

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 16 juin 2008

N° 2000284

Opposant: **Promedia GCV**
de Keyserlei 5
B-2018 Antwerpen
Belgique.

Mandataire: **Lawton Trademarks B.V.**
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
Pays-Bas.

Marques: **Droit invoqué 1 : YELLOW PAGES** (Enregistrement Benelux 541949)
Droit invoqué 2 : YELLOW PAGES (Enregistrement Benelux 200127)

contre


Défendeur: **Alf Temme**
Hauptstrasse 50
51647 Gummersbach-Berghausen
Allemagne.

Mandataire: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe,
Belgique.

Marque contestée:  (Enregistrement Benelux 793950)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 16 février 2006, le défendeur a introduit une demande de marque Benelux de la marque semi-figurative  pour des produits et services en classes 09, 16, 35 et 41. Conformément à l'article 2.8 alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après CBPI)¹, il demanda de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt (ledit enregistrement accéléré). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 793950 et publié le 24 février 2006.

2. Le 28 avril 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette demande de marque. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure "YELLOW PAGES" (numéro d'enregistrement Benelux 541949) déposée le 9 novembre 1993 pour des produits et services en classes 16, 35 et 38 et la marque verbale antérieure "YELLOW PAGES" (numéro d'enregistrement Benelux 200127) déposée le 1^{er} avril 1996 pour des produits et services en classes 9, 16, 35 et 38.

3. L'opposant est le titulaire des droits invoqués, comme il ressort du registre.

4. L'opposition est dirigée contre tous les produits et services de l'enregistrement contesté et basé sur tous les produits et services des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a de la CBPI.

6. La langue de la procédure est le français, les arguments furent échangés en anglais.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. L'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après "l'Office") a adressé le 3 mai 2006 la notification concernant la recevabilité provisoire de l'opposition aux parties. L'opposant a été invité à faire le nécessaire pour le renouvellement d'une des marques invoquées dans un délai de 2 semaines, étant donné que cette marque était échue depuis le 1^{er} avril 2006.

8. Suite à la demande de renouvellement faite par l'opposant dans le délai imposé, l'Office a envoyé le 17 mai 2006 la notification de recevabilité définitive.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 juillet 2006. Le 11 juillet 2006, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai courant jusqu'au 11 septembre 2006 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

¹ L'opposition a été introduite sur base de l'ancienne Loi Uniforme sur les Marques (ci-après "LUM"), laquelle a été remplacée par la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (ci-après "CBPI"). Les dispositions concernées n'ont pas subi de modifications portant sur le contenu. Dans cette décision, il sera fait uniquement référence aux dispositions actuelles de la CBPI.

10. Le 11 septembre 2006, l'opposant a introduit ses arguments destinés à étayer l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur par l'Office en date du 13 septembre 2006, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y réagir.

11. Le 10 novembre 2006 le défendeur a demandé à l'opposant de présenter des preuves d'usage de la marque antérieure sur laquelle l'opposition est basée. L'Office a transmis cette requête à l'opposant le 15 novembre 2006, lui accordant un délai jusqu'au 15 janvier 2007 pour introduire les preuves d'usage requises.

12. Suite à la requête le priant de présenter de preuves d'usage de sa marque, l'opposant a introduit le 12 janvier 2007 des pièces. L'Office a transmis ces pièces le 22 janvier 2007 au défendeur en lui attribuant un délai de deux mois pour réagir aux pièces et arguments.

13. Le défendeur a réagi le 8 mars 2007. Cette réaction a été envoyée à l'opposant le 20 mars 2007.

14. Les remarques des deux parties ont été introduites dans les délais fixés par l'Office.

15. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

16. L'opposant introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, sous a CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b CBPI: risque de confusion en raison de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services des marques en question.

17. L'opposant prétend qu'il exploite au Benelux depuis plus de 25 ans des annuaires de téléphone YELLOW PAGES, ce qui entraîne que YELLOW PAGES doit être considérée comme étant une marque très connue et respectée jouissant d'une large étendue de protection.

