



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 11 juillet 2008

N° 2000585

Opposant: **PATHE MARQUES**
21, rue François 1er
F-75008 PARIS,
France.

Mandataire: **Cabinet Erick Landon**
154, boulevard Malesherbes
75017 Paris
France.



Marque invoquée: (enregistrement international 715871)

contre

Défendeur: **LE CLUB CONFORT ET SECURITE**
95 rue Victor Hugo
F-77250 VENEUX LES SABLONS,
France.

Mandataire: **PONTET ALLANO & ASSOCIES SELARL**
25, rue Jean Rostand -
Parc-Club Orsay Université
F-91893 ORSAY CEDEX,
France.

Marque contestée: Pathé Marconi (dépôt international 883487)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 24 mars 2006, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque verbale « Pathé Marconi » pour des produits et services en classes 09, 38 et 42. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 883548 et a été publiée dans la *Gazette OMPI des marques internationales* 2006/21 du 29 juin 2006.

2. Le 31 août 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette demande de marque. L'opposition est basée sur la marque internationale semi-figurative antérieure portant le numéro 715871:



Cette marque a été déposée le 15 mai 1999 pour des produits et services en classes 9, 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42. L'opposant est le titulaire du droit invoqué, comme il ressort du registre.

3. L'opposition est dirigée contre tous les produits et services du dépôt contesté et basé sur les produits et services en classes 9, 38 et 42 du droit invoqué.

4. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18 et 2.14, alinéa 1er, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci- après « CBPI »).

5. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable. L'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé le 5 septembre 2006 la notification concernant la recevabilité de l'opposition aux parties.

7. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 6 novembre 2006. Le 14 novembre 2006, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai courant jusqu'au 14 janvier 2007 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

8. Le 10 janvier 2007, l'opposant a introduit ses arguments destinés à étayer l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur par l'Office en date du 18 janvier 2007, un délai de deux mois, jusqu'au 18 mars 2007, étant imparti à ce dernier pour y réagir.

9. Le 30 janvier 2007, le défendeur a réagi aux arguments et 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 ainsi que la réaction du défendeur à l'opposant le 22 février 2007, lui accordant un délai jusqu'au 22 avril 2007 pour introduire les preuves d'usage requises.

10. Suite à la requête le priant de présenter de preuves d'usage de sa marque, l'opposant a introduit le 20 mars 2007 des pièces en un exemplaire. L'Office a demandé à l'opposant de transmettre un deuxième exemplaire identique dans un délai de deux mois. Le 23 mai 2007 l'opposant a introduit un autre exemplaire d'une partie seulement des preuves. Le 25 juillet 2007, l'Office n'a transmis au défendeur que les pièces introduites en double exemplaire en lui attribuant un délai de deux mois pour réagir aux pièces introduites.

11. Le défendeur a réagi le 3 septembre 2007. Cette réaction a été envoyée à l'opposant le 18 septembre 2007.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. L'opposant introduit, en application de l'article 2.18 et 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.

15. L'opposant prétend que la demande d'enregistrement postérieur désigne des produits et services soit identiques à ceux du libellé de l'enregistrement antérieur, soit similaires du fait de leur proximité et/ou de leur complémentarité.

16. En ce qui concerne les signes en cause, l'opposant fait remarquer que le signe contesté reprend à l'identique la marque antérieure. Visuellement et phonétiquement, l'opposant affirme que l'élément « pathé » occupe une position distinctive et attractive dans le signe « pathé marconi » et fait apparaître ce signe comme étant une déclinaison par juxtaposition d'un autre terme qui ne modifie pas cette impression.

17. Au niveau conceptuel l'opposant est d'avis que la similitude est renforcée par l'ancienneté et la notoriété attachée à la marque invoquée. Il s'agit d'un nom arbitraire qui est en outre notoirement connu mondialement dans les domaines concernés par les produits et services désignés. La juxtaposition de la dénomination « marconi » renforce selon l'opposant l'idée d'une déclinaison d'une marque souche d'origine « Pathé ». L'opposant y ajoute des informations relatives à l'histoire et au chiffre d'affaires du groupe Pathé dont l'opposant fait partie, comme le fait que la société Industrie Musicale et Electrique Pathé Marconi de 1931, devenue Pathé Marconi EMI en 1972, n'est plus connue que sous la dénomination EMI.

18. Le choix du signe et des produits et services en question a été, selon l'opposant, exclusivement dicté par la volonté de tirer parti de l'identité conceptuelle des dénominations « Pathé » et « Pathé Marconi » et de pouvoir, ainsi, reprendre à son propre compte l'histoire, l'ancienneté et la notoriété de Pathé.

