1. (Botanique) partie souterraine d'un végétal qui lui permet de puiser dans le sol des éléments nécessaires à sa nutrition (eau, sels, minéraux) et d'assurer sa fixation à son support ; 2. (En particulier) Racine de certains arbres dont on fait des ouvrages d'ébénisterie et de tour ; 3. (En particulier) Plante, telle que les raves, les betteraves, les carottes, les navets, etc., dans lesquelles ce qui est comestible est ce qui vient en terre. ; 4. (Anatomie) Partie des ongles, des dents, des cheveux, des poils par où ils tiennent à la chair ; 5. (Anatomie) Point par lequel un nerf tient au cerveau ou à la moelle épinière ; 6. (Figuré) Principe du commencement de certaines choses, origine ; 7. (Linguistique) Mot primitif d'où dérivent d'autres mots ; la plus petite et plus ancienne unité lexicale qui permette de former des mots apparentés. Étymon. »¹. L'Office estime que le public Benelux reconnaîtra facilement et immédiatement le mot RACINES et qu'il fera au moins une de ces associations avec ce mot.

¹ <http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=racine>.

30. L'Office rappelle que le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184 ; arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006, ECLI:EU:T:2006:106 et arrêt ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359). Le signe contesté comprend les mots italiens BOTTIGLIERIA, GASTRONOMIA et CULTURA. Vu que ces termes sont (presque) identiques ou proches de leurs équivalents français (respectivement 'bouteillerie', 'gastronomie' et 'culture') et que le public pertinent est habitué à l'usage des termes italiens dans le domaine gastronomique et de l'alimentation, ces mots seront immédiatement compris et perçus comme descriptifs par le public au Benelux pour les produits alimentaires et les services de restauration en cause.

31. Conceptuellement, les signes se ressemblent, vu qu'ils réfèrent tous les deux au même concept de 'RACINES'.

Comparaison visuelle

32. Le droit invoqué est une marque semi-figurative, constituée d'un mot : RACINES précédé de l'image de deux arbres en noir et blanc. Le signe contesté est également une marque semi-figurative, constituée de quatre mots : RACINES, BOTTIGLIERIA, GASTRONOMIA et CULTURA. Il est composé d'un cercle dans lequel se trouve le mot RACINES en grands caractères. En dessous se trouvent les images d'une bouteille, d'une casserole et d'une trompette. Ces images sont séparées l'une de l'autre par des 'x'. L'ensemble des trois images est placé entre deux tirets. En bas du cercle se trouvent en caractères beaucoup plus petits les mots BOTTIGLIERIA, GASTRONOMIA et CULINARIA.

33. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. Bien que l'élément figuratif des arbres ne puisse pas être ignoré dans le droit invoqué (voir dans ce sens la décision du Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 septembre 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), l'Office considère que l'attention du public sera attirée par l'élément verbal RACINES vu sa taille et son écriture en caractères gras majuscules. En ce qui concerne le signe contesté, l'Office estime que le mot RACINES sera perçu comme l'élément dominant dans le signe contesté vu sa position d'attaque et sa représentation en caractères gras et plus grands que les autres mots BOTTIGLIERIA, GASTRONOMIA et CULTURA. Les éléments figuratifs du signe, à savoir le cercle et les images d'une bouteille, une casserole et une trompette, seront perçus comme décoratifs et secondaires surtout vu la nature descriptive des images pour des services d'organisation de réceptions et des services de restauration.

34. Les signes se ressemblent sur le plan visuel car leur élément dominant, RACINES, est identique. Les signes diffèrent par l'ajout des mots BOTTIGLIERIA, GASTRONOMIA et CULTURA dans le signe contesté et par leurs éléments graphiques.

35. L'Office conclut qu'il y a une ressemblance visuelle entre le droit invoqué et le signe contesté.

Comparaison phonétique

36. 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 (voir TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

37. Le droit invoqué sera prononcé comme RACINES. L'Office estime que le signe contesté sera prononcé, soit comme RACINES BOTTIGLIERIA GASTRONOMIA CULTURA soit comme RACINES, en supposant que le consommateur ne prononce pas les éléments BOTTIGLIERIA GASTRONOMIA CULTURA vu qu'ils sont repris en petits caractères en dessous du mot RACINES (TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009, ECLI:EU:T:2009:432), que RACINES est l'élément verbal dominant du signe et qu'on abrègera le signe en un terme plus facile à prononcer (TUE, Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006, ECLI:EU:T:2006:370). La prononciation de l'élément dominant des signes, RACINES, est identique.

38. L'Office conclut que les signes sont, soit identiques, soit fortement ressemblants, selon que le consommateur moyen prononcera ou non les éléments BOTTIGLIERIA GASTRONOMIA CULTURA dans le signe contesté.

Conclusion

39. Les signes se ressemblent conceptuellement et visuellement. Sur le plan phonétique, les signes sont, soit identiques, soit fortement ressemblants.

Comparaison des produits et services

40. Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

41. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits et services tels que formulés au registre et les services tels qu'indiqués dans la demande de marque.

42. Comme le défendeur a limité la liste des produits et services pendant la procédure (voir points 1 et 17), les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 16 Produits de l'imprimerie; livres et notamment livres de cuisine.	
Cl 29 Viande, poisson, volaille et gibier; poissons; poissons conservés, séchés, cuits,	

<p>saumurés; extraits de viande; feuilles comestibles, fleurs comestibles, fruits et légumes, tous ces produits pouvant être conservés, congelés, séchés et cuits; légumes secs, préparations de légumes; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; huiles de palme; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine; lait et crème de coco.</p>	
<p>CI 30 Café, thé, infusions non médicinales, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; céréales pour l'alimentation humaine; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.</p>	
<p>CI 31 Produits agricoles, ni préparés, ni transformés, fruits et légumes frais.</p>	
<p>CI 32 Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Limonades; Nectars de fruits; Sodas; Apéritifs sans alcool; Tous les produits précités à l'exclusion des boissons à base de ou contenant du vin sans alcool.</p>	
	<p>CI 35 Services de communication d'entreprise et de marketing; organisation d'événements à but commercial.</p>
	<p>CI 41 Planification et organisation de réceptions, de concerts; services de divertissement.</p>
<p>CI 43 Restauration ; Alimentation.</p>	<p>CI 43 Services de restauration selon la cuisine italienne.</p>

Classe 35

43. Les services du défendeur en classe 35 ne sont pas similaires aux produits et services de l'opposant. En règle générale, les services diffèrent par leur nature des produits. Dans le cas de produits, il s'agit de produits physiques pouvant être transmis et dans le cas de services, d'activités non tangibles prestées. La manière de les utiliser est également inhérente à ces différences. Des produits et services peuvent cependant être complémentaires, certains services ne pouvant en effet pas être prestés sans utiliser certains produits.

44. 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 est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits ou services incombe à la même entreprise (voir en ce sens TUE, The O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008, ECLI:EU:T:2008:399). Dans le cas présent, l'Office considère qu'il n'est pas question d'un lien étroit entre les services du défendeur et les produits de l'opposant permettant de conclure à une complémentarité ou une similarité (voir dans ce sens OBPI, décision d'opposition 2003457 YOUNIQUE, du 31 août 2010). Quant aux services en classe 43 de l'opposant, l'Office établit qu'il n'existe pas non plus de similarité avec ceux du défendeur, vu qu'ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation.

Classe 41

45. Les services en classe 41 du défendeur ne sont pas similaires aux produits et services de l'opposant. Les services du défendeur concernent un ensemble de prestations visant à distraire et à amuser le public. Ils ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de l'opposant en classe 43 qui désignent des services rendus par diverses personnes (restaurateurs, traiteurs...) visant à fournir des plats cuisinés. Les services précités ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (personnes spécialisées dans le divertissement et l'évènementiel pour les premiers / restaurateurs pour les seconds). Ces services ne sont pas non plus unis par un lien étroit et obligatoire. En effet, la prestation des services du défendeur n'a pas nécessairement recours aux services de l'opposant dans le cadre de leur réalisation. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas sensé à leur attribuer la même origine. Les services du défendeur ne sont pas non plus similaires aux produits de l'opposant, ces produits et services n'étant pas unis par un lien étroit et obligatoire. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents.

Classe 43

46. Les services du défendeur sont identiques aux services *restauration* de l'opposant. Le défendeur ne conteste pas l'identité de ces services. Vu l'identité de ces services, qui est d'ailleurs *in confesso* (voir point 19), l'Office ne procédera plus à une comparaison de ces services.

Conclusion

47. Les services du défendeur sont en partie identiques à ceux de l'opposant, ce qui est attesté par les parties. En revanche, les autres services concernés ne sont pas similaires.

A.2. Appréciation globale

48. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

49. 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 (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

50. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Vu que la classification utilisée ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agit de services pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé, il faut conclure qu'en l'espèce le niveau d'attention du public est normal.

51. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, déjà cité). Le défendeur estime que dans le cas présent, l'élément RACINES est dépourvu de tout caractère distinctif (voir point 20). Bien que cet élément puisse suggérer que les services de restauration et d'alimentation peuvent être réalisés à base de racines, l'Office considère que le caractère distinctif du droit invoqué n'est pas le seul élément qui joue un rôle lors de l'appréciation du risque de confusion. Même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (TUE, Pages Jaunes, T-134/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:387 et CJUE, compressor technology, C-43/15P, 8 novembre 2016, ECLI:EU:C:2016:837).

52. Les signes se ressemblent conceptuellement et visuellement. Phonétiquement, les signes sont, soit identiques, soit fortement ressemblants. Les services du défendeur sont soit identiques, soit pas similaires aux produits et services de l'opposant. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère que le public peut croire que les services identiques proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

53. Le défendeur fait également référence au refus à l'enregistrement du dépôt Benelux du même signe RACINES pour des produits et services en classes 29 et 43 (voir point 20). L'Office fait remarquer à ce sujet que, dans la procédure d'opposition, aucun droit autre que les droits faisant partie du différend ne sera pris en compte. En effet, seules peuvent être prises en considération la marque antérieure et la marque demandée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Matratzen, précité ; TUE, Enzo Fusco, T-185/03, 1er mars 2005, ECLI:EU:T:2005:73 ; TUE, Ruffles, T-269/02, 21 avril 2005, ECLI:EU:T:2005:138 et TUE, YoKaNa, T-103/06, 13 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:137). De plus, par souci d'exhaustivité, l'Office tient à remarquer que le refus à l'enregistrement auquel le défendeur fait référence, concernait seulement un refus partiel pour les produits en classe 29, et non pour les services en classe 43.

C. Conclusion

54. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les services identiques.

IV. CONSÉQUENCE

55. L'opposition portant le numéro 2011265 est partiellement justifiée.

56. Le dépôt Benelux numéro 1314053 n'est pas enregistré pour les services suivants :

Classe 43 : Tous les services.

57. Le dépôt Benelux numéro 1314053 est enregistré pour les services suivants :

Classe 35 : Tous les services.

Classe 41 : Tous les services.

58. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE.

59. La Haye, le 2 novembre 2018

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Willy Neys

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif: Rémy Kohlsaas