18. D'un point de vue visuel, l'opposant est d'avis que l'élément le plus distinctif et dominant du signe contesté est l'indication YELLOWPAGES et que celui-ci ne pourra pas ne pas être remarqué par le public concerné. L'élément verbal EUROPEAN est de plus descriptif en non distinctif. Le risque que le public considérera les produits et services comme étant originaires de la même entreprise ou d'une entreprise liée économiquement est donc, selon l'opposant, élevé. Phonétiquement, les signes sont très ressemblants, parce que, également dans ce cas-ci, YELLOWPAGES est l'élément dominant du signe contesté.

19. L'opposant est d'avis que le défendeur a demandé la protection pour environ toutes les classes pour lesquelles il a lui-même déposé sa marque, ce qui a pour conséquence que la similitude des produits et services est insurmontable. En ce qui concerne les produits, que l'Office pourrait estimer non identiques ou non similaires, l'opposant argumente que ceci voudrait dire que le défendeur tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ces marques ou leur porterait préjudice.

20. Si l'Office était d'avis que des preuves complémentaires concernant l'usage ou la notoriété de sa marque devraient être introduites, l'opposant s'empresserait volontiers de donner suite à cette requête.

21. L'Opposant demande sur base de ce qui précède que la demande de marque du défendeur soit refusée pour tous les produits et services et que les frais relatifs à cette opposition soient pour le compte du défendeur.

22. Dans sa réaction le défendeur demande à l'opposant de présenter de preuves d'usage des marques antérieures sur lesquelles ce dernier base son opposition.

23. En réponse à cette requête, l'opposant introduit des preuves d'usage.

24. Le défendeur est d'avis que les preuves d'usage ne prouvent pas suffisamment l'usage de la marque "YELLOW PAGES" pour les produits et services désignés.

25. Au niveau procédurier, le défendeur affirme que l'opposant n'a pas introduit à temps une traduction dans la langue de la procédure des produits et services en question. Au niveau du contenu, le défendeur est d'avis que l'opposant ne prouve pas suffisamment qu'il dispose d'une marque connue.

26. Au cas où l'Office serait d'avis que l'usage du droit invoqué peut être constaté, ceci ne peut selon le défendeur n'être le cas que pour des « guides touristiques » et « des annuaires téléphoniques ». De plus, l'opposant n'a pas indiqué quels produits sont similaires à ces derniers.

27. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur affirme que la marque de l'opposant est clairement une description de pages de couleur jaune avec lesquelles des annuaires téléphoniques sont fabriqués. Le signe du défendeur est par contre constitué de la combinaison distinctive EUROPEAN YELLOWPAGES avec d'autres éléments figuratifs distinctifs. Ceci a pour effet, selon le défendeur, qu'il n'est pas question de ressemblance entre les signes,

28. Vu qu'il n'est pas question de risque de confusion, le défendeur demande que l'opposition soit rejetée et que l'enregistrement de sa marque ait lieu pour tous les produits et services.

III. DECISION

A. Preuves d'usage

29. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a CBPI et l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, la marque doit faire l'objet d'un usage normal sur le territoire Benelux pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée pendant une période ininterrompue de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

30. Conformément à la règle 1.29, alinéa 2 RE, 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.

31. L'enregistrement accéléré contesté a été publié le 24 février 2006. La période d'usage pertinente court donc du 24 février 2001 au 24 février 2006.

Appréciation

32. La requête concernant l'introduction de preuves d'usage est fondée vu que le droit invoqué fut inscrit plus de cinq années précédant la publication de la demande.

33. L'opposant a introduit les preuves d'usage suivante:

- Visitors Guide Amsterdam
- Copie d'une table des matières d'un guide téléphonique / d'entreprises
- Extrait d'un site web

Visitors Guide Amsterdam

34. L'opposant a introduit des copies de la couverture et de la table des matières d'un guide nommé "Visitors Guide Amsterdam". Les guides datent des années 1999, 2000, 2002, 2006 et 2007. Chaque couverture mentionne en haut Yellow Pages. Sur la table des matières il figure Yellow Pages Classified Section. Le colophon mentionne qu'il s'agit du "The Yellow Pages Visitors Guide".

Copie d'une table des matières d'un guide téléphonique / d'entreprises

35. L'opposant a uniquement introduit la première page de l'index anglophone d'un guide téléphonique / d'entreprises, faisant mention de l'entête YELLOW PAGES. La seconde feuille qui est jointe est en néerlandais et mentionne qu'il est question du Gouden Gids 2004-2005. Les numéros de page dans la table des matières correspondent aux mentions en haut de page de l'index anglophone, ce qui a pour conséquence qu'on pourrait supposer que la première page est originaire du même guide.

Extrait d'un site web

36. L'extrait du site web www.goudengids.nl montre un article relatif au « Yellow Pages Visitors Guide », accompagné d'une reproduction de ce guide pour Amsterdam 2006. Cet extrait date du 15 janvier 2007.

Conclusion

37. Selon l'arrêt de la Cour du 11 mars 2003 (CJCE, arrêt Ansul, C-40/01), une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir aussi TPI, 12 mars 2003, Silk Cocoon, T-174/01, point 39; TPI, 8 juillet 2004, arrêt Vitafruit, T-203/02, point 39; TPI, arrêt 9 novembre 2007, arrêt Charlott, T-169/06, point 34).

38. Le Tribunal de Première Instance a précisé qu'il n'était pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (TPI, arrêt Hipoviton, T-334/01, 8 juillet 2004 et arrêt Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008). La notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir TPI, arrêt Vitafruit, déjà cité).

39. En outre, le Tribunal a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TPI, arrêt Hiwatt, T39/01, 12 décembre 2002; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 et arrêt Sonia Rykiel, déjà cité).

40. L'opposant n'a pas introduit de preuves démontrant que les produits et services ont effectivement été mis sur le marché. Les preuves introduites relatives au « Visitor Guide » et à l'annuaire ne mentionnent aucune donnée quantitative relative à l'usage, telles que des données concernant la part de marché, le volume, etc. L'Office ne peut donc pas évaluer si il est question d'un usage sérieux des droits invoqués pour les produits et services désignés.

41. En ordre subsidiaire, les documents relatifs aux annuaires ne démontrent pas l'usage de la marque. La seule mention de "yellow pages" dans une table des matières d'un guide qui apparemment porte lui-même le nom "Gouden Gids", ne peut en effet pas démontrer l'usage de la marque (voir Prés. Tribunal Breda 4 mai 1976, Het Rijk der Vrouw, BIE 1976, 236). C'est le terme « Gouden Gids » qui est dans ce cadre utilisés pour distinguer les produits désignés et non pas le signe « YELLOW PAGES » qui apparaît quant à lui dans l'intitulé d'un cahier d'un guide téléphonique / d'entreprises.

42. En ce qui concerne la volonté de l'opposant d'introduire des preuves complémentaires (voir supra, 19), l'Office fait remarquer que, suite au principe du contradictoire, les parties doivent elles-mêmes décider quels sont les arguments et pièces qu'elles désirent introduire.

B. Conclusion

43. Vu que l'opposant n'a pas ou pas suffisamment démontré l'usage du droit invoqué, il n'y a pas lieu de revenir sur l'éventuel risque de confusion.

IV CONSEQUENCE

44. L'opposition est totalement injustifiée.

Pour ces motifs, l'Office décide que

45. L'opposition portant le numéro 2000284 est non fondée.

46. L'enregistrement Benelux portant le numéro 793950 est maintenu.

47. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 16 juin 2008

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Françoise Dufrasne