19. L'opposant demande le rejet du dépôt du défendeur pour l'ensemble des produits et services désignés.

20. Dans sa réaction, le défendeur demande à l'opposant de présenter des preuves d'usage de la marque antérieure sur laquelle ce dernier base son opposition. Par rapport aux arguments de l'opposant, le défendeur conteste la position de l'opposant selon laquelle les produits et services désignés par la marque et le signe sont identiques ou similaires voire complémentaires, étant donné que ce n'est pas démontré ni expliqué. En tout état de cause, le défendeur est d'avis que le public concerné est un public averti.

21. Sur la comparaison des signes, le défendeur affirme que la reproduction d'un élément d'un signe antérieur ne saurait suffire à établir l'existence d'un risque de confusion. Selon lui la déformation graphique fait que la marque antérieure ne se lit pas de manière évidente PATHE et le signe contesté comporte plus du double de lettres. Du plan visuel, ainsi que phonétique, il s'agit d'un ensemble différencié.

22. Le défendeur soulève que l'association du nom PATHE et du nom MARCONI a préexisté à l'existence de la marque PATHE avec laquelle elle a pu coexister et que la marque PATHE-MARCONI est reconnue pour elle-même comme un tout indivisible, véhiculant une image propre, se distinguant de la marque opposée, de sorte qu'il n'y a pas de risque de confusion.

23. En réponse à la requête du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage (voir ci-après, point 32).

24. Le défendeur est d'avis que les documents remis n'établissent pas l'usage de la marque, étant donné que les documents communiqués ne sont pas certifiés, qu'il n'y a pas de lien entre les ventes mentionnées et la marque sur laquelle l'opposition se fonde et qu'il ne voit aucun usage rapporté en regard des produits et services.

25. Le défendeur demande dès lors le rejet de la présente opposition.

III. DECISION

A. Preuves d'usage

26. 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.

27. 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.

28. Le dépôt contesté a été publié le 29 juin 2006. La période d'usage pertinente court donc du 29 juin 2001 au 29 juin 2006.

Appréciation

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

30. Etant donné que suite à la demande de l'Office d'envoyer des preuves d'usage en double exemplaire, afin de pouvoir remettre une copie au défendeur, les documents remis par l'opposant n'étaient pas tous identiques, l'Office a envoyé au défendeur les documents identiques et prendra seulement ces documents en compte pour l'appréciation des preuves d'usage.

31. L'opposant a introduit les preuves d'usage (identiques) suivantes:

- Une liste avec le nombre de visites par mois de pathe.nl
- Tableau de passages TV de films par chaîne de télévision
- Une liste avec les historiques des ventes

Liste avec le nombre de visites par mois de pathe.nl

32. Cette liste reprend les visites par mois entre octobre 2005 et octobre 2006 du site web pathe.nl. Au dessus de la page est repris l'image d'un coq avec la lettre P et un point d'exclamation dans des bulles:



Tableau de passages TV par chaîne de télévision

33. L'opposant a également introduit un tableau de 5 pages sur lequel figure par chaîne (quatre en tout) le nom de films ainsi que la date et l'heure de leur passage sur les chaînes respectives. La liste date d'octobre 2006 et reprend des films diffusés entre 2001 et 2006. Ni le droit invoqué, ni l'élément verbal PATHE, ne sont mentionnés.

Liste avec les historiques des ventes

34. Les dernières pièces introduites par l'opposant montrent pour les pays du Benelux l'historique des sorties en salles et des ventes de DVD depuis 2001 par titre de film. Pour certains films la valeur du contrat est reprise. A nouveau, ni le droit invoqué, ni l'élément verbal PATHE, ne sont mentionnés.

Conclusion

35. 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).

36. 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).

37. 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).

38. Les preuves introduites ne mentionnent pas le droit invoqué. Le seul et unique élément figuratif repris dans les preuves d'usage (voir ci-dessus, point 33) diffère trop du droit invoqué pour ne pas altérer son caractère distinctif. Conformément à l'article 2.26, alinéa 3 CBPI, cet élément n'est donc pas retenu en tant que preuve d'usage de ce droit.

39. A l'exception de l'aperçu du nombre de visites sur le site web *pathe.nl*, il n'y a même pas de mention de l'élément verbal « *PATHÉ* ». Seuls les titres de films sont mentionnés dans les listes.

B. Conclusion

40. Vu que les preuves d'usage introduites par l'opposant ne suffisent pas pour démontrer l'usage du droit invoqué, il n'y a pas lieu de revenir sur l'éventuel risque de confusion.

IV CONSEQUENCE

41. L'opposition est injustifiée.

Pour ces motifs, l'Office décide que

42. L'opposition portant le numéro 2000585 est non fondée.

43. Le dépôt international portant le numéro 883487 est enregistré au Benelux.

44. 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 11 juillet 2008

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys