



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 15 janvier 2008

N° 2000620

Opposant: **HACHETTE FILIPACCHI PRESSE**
149, rue Anatole France
F-92534 LEVALLOIS-PERRET CEDEX,
France.

Mandataire: **Distinctive**
Parc Scientifique Einstein
Rue du Bosquet 7
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique.

Marque invoquée: PUBLIC (enregistrement international 812781)

contre

Défendeur: **Joh. Wilh. von Eicken GmbH**
Drechslerstrasse 1-3
23556 Lübeck,
Allemagne.

Mandataire: **Algemeen Octrooibureau**
Postbus 645
5600 AP Eindhoven,
Pays-Bas.

Marque contestée: PUBLIC (enregistrement international 881548)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 31 janvier 2006, le défendeur a introduit un enregistrement international de la marque verbale « PUBLIC » pour distinguer des produits en classe 34. L'enregistrement international a été mis à l'examen sous le numéro 881548. Cette demande a été publiée dans la *Gazette OMPI des marques internationales* 2006/17 du 1 juin 2006.
2. Le 1^{er} septembre 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement susmentionné. L'opposition est basée sur la marque verbale internationale antérieure « PUBLIC » (enregistrement international 812781), déposée le 9 octobre 2003 pour des produits et services en classes 16, 35, 38 et 41. L'opposant est le titulaire du droit invoqué, comme il ressort du registre.
3. L'opposition a été notifiée au défendeur le 7 septembre 2006.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits mentionnés en classe 34.
5. L'opposition est basée sur tous les produits et services revendiqués.
6. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er} de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.
7. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 8 novembre 2006. L'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé le 17 novembre 2006 un avis relatif au début de la procédure aux parties.
9. Le 17 janvier 2007, l'opposant a introduit un exemplaire des arguments à l'appui de l'opposition. Le 29 janvier l'Office a reçu ces arguments en double exemplaire et a procédé à leur envoi au défendeur le 30 janvier, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.
10. Le 21 mars 2007, Algemeen Octrooibureau a été constitué mandataire du défendeur dans cette procédure d'opposition.
11. Le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant le 26 mars 2007. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 3 mai 2007.
12. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er} 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 des marques en question.

14. L'opposant estime que les signes sont identiques.

15. La marque « PUBLIC » est, selon l'opposant, distinctive par rapport aux produits et services. En outre, il y a similarité entre les produits par leur nature, leurs points de vente et dans la mesure où l'achat de ces produits se fait simultanément. Etant donné que les marques de tabac sont de plus en plus utilisées dans d'autres domaines et se référant à la jurisprudence qui a reconnu la similarité des vêtements, chaussures, parfums, lunettes, bijoux, l'opposant trouve qu'il y a similarité entre la presse et le tabac en raison de leurs liens très étroits dans la distribution.

16. Le public concerné est selon l'opposant un public facile, jeune et impressionnable qui ne cherche pas à déchiffrer les connections éventuelles entre des entreprises.

17. A titre subsidiaire, l'opposant invoque qu'il faudrait constater qu'il est question de profit indu / préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée sans juste motif. Afin de démontrer la renommée, l'opposant joint des chiffres d'exploitation pour les années 2003, 2004, 2005 et les 6 premiers mois de 2006.

18. L'opposant demande dès lors à l'Office d'accueillir l'opposition et de rejeter la partie Benelux de l'enregistrement international 881548.

19. Le défendeur conteste le fait que la marque de l'opposant bénéficie d'une notoriété générale au Benelux et lui demande de produire des preuves à l'appui de sa thèse. En attendant, le défendeur estime que cette opposition est sans fondement et demande d'en débouter l'opposant.

III. DECISION

A. Recevabilité de l'opposition

20. La taxe d'opposition a été acquittée conformément aux dispositions réglementaires.

21. L'opposition a été introduite dans le délai prescrit et conformément aux formalités et aux autres conditions prescrites.

22. Par conséquent, l'opposition est recevable.

B. Quant au fond

B.1. Risque de confusion

23. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er} CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant 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.

24. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: *“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”.*

25. Selon la jurisprudence de la CJCE relative à l'interprétation de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 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 CJCE, *Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, affaire C-39/97, 29 septembre 1998; *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, affaire C-342/97, 22 juin 1999; voyez aussi entre autres CJBen, affaire A 98/3, *Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges*, 2 octobre 2000; CJBen, affaire A 98/5, *Marca Mode/Adidas*, 7 juin 2002; Hoge Raad der Nederlanden, n° C02/133HR, *Flügel-flesje*, 14 novembre 2003; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

B.1.1. Comparaison des signes

26. 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.

27. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (comp. article 2.14, alinéa 1^{er} CBPI en liaison avec l'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 produits ou services 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 (CJCE, *Sabel-Puma*, affaire C-251/95, 11 novembre 1997).

28. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
PUBLIC	PUBLIC

29. Les deux signes en cause sont des marques verbales de six lettres. Elles sont identiques sur le plan visuel, sur le plan phonétique ainsi que le plan conceptuel.

B.1.2. Comparaison des produits

30. 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 (CJCE, arrêt Canon, déjà cité).

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
CI 16 Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie; produits de l'imprimerie; almanachs; imprimés, journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles, livres; articles pour reliures; photographies; fiches en papier ou en carton illustrées; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets; stylos et crayons; autocollants et décalcomanies (articles de papeterie); caractères d'imprimerie; clichés; calendriers; cavaliers pour fiches; écussons (cachets en papier); marques pour livres; serre-livres; photogravures; cartes à gratter sécurisées en papier ou en carton; cartes postales; représentations et reproductions graphiques.	
	CI 34 Tabac; articles de tabac, notamment cigarettes, cigarillos, cigares, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à narguilé, papier à cigarettes; articles pour fumeurs pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.
CI 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; agences de publicité; diffusion d'annonces publicitaires; services d'abonnement à des journaux et à des publications en général (pour des tiers); aides et conseils en organisation et direction des affaires et des entreprises commerciales ou	

<p>industrielles; expertises en affaires; estimations en affaires commerciales; mise à jour de documentation publicitaire; reproduction de documents; étude de marché; gestion de fichiers informatiques; location d'espaces publicitaires; location de machines et d'appareils de bureau; reproduction par héliographie; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale; gestion de fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier central; systématisation de données dans un fichier central; agences d'informations commerciales; informations d'affaires et investigations pour affaires; promotion des ventes (pour des tiers); organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; direction professionnelle des affaires artistiques; relations publiques; recrutement de personnel; sondage d'opinion; transcription de communications.</p>	
<p>CI 38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques et plus généralement quelque'un soit le medium connu ou non; communications par réseaux de fibres optiques; transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); services de messagerie électronique; transmission d'informations par voie télématique; transmission de messages; communications radiophoniques, télévisuelles, par câble et par satellite; transmission d'images et de messages assistée par ordinateur; transmission d'informations contenues dans une banque de données; transmission de données, de sons, d'images et de texte par et sur Internet.</p>	
<p>CI 41 Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation à partir de tout support, et notamment de tout support électronique (numérique ou analogique), quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution (notamment par services télématiques, sites Internet ou web,</p>	

<p>messagerie électronique, par transmission d'informations d'une base de données, par jeux téléphoniques, par édition de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, et plus généralement de toute publication autre que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques); organisation et conduite de stages, de cours, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums; production, postproduction et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et de télévision; organisation de concours, de loteries et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur Internet; production, montage et location de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et de compilations musicales sur tout support, y compris les supports numériques, cédéroms et cédéi; services de réservation de places pour les spectacles; planification de réceptions (divertissement); production, organisation et représentation de spectacles; divertissements radiophoniques, télévisés et sur Internet; prêt de livres; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.</p>	
---	--

31. Les produits en classe 34 du signe contesté ne sont pas similaires aux produits et/ou services du droit invoqué. Le simple fait que certains produits en classes 16 et 34 soient vendus par le biais des mêmes points de vente, comme les bureaux de tabac et les librairies, n'est pas suffisant pour démontrer une similarité entre ces produits. Le fait que les produits « *cigarettes* » et « *papier à cigarettes* » comprennent du papier n'est également pas suffisant pour conclure qu'il y a similarité avec les produits « *Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie; produits de l'imprimerie; almanachs; imprimés, journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles, livres; articles pour reliures; photographies; fiches en papier ou en carton illustrées* » en classe 16 du droit invoqué. Leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire restent différents.

B.2. Autres facteurs pertinents

32. 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.

33. 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

34. 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 et doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Dans le domaine des produits concernés, des produits de consommation fréquente, l'attention du grand public est d'un niveau moyen.

35. Bien que les canaux de distribution des produits en classe 34 du signe contesté soient partiellement les mêmes canaux de distribution de certains produits en classe 16 du droit invoqué, à savoir les journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles, livres, etc., il n'est toutefois pas question de similarité entre les produits et services.

36. 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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

37. 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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, déjà cité, point 18). L'opposant n'ayant pas démontré à suffisance de droit que la marque antérieure jouissait d'un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu'en avait le public, cet argument ne peut pas être retenu.

38. En ce qui concerne l'argument de l'opposant qu'il est question de profit indu ou préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée (voir ci-dessus, point 17), l'Office souligne que cet argument semble être basé sur les dispositions de l'article 2.3, sous c CBPI. Cependant, la procédure d'opposition se limite, conformément à l'article 2.14 CBPI, aux cas prévus à l'article 2.3, sous a CBPI, à savoir des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques, et à l'article 2.3, sous b CBPI, l'appréciation du risque de confusion, dans l'esprit du public, entre des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires.

39. Aux fins de l'application de l'article 2.3. sous b), de la CBPI (comp. article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94), il reste nécessaire, même dans l'hypothèse où il existerait une identité avec une marque dont le caractère distinctif serait particulièrement fort, d'apporter la preuve de la

présence d'une similitude entre les produits ou les services désignés. En effet, cette disposition prévoit qu'un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou les services désignés (voir Ordonnance CJCE, 9 mars 2007, affaire Alecansan, C-196/06 P, point 37; Conclusions AG du 29 novembre 2007, affaire Editions Albert René, C-16/06 P, point 58).

40. La CBPI et le Règlement d'exécution ne prévoient pas la possibilité pour le défendeur de demander dans ses arguments à l'opposant de fournir des éléments supplémentaires par rapport à la notoriété de la marque invoquée; dès lors les parties ont été informées par l'Office qu'aucun argument complémentaire ne pouvait être introduit. Toutefois, l'Office a la possibilité, s'il considère que cela se justifie, de demander à une ou plusieurs parties de déposer des arguments ou des pièces complémentaires dans un délai fixé à cet effet (voir règle 1.17, 1, g du Règlement d'exécution). Étant donné que ceci n'aurait pas d'impact sur la décision définitive, l'Office décide de ne pas invoquer la règle précitée.

C. Conclusion

41. Malgré l'identité des signes, l'Office est d'avis qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux signes en cause, étant donné qu'il n'y a pas de similarité entre les produits.

IV CONSÉQUENCE

42. L'opposition n'est pas justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

43. L'opposition portant le numéro 2000620 est non fondée.

44. Le dépôt international portant le numéro 881548 est enregistré au Benelux.

45. 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 en liaison avec la règle 1.32 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 15 janvier 2008

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif:
Françoise Dufrasne