



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2010227

du 10 juillet 2017

Opposant : **Yettefti B.V.**
Bredaseweg 108 A
4902 NS Oosterhout
Pays-Bas

Mandataire : **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Pays-Bas

Droit invoqué 1 : **LOUBANE** (marque de l'Union européenne 11009859)



Droit invoqué 2 : (Enregistrement Benelux 860042)



Droit invoqué 3 : (marque de l'Union européenne 10621571)

contre

Défendeur : **Sofabel société anonyme**
Rue des Vétérinaires 63
1070 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **Constant Laffineur**
Avenue Louise 52
1050 Bruxelles
Belgique

Signe contesté : (Dépôt Benelux 1292112)



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 3 juillet 2014, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative




pour distinguer des produits en classes 16 et 30. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1292112 et publié le 16 juillet 2014.


2. Le 16 septembre 2014, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Marque de l'Union européenne 11009859 de la marque verbale LOUBANE, introduite le 3 juillet 2012 et enregistrée le 18 décembre 2012 pour des produits en classes 29, 30 et 31 ;



- Enregistrement Benelux 860042 de la marque semi-figurative , introduite le 10 mars 2009 et enregistrée le 2 juillet 2009 pour des produits en classe 30 ;



- Marque de l'Union européenne 10621571 de la marque semi-figurative , introduite le 7 février 2012 et enregistrée le 9 août 2012 pour des produits en classes 29, 30 et 31.

3. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits des droits invoqués.

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 un courrier en date du 22 septembre 2014. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. 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 a été clôturée le 21 juillet 2015.

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 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. Selon l'opposant, les éléments verbaux des droits invoqués et du signe contesté sont visuellement et phonétiquement presque identiques, tandis qu'une comparaison conceptuelle n'est pas d'application. De plus, les droits invoqués semi-figuratifs et le signe contesté contiennent des éléments figuratifs identiques et très ressemblants, selon l'opposant.

10. L'opposant constate que les produits en classe 30 du signe contesté sont identiques ou similaires aux produits des droits invoqués. Les produits du signe contesté en classe 16 sont visés à emballer du thé et sont dès lors complémentaires, selon l'opposant, aux produits en classe 30 des droits invoqués.

11. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et prie par conséquent à l'Office d'accueillir l'opposition dans sa totalité et de ne pas enregistrer le signe contesté.

B. Réaction du défendeur

12. Le défendeur a d'abord demandé des preuves d'usage du deuxième droit invoqué.

13. En ce qui concerne les pièces introduites par l'opposant, le défendeur fait remarquer que celles-ci n'émanent pas de l'opposant lui-même, mais d'une autre société, sans qu'un contrat de licence ou une autorisation d'utilisation ne soit produite. En conséquence, le défendeur estime qu'il y a lieu de rejeter l'opposition.

14. Selon le défendeur, les signes possèdent des rythmes différents et des sonorités de début différentes. Sur les plans visuel et conceptuel, il estime qu'ils sont également différents.

15. En ce qui concerne la comparaison des produits concernés, le défendeur observe que les marques ont seulement en commun les produits en classe 30.

16. Le défendeur explique que l'élément LOUBANE dans les droits invoqués est une transcription d'un mot arabe qui signifie « perle », ce qui est un mot très générique et commun, n'ayant aucun caractère distinctif particulier.

17. De plus, le défendeur signale que deux autres marques LOUBANE ont été enregistrées, respectivement par une société chinoise en France et par une société marocaine auprès de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il en déduit que les droits invoqués n'ont qu'un faible caractère distinctif.

18. Le défendeur conclut qu'il n'y a aucun risque de confusion dans le chef des consommateurs de thé et il prie par conséquent à l'Office de déclarer l'opposition comme non fondée et de procéder à l'enregistrement du signe contesté.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

19. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

20. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « 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 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 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; 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 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

22. 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, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

23. 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 (arrêts Sabel et Lloyd, déjà cités).

