



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 19 mai 2009

N° 2000902

Opposant: **Stichting de Nationale Sporttotalisator**

Laan van Hoornwijck 55
2289 DG Rijswijk
Pays-Bas

Mandataire: **Novagraaf Nederland B.V.**

Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Pays-Bas

Droit invoqué 1 : LOTTO (enregistrement Benelux 501326)

Droit invoqué 2 : LOTTO (enregistrement Benelux 547197)

Droit invoqué 3 : LOTTO WEEKEND MILJONAIRES (enregistrement Benelux 685286)

contre

Défendeur: **WEB WORLD HOLDINGS LTD.**

608-55 Water Street
Vancouver, BC V6B 1A1
Canada

Mandataire: **PRONOVEM MARKS SA