

Arrêt N° 172/17 IV-COM

Audience publique du treize décembre deux mille dix-sept

Numéro 42907 du rôle

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre;
Marianne HARLES, première conseillère;
Elisabeth WEYRICH, conseillère;
Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société anonyme A, établie et ayant son siège social à, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

partie requérante aux termes d'une requête en annulation d'une décision de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle du 12 août 2015,

comparant par Maître Audrey Bertolotti, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

B, sans état connu, demeurant à,

partie requise aux fins de la prédite requête,

comparant par Maître Bruno Vier, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange.

LA COUR D'APPEL

Le 1^{er} juillet 2013, B a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale « C » pour les classes 16, 18, 24, 25, 28 et 35. Ce dépôt a été publié le....

En date du 28 octobre 2013, la société anonyme A (ci-après « la société A ») a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt, basée sur les droits antérieurs suivants :

- enregistrement Benelux 633070 de la marque verbale D pour les produits et services des classes 9, 16, et 28,
- enregistrement Benelux 862112 de la marque verbale semi-figurative ... pour les produits et services des classes 9, 16, 18 et 28,
- enregistrement Benelux 901987 de la marque verbale semi-figurative ... pour les produits et services des classes 9, 16, 19 et 28.

L'opposition de la société A était fondée sur l'article 2.14 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « la Convention Benelux »).

Par une décision du 12 août 2015, l'OBPI a rejeté l'opposition.

Par requête du 12 octobre 2015, la société A a demandé l'annulation de la décision de l'OBPI.

A l'appui de son recours, la société A a reproché à l'OBPI d'avoir fait l'économie de la comparaison des produits et services qu'elle commercialise sous ses marques et ceux pour lesquels l'intimé B a déposé sa marque. Ce serait en outre à tort que l'OBPI a retenu que la ressemblance visuelle et phonétique entre les marques antérieures et le signe déposé par l'intimé était neutralisée par leur différence sémantique. La différence sémantique ne serait pas suffisamment importante pour gommer la ressemblance visuelle et phonétique. L'OBPI aurait partant dû procéder à la comparaison des produits et services pour constater qu'ils étaient identiques. L'appelante a déduit de ces éléments que c'est à tort que l'OBPI n'a pas fait droit à son opposition.

L'intimé B a conclu au débouté de la demande de la société A en contestant que la marque D revête un caractère distinctif. Il s'agirait d'une marque maison qui ne constituerait pas une marque au sens propre du terme. L'intimé a contesté les preuves d'usage versées par l'opposante, arguant qu'elles sont soit postérieures au dépôt du signe C, soit ne sont pas datées. Elles ne correspondraient qu'à de simples images, auxquelles toute force probante devrait être déniée.

L'intimé a contesté tout risque de confusion entre les marques antérieures et le signe. La marque verbale ne serait pas utilisée par l'opposante et les marques semi-figuratives seraient distinctes du signe C. La marque D se référerait à l'animal D tandis que le signe C serait une contraction des mots « » et « ».

Quant aux preuves d'usage :

Suivant l'article 2.16 de la Convention Benelux, la procédure d'opposition est clôturée si l'opposant ne fournit pas de pièces établissant que le droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint en raison de l'absence, sans juste motif, d'un usage normal de la marque.

L'extinction du droit à la marque est réglée à l'article 2.26 de la convention qui prévoit en son point 2. a) que le droit à la marque est déclaré éteint si, après la date de l'enregistrement, sans juste motif, aucun usage normal n'en est fait pendant une période ininterrompue de cinq années.

C'est à bon droit que le règlement d'exécution de la Convention Benelux (article 1.29.2) et les directives concernant la procédure d'opposition émises par l'OBPI (article 17.1), invoqués par l'appelante A, ont fait découler de la combinaison des articles 2.16 et 2.26 de la Convention le principe que si la marque antérieure a été déposée moins de cinq années avant la date du dépôt du nouveau signe, aucune preuve d'usage n'est requise. En effet, la marque antérieure n'encourant l'extinction qu'après cinq années de non-usage, il faut nécessairement qu'elle ait plus de cinq années d'existence à la date du dépôt du nouveau signe pour qu'un non-usage de cinq années puisse être constaté, partant pour que l'extinction soit encourue et la procédure d'opposition puisse être déclarée clôturée.

Les marques semi-figuratives antérieures de l'appelante A n'ayant été déposées que les 10 juillet 2009 et 12 septembre 2011, partant moins de cinq années avant le dépôt du signe C en date du 1^{er} juillet 2013, aucune preuve de leur usage ne saurait être requise.