24. 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 des composants de celle-ci (CJCE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007). 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 (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

25. Les signes à comparer sont les suivants :

Concernant le premier droit invoqué (marque de l'Union européenne 11009859), n'étant pas encore soumis à l'obligation d'usage :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
LOUBANE	

Comparaison conceptuelle

26. Le droit invoqué est une marque purement verbale du mot LOUBANE. Selon le défendeur, le droit invoqué est une transcription d'un mot arabe qui signifie « perle ». L'Office estime cependant que le public Benelux ne sera pas au courant de cette signification, étant donné que l'arabe n'est pas une langue commune au Benelux. Pour ce public, le droit invoqué n'a donc pas de signification.

27. Le signe contesté est une marque complexe, comprenant plusieurs éléments figuratifs et verbaux. En fait, le signe représente un emballage déplié, lequel démontre les quatre côtés d'une boîte quasi cubique, clairement destinée au thé. En haut sur trois côtés se trouvent des caractères arabes, sur un côté des caractères chinois. Au-dessus de ces caractères se trouve le mot ALOUBANE.

28. Il est bien possible que les caractères arabes et chinois dans le signe contesté ont une signification pour l'expert, mais celle-ci échappera au consommateur Benelux moyen, ne connaissant pas bien ni l'arabe ni le chinois. Les éléments verbaux descriptifs ont une signification qui fait référence au thé vert. L'élément verbal principal du signe contesté n'a pas de signification pour le consommateur Benelux.

29. Les autres éléments verbaux sont descriptifs : EXTRA FIN CHUNMEE (Chunmee étant une sorte de thé vert, voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9_vert), « Thé Vert de Chine » et CHINESE GREEN TEA. Les éléments figuratifs comprennent encore des champs de thé, deux perles de couleur orange et des diverses ornementsations.

30. Les signes dans leur ensemble n'ayant pas de signification, une comparaison conceptuelle n'est pas applicable.

Comparaison visuelle

31. Dans les signes composés, l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et les évoque souvent en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Dans le cas présent, les éléments figuratifs du signe contesté ne sont certainement pas à négliger, mais on ne doit pas oublier qu'ils servent principalement à la décoration de l'emballage. De plus, la plupart de ces éléments figuratifs ne sont que peu distinctifs pour les produits concernés et le consommateur qui veillera à ce qu'il achète sa marque de thé désirée, consultera sans doute également la marque verbale ALOUBANE, qui constitue l'élément verbal principal du signe contesté.

32. Ce dernier élément comprend le droit invoqué dans son entièreté et y ajoute seulement la lettre A d'attaque. Mais cette différence d'une seule lettre ne contrebalance pas tout à fait l'identité des autres sept lettres.

De plus, sur trois côtés de l'emballage, la lettre A d'attaque du signe contesté est légèrement « cachée » par les caractères arabes.

33. La marque et le signe se ressemblent visuellement dans un certain degré.

Comparaison phonétique

34. En ce qui concerne la comparaison au niveau phonétique, il y a lieu de rappeler que – strictement parlant – 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 du 25 mai 2005, PC WORKS, T-352/02 et du 21 avril 2010, Thai Silk, T-361/08).

35. Le public Benelux n'étant pas familier avec les caractères arabes et chinois, il ne fera sans doute pas de tentative à les prononcer.

36. Par rapport aux éléments verbaux descriptifs, il convient de relever qu'une marque qui comprend plusieurs termes sera, en effet, généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (voir TUE, arrêt Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006 et arrêt Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009). L'Office estime dès lors que ces termes seront omis lors de la prononciation du signe contesté et que partant, la référence à ce signe se fera par le mot ALOUBANE. Ce mot se prononce quasi identiquement au droit invoqué, seule la première lettre étant différente.

37. Sur le plan phonétique, les signes se ressemblent fortement.

Conclusion

38. Visuellement les signes se ressemblent dans un certain degré, phonétiquement ils se ressemblent fortement et une comparaison conceptuelle n'est pas applicable.

Comparaison des produits

39. 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).

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

41. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	Classe 16 Papier, carton, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des

	appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
Classe 29 Poisson, volaille et gibier; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures; Oeufs, lait et produits laitiers.	
Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; Farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces; Compotes; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, vinaigre; Glace à rafraîchir.	Classe 30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Semences, plantes et fleurs vivantes; Substances alimentaires pour les animaux, malt.	

Classe 16

42. Les produits du signe contesté dans cette classe sont par leur nature, destination, utilisation, fabrication et canaux de distribution différents des produits du signe contesté. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Selon l'opposant, les produits du signe contesté sont destinés à emballer du thé et sont dès lors complémentaires aux produits du droit invoqué en classe 30. Or, si tel était le cas, les produits en classe 16 seraient similaires à presque tout autre produit pouvant être emballé. De plus, le public cible d'emballages est un tout autre public que celui des produits alimentaires du signe contesté.

Classe 30

43. Les *produits café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines, pain, pâtisseries et confiseries, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, vinaigre* et *glace à rafraîchir* figurent à l'identique dans les deux listes de produits et sont dès lors identiques.

44. Les produits *préparations faites de céréales* du signe contesté sont identiques aux produits *préparations à base de céréales* du droit invoqué.

45. Les produits *glaces alimentaires* du signe contesté sont identiques aux produits *glaces* du droit invoqué.

46. Les produits *moutarde, sauces (condiments)* et *épices* du signe contesté sont dans un certain degré similaires aux produits *sel* et *vinaigre* du droit invoqué. Ces produits ont le même but, à savoir assaisonner des aliments. Ces produits possèdent donc la même nature et répondent aux mêmes besoins alimentaires, ils sont commercialisés dans les mêmes rayons regroupant les condiments et les assaisonnements et s'adressent à une même clientèle, de sorte que le public peut être fondé à leur attribuer une origine commune.

Conclusion

47. Les produits du signe contesté sont en partie identiques, en partie similaires et en partie non similaires aux produits du droit invoqué.

Concernant le deuxième et le troisième droit invoqué (enregistrement Benelux 860042 et marque de l'Union européenne 10621571) :

48. Le deuxième droit invoqué est enregistré pour les produits suivants : *thé vert et produits faits de thé vert*. Les produits désignés par le troisième droit invoqué sont identiques à ceux du premier droit invoqué (à l'exception des *fruits et légumes congelés*). Tous ces produits ont déjà été comparés précédemment avec les produits du signe contesté et il n'y a donc pas lieu d'examiner le risque de confusion au regard de ces droits invoqués, ni d'apprécier les preuves d'usage du deuxième droit invoqué.

A.3 Appréciation globale

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

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.

51. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits ou services en cause (arrêt Lloyd, déjà cité). Les produits concernés sont des produits de consommation courante, pour lesquels le niveau d'attention du public pertinent est normal.

52. 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 similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, déjà cités).

53. 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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Le droit invoqué a intrinsèquement un caractère distinctif normal, vu qu'il ne décrit aucune caractéristique des produits en question. Le défendeur fait valoir que le mot LOUBANE est une transcription d'un mot arabe qui signifie « perle », ce qui est un mot très générique et commun n'ayant, selon lui, aucun caractère distinctif particulier (voir point 16). L'Office fait cependant remarquer qu'une signification quelconque d'un mot ne rend pas encore ce mot descriptif. Dans le cas présent il n'est pas compréhensible que le mot « perle » soit descriptif pour les produits en classes 29, 30 et 31. Enfin, le fait qu'il existe deux enregistrements semblables au droit invoqué (voir point 17) n'entraîne nullement que ce droit ne soit que faiblement distinctif.

54. La marque et le signe sont visuellement ressemblants dans un certain degré et phonétiquement fort ressemblants. Une comparaison conceptuelle ne s'applique pas. Les produits contre lesquels l'opposition est dirigée sont en partie identiques, en partie similaires et en partie non similaires aux produits du droit invoqué. Sur cette base, et observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que le public peut croire que les produits identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

55. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes en cause pour les produits identiques et similaires.

IV. CONSÉQUENCE

56. L'opposition numéro 2010227 est partiellement justifiée.

57. Le dépôt Benelux 1292112 n'est pas enregistré pour les produits suivants :

Classe 30 Tous les produits.

58. Le dépôt Benelux 1292112 est enregistré pour les produits suivants, parce qu'ils sont jugés non similaires :

Classe 16 Tous les produits.

59. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI en liaison avec la règle 1.32 du règlement d'exécution.

La Haye, le 10 juillet 2017

Willy Neys,
rapporteur

Saskia Smits

Tineke van Hoey

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier