OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2012914

du 14 décembre 2018

Opposant : **BEL BELGIUM, société anonyme**
Rue du Panier Vert 70
1400 Nivelles
Belgique

Mandataire : **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque invoquée : **Enregistrement Benelux 459643**

MAREDSOUS

contre

Défendeur : **Adrien Desclée de Maredsous**
Maredsous - Ferme de Maharenne - Rue des Abbayes 41
5537 Denée
Belgique

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1345393**

MAREDSOUS
DISTILLERY

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 22 décembre 2016, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque complexe

pour distinguer des produits en classe 33. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1345393 et a été publié le 16 janvier 2017.

2. Le 16 mars 2017, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt sur base de l'enregistrement Benelux, numéro 459643, de la marque verbale MAREDSOUS déposée le 19 mai 1989 et enregistrée pour des produits en classes 29 et 32.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, 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 21 mars 2017. 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. La phase administrative de la procédure d'opposition a été clôturée le 24 octobre 2017.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, 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. L'opposant fait observer que la marque MAREDSOUS est utilisée au Benelux depuis 1989 pour désigner la bière. La marque a fait l'objet d'un usage long et intensif et elle est très connue sur le marché Benelux des bières où elle occupe une position solide, selon l'opposant. L'opposant produit plusieurs pièces relatives à la renommée au Benelux du droit invoqué pour des bières en classe 32.

10. En ce qui concerne la comparaison des signes sur les plans visuel et phonétique, l'opposant explique que l'élément DISTILLERY dans le signe contesté est descriptif pour les produits désignés. Cet élément ne peut donc pas être pris en compte pendant l'appréciation de la ressemblance des signes. L'élément figuratif ne joue pas de rôle sur le plan phonétique. Ainsi les signes en conflit présentent de fortes similitudes visuelles et phonétiques, d'après l'opposant.

11. Conceptuellement, les signes se ressemblent vu que le consommateur identifiera le mot MAREDSOUS comme le lieu où se trouve l'Abbaye bien connue en Belgique.

12. L'opposant est d'avis que les produits du défendeur sont similaires aux produits 'bières' de l'opposant.

13. Quant au niveau d'attention du consommateur moyen, l'opposant fait valoir que les bières sont des produits de consommation courante. Les boissons en classe 33 sont adressées au grand public ainsi qu'aux professionnels. Les deux cercles de consommateurs manifestent un degré d'attention supérieur à la moyenne lors de la sélection de tels produits.

14. La marque antérieure ayant un caractère distinctif accru par son usage long et intensif, elle peut valablement s'opposer à des marques qui sont quasi-identiques, d'après l'opposant. Par conséquent, il peut y avoir un risque de confusion dans l'esprit du consommateur Benelux pour les produits désignés en classe 33.

15. Sur base de ce qui précède, l'opposant demande à l'Office de déclarer la procédure d'opposition recevable et fondée, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de juger que les dépens de la procédure incombent au défendeur.

B. Réaction du défendeur

16. Le défendeur fait d'abord remarquer que la Brasserie Duvel Moortgat paie des redevances à l'opposant pour la licence de la marque MAREDSOUS pour les bières. En aucun cas l'opposant n'a manifesté l'intention ou l'intérêt d'un dépôt ou une extension de dépôt concernant la classe 33 (boissons alcoolisées à l'exception des bières), selon le défendeur.

17. Le défendeur explique que son logo met en avant les 4 'M' : Famille Desclée de Maredsous, Ferme de Maredsous (Maharenne), Vallée de la Molignée et Abbaye de Maredsous. Maredsous fait donc référence au nom de famille, à la zone géographique de production et aux liens historiques avec le site de Maredsous.

18. Le défendeur exploite et commercialise un projet d'alcool (Gin-Whisky) et vins sur les terres familiales situées au sein de la zone géographique de Maredsous. Le nom MAREDSOUS fait partie intégrante du nom de famille du défendeur 'Desclée de Maredsous' et en outre le défendeur et sa famille ainsi que l'abbaye de Maredsous sont propriétaires du lieu-dit géographique Maredsous. Les produits développés par le défendeur sur les terres de Maredsous n'ont rien de comparable à la bière et au fromage et visent des segments différents. Le défendeur fait observer que ses produits et les produits de l'opposant font partie de catégories distinctes et n'ont pas le même réseau de distribution.

19. Pour ces raisons, le défendeur demande que le signe contesté soit enregistré.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

20. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, 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.

21. 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 ».*

22. 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

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 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).

24. 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.

25. 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).

26. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	**Opposition dirigée contre:**
MAREDSOUS	MAREDSOUS DISTILLERY

Comparaison conceptuelle

27. L'élément commun du droit invoqué et du signe contesté, MAREDSOUS, fait référence à un lieu géographique déterminé en Belgique.

28. Le mot DISTILLERY dans le signe contesté est un mot de vocabulaire anglais, si proche des termes français et néerlandais (respectivement 'distillerie' et 'distilleerderij') qu'il sera compris par le public Benelux comme faisant référence au lieu où l'on produit de l'alcool par distillation. 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). Ce terme sera donc perçu par le public Benelux comme faiblement distinctif pour des boissons alcoolisées.

29. Conceptuellement, les signes se ressemblent vu qu'ils se réfèrent tous les deux au même concept de la commune de Maredsous.

Comparaison visuelle

30. Le droit invoqué est une marque verbale composée d'un mot de neuf lettres MAREDSOUS. Le signe contesté est une marque semi-figurative, composée de deux mots de respectivement neuf et dix lettres: MAREDSOUS et DISTILLERY. Le mot DISTILLERY est écrit en caractères plus petits que le mot MAREDSOUS. Les éléments verbaux sont précédés d'une figure abstraite.

31. Dans les signes composés (éléments verbaux et figuratifs), 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 abstrait dans le signe contesté ne puisse pas être ignoré (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 également attirée par l'élément verbal MAREDSOUS vu sa taille, sa position centrale dans le signe et sa représentation plus grande que l'autre mot DISTILLERY.

32. Les signes se ressemblent sur le plan visuel suite à la reprise à l'identique de l'élément verbal MAREDSOUS. Ils diffèrent par l'ajout du mot DISTILLERY et de l'élément figuratif dans le signe contesté.

33. Les signes se ressemblent visuellement.

Comparaison phonétique

34. 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).

35. Le droit invoqué sera prononcé comme MAREDSOUS. L'Office estime que le signe contesté sera prononcé, soit comme MAREDSOUS DISTILLERY soit comme MAREDSOUS, en supposant que le consommateur ne prononce pas l'élément DISTILLERY vu qu'il est repris en petits caractères en-dessous du mot MAREDSOUS (TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009, ECLI:EU:T:2009:432), que MAREDSOUS 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, MAREDSOUS, est identique.

36. Les signes sont, soit identiques, soit fortement ressemblants, selon que le consommateur moyen prononcera ou non l'élément DISTILLERY dans le signe contesté.

Conclusion

37. Les signes se ressemblent conceptuellement et visuellement. Phonétiquement, les signes sont soit identiques, soit fortement ressemblants.

Comparaison des produits

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

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

40. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
Cl 29 Produits laitiers, notamment fromages.	
Cl 32 Bières.	
	Cl 33 Alcool de menthe; digestifs [alcools et liqueurs]; lait de poule alcoolisé; extraits d'alcools forts spiritueux; alcools à base de menthe; alcools forts japonais aux extraits de plantes; alcools forts japonais aromatisés aux extraits de prunes d'asie; alcools forts japonais aromatisés aux extraits d'aiguilles de pin; boissons gazeuses alcoolisées autres que bières; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé]; boissons à faible teneur en alcool; boissons alcooliques pré- mélangées; boissons alcoolisées comestibles; alcool de riz; gelées alcoolisées; amers alcoolisés; extraits alcooliques; extraits de fruits à l'alcool; extraits de fruits avec alcool; absinthe; aguardiente [spiritueux de canne à sucre]; anis [liqueur]; anisette; arac [arack]; arak; blends [assemblages de whiskies]; boissons distillées; bourbon [whisky]; brandy pour la cuisine; cachaça; calvados; curaçao; eau-de-vie de cerises; eaux-de-vie; genièvre [eau- de-vie]; gin; grappa; vins de table non gazeux; vins de table; vins de raisins japonais sucrés aux extraits de ginseng et écorces de quinquina; vins d'indication géographique protégée; vins d'appellation d'origine controllée; vins chauds; vin rouge; vin de riz traditionnel coréen [makgeoli]; vin de raisin effervescent; vin de raisin; vin de fruits effervescent; vin de fruits; vin de framboises noires

	[bokbunjaju]; vin de fraise; vin de cuisine; vin d'acanthopanax [ogapiju]; vin chaud; vin blanc; vin à faible teneur en alcool; vin à base de riz jaune; sangria; piquette; boissons contenant du vin [spritzers]; boissons à base de vin; apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de vin; bitters apéritifs alcoolisés; boissons à base de rhum; boisson à base de vin et de jus de fruits; boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées de fruits; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière; boissons énergétiques alcoolisées; cocktails; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés préparés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails de fruits alcoolisés; cocktails préparés à base de vin; liqueur japonaise mixte sucrée à base de riz [shiro-sake]; mélanges alcoolisés pour cocktails; prémix [alcopops]; punch au rhum; punch au vin.

41. Les produits du défendeur sont similaires aux produits *Bières* en classe 32 de l'opposant. Bien que leurs processus de production soient différents, ces produits appartiennent tous à la même catégorie de boissons alcooliques destinées au grand public. Ils peuvent être servis dans les bars et les restaurants et sont vendus dans les supermarchés et les épiceries. Ces boissons peuvent être trouvées dans les mêmes rayons des magasins, même s'il est possible d'observer une certaine distinction en fonction, par exemple, de leurs sous-catégories respectives. En plus, les produits alcoolisés, tels que la bière et les produits du défendeur, sont dans une certaine mesure interchangeables et concurrents. Parfois, les boissons alcooliques contestées et les liqueurs peuvent être mélangées et consommées ensemble, par exemple dans des cocktails.

Conclusion

42. Les produits du défendeur sont similaires aux produits de l'opposant.

A.2. Appréciation globale

43. 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.

44. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris 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).

45. 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). En l'espèce, les produits jugés similaires s'adressent au grand public et aux professionnels s'agissant des préparations pour la distillation des boissons alcooliques en classe 33. Le niveau d'attention du public est jugé moyen. Il n'y a donc pas lieu de retenir un niveau d'attention plus élevé, contrairement à ce que prétend l'opposant (voir point 13).

46. 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 nom MAREDSOUS est une indication géographique. L'opposant établit que la marque a fait l'objet d'un usage long et intensif et qu'elle est très connue sur le marché Benelux. Il conclut donc que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif accru pour des bières en classe 32 (voir points 9 et 14). L'Office est d'avis que, vu que le défendeur n'a plus réagi au caractère distinctif du droit invoqué, les parties sont visiblement d'accord concernant le caractère distinctif accru du droit invoqué. À la règle 1.21, sous d, RE il est stipulé que « les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés ».

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

B. Autres facteurs

En ce qui concerne les références du défendeur aux modalités de l'usage du signe dans la pratique (voir points 16-18), l'Office considère qu'aussi longtemps que la marque invoquée est effectivement protégée, l'existence d'un usage antérieur à cette dernière n'est pas pertinente dans le cadre d'une opposition formée à l'encontre d'une demande de marque. En effet, seules peuvent être prises en considération la marque antérieure et la marque demandée (TUE, YoKaNa, T-103/06, 13 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

C. Conclusion

48. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

49. L'opposition portant le numéro 2012914 est justifiée.

50. Le dépôt Benelux numéro 1345393 n'est pas enregistré.

51. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.030 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

52. La Haye, le 14 décembre 2018

Tineke Van Hoey *(rapporteur)* Diter Wuytens Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Ellen van Holst