Concernant la marque verbale D, déposée le 8 mai 1998, une preuve d'usage est requise. Tel qu'indiqué par l'appelante, non contestée sur ce point par l'intimée, cette preuve doit couvrir la période se situant entre le 23 août 2008 et le 22 août 2013.

Le règlement d'exécution de la Convention Benelux prévoit en son article 1.29 que *« les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée »*. Il y est précisé que *« ces preuves se limitent, de préférence, aux supports papier comme, par*

exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux ».

Suivant la jurisprudence citée dans les directives concernant la procédure d'opposition, l'usage doit être sérieux au sens que la marque doit avoir été utilisée publiquement et vers l'extérieur. Il n'est néanmoins pas nécessaire que cet usage ait toujours été quantitativement important. L'usage sérieux ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais il doit résulter d'éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (page 70, point 17.3.1 des directives concernant la procédure d'opposition).

Pour établir la preuve de l'usage de la marque verbale D, l'appelante A a versé des catalogues couvrant les années 2007 à 2014 dont il ne saurait être contesté qu'ils ont été distribués à sa clientèle. Ces catalogues reprennent l'ensemble des produits distribués par l'appelante. Parmi les articles proposés figurent les articles de papeterie et scolaires commercialisés sous la marque D. Dans le catalogue 2007, seule la marque verbale D a été utilisée, tandis qu'à partir 2008, les signes semi-figuratifs ont également été utilisés. Ceux-ci sont devenus de plus en plus prépondérants les années suivantes, ces signes figurant sur les produits représentés sur les différentes pages des catalogues et figurant comme illustration en bas et/ou en haut de page. Il n'en reste pas moins qu'à part pour les années 2009 et 2010, tous les catalogues reprenaient, soit en première page, soit au niveau des pages relatives aux articles de papeterie et scolaires, la marque verbale D, seule ou accompagnée des signes semi-figuratifs. Au vu de la reprise constante de la marque verbale D dans les catalogues de l'appelante, celle-ci a établi avoir fait un usage normal et sérieux de cette marque pendant les cinq années qui ont précédé le dépôt du signe C.

Quant au risque de confusion :

L'article 2.3, sous b) de la Convention Benelux prévoit que « Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à: (...) 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 ».

L'article 2.14 de cette même convention permet au déposant d'une marque antérieure de s'opposer à l'enregistrement d'un signe qui prend rang après sa marque conformément aux dispositions de l'article 2.3.b. précité, partant en cas de risque de confusion entre la marque et le signe.

Il est de principe que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir notamment les arrêts de la CJUE du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, point 7, et du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 30 ; 04 mai 1999, affaires Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 49; CJUE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, C-238/06, point 79).).

L'appréciation du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci. Il est admis que des différences conceptuelles peuvent neutraliser l'impact de similitudes visuelles ou phonétiques (A Braun et E. Cornu, Précis des marques, 5^{ème} éd, n° 370 et s. ; n° 385 bis).

En l'espèce, l'OBPI a motivé comme suit sa décision de rejeter le moyen de l'appelante de voir constater un risque de confusion entre ses marques antérieures et le signé déposé par l'intimé :

Après avoir constaté que les marques antérieures de la société A sont constituées d'une marque verbale et deux marques semi-figuratives tandis que le signe de l'intimé B correspond à un signe purement verbal, l'OBPI a estimé que « *le mot « D » sera immédiatement reconnu par le public comme désignant le marsupial de la famille des macropodidés ...* ». L'OBPI a ajouté que dans les marques semi-figuratives, « *les éléments figuratifs illustrent cette signification par l'image stylisée de l'animal en train de sauter et l'ondulation du mot « D », évoquant sa locomotion caractéristique* ». Après avoir comparé ensuite l'orthographe du mot « D » dans les différentes langues, l'OBPI a retenu l'existence d'une certaine ressemblance visuelle et phonétique des marques antérieures et du signe C déposé par l'intimé B.

Se prononçant ensuite sur le principe dégagé par la jurisprudence que des différences sémantiques peuvent neutraliser l'impact de similitudes visuelles ou phonétiques, l'OBPI a précisé qu' « *une telle neutralisation requiert qu'au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que le public est susceptible de la saisir immédiatement* ». Selon l'OBPI, il suffit qu'une des marques soit dotée d'une telle signification, c'est-à-dire que le public saisisse immédiatement la signification de son élément verbal, pour que, lorsque l'autre marque en est dépourvue ou a une signification complètement différente, les similitudes visuelles et phonétiques soient neutralisées. Retenant que dans le cas qui lui était soumis, les marques antérieures de la société A avaient une signification claire et déterminée, s'imposant immédiatement au public, et que le signe

déposé par l'intimé B en était dépourvu, l'OBPI en a conclu que la différence sémantique entre les marques et le signe entraînait qu'ils ne se ressemblaient pas.

L'appelante n'a pas remis en cause les principes sur lesquels s'est basé l'OBPI pour fonder sa décision, mais elle lui a reproché d'avoir fait une mauvaise appréciation des éléments qui lui étaient soumis en ne retenant pas que les marques D et C étaient conceptuellement similaires. L'appelante a encore soutenu que l'OBPI aurait dû considérer le critère de la similitude des produits et des services lors de l'appréciation du risque de confusion. Pour étayer son argumentation relative à la similitude des marques et du signe, l'appelante s'est référée à des décisions de l'OBPI qui, selon elle, avaient trait à des cas similaires, mais dans lesquelles l'OBPI a pris des décisions contraires.

Il convient de relever tout d'abord qu'en l'espèce, en ce qui concerne la similitude visuelle et phonétique entre les marques et le signe, elle ne doit pas être considérée comme étant extrêmement forte. En effet, du point de vue visuel, les mots « D » et « C » se ressemblent certes, mais du fait de l'absence de la lettre « o » dans le signe C, cette ressemblance visuelle est atténuée. Concernant la ressemblance phonétique, le remplacement de la lettre « a » par la lettre « i » dans le signe C lui donne une consonance différente de celle de la marque « D », ceci d'autant plus que la syllabe « » a une présence forte dans le signe.

Il convient de rappeler ensuite que le contenu sémantique d'une marque correspond à ce qu'elle signifie, ce qu'elle évoque ou, lorsqu'il s'agit d'une image ou d'une forme, ce qu'elle représente. Des différences sémantiques peuvent neutraliser l'impact de similitudes visuelles et/ou phonétiques.

A l'instar de l'OBPI, la Cour est d'avis que le contenu sémantique de la marque « D » est très fort. L'élément verbal de cette marque a une signification claire et déterminée dans toutes les langues en cause. Elle dépasse le contenu sémantique des marques citées par l'appelante à l'appui de son argumentation consistant à dire que dans des cas similaires, l'OBPI a pris des décisions différentes. Le consommateur moyen saisit en effet immédiatement la signification et le sens du mot « D ». Il n'en va par contre pas de même du mot « C » qui, en tant que tel, n'a pas de signification précise.

Dès lors, appelé à comparer les marques au contenu sémantique fort à un signe sans signification claire et déterminée, l'OBPI a décidé à bon droit que les marques et le signe ne se ressemblaient pas.

Concernant le reproche de l'appelante fait à l'OBPI de ne pas avoir procédé à l'analyse de la similitude des produits et des

services, il est admis qu'en principe, le critère de la ressemblance des signes ne peut être détaché de celui de la similitude des produits et des services caractérisés par ces signes. L'examen des deux critères doit donc normalement être réalisé en même temps puisque, plus les produits et les services sont proches les uns des autres, plus la dissemblance entre les signes devra être grande.

Il ne saurait néanmoins être reproché à l'OBPI d'avoir considéré qu'en l'espèce, la dissemblance entre les signes est telle que la similitude des produits et des services ne devait pas être analysée. En se déterminant ainsi, l'OBPI a implicitement, mais nécessairement retenu que même à admettre que les produits et services offerts par les deux sociétés fussent les mêmes, aucun risque de confusion ne saurait exister au regard de la dissemblance entre les deux signes. Au vu des développements faits plus haut, cette conclusion de l'OBPI doit être approuvée et aucun reproche ne saurait dès lors lui être adressé de ne pas avoir analysé la similitude des produits et des services.

Au vu des développements qui précèdent, qui amènent la Cour à confirmer la décision de l'OBPI, il est superfétatoire d'analyser les arguments de l'intimé consistant à dire que la marque D n'est pas distinctive et qu'en tant que marque maison, elle ne constitue pas une marque au sens propre du terme.

Indemnités de procédure

Dans la mesure où aucune des parties ne justifie en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter leurs demandes respectives.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l'appel,

le dit non fondé,

confirme la décision de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle du 12 août 2015,

déboute les parties de leur demande en octroi d'une indemnité de procédure,

condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l'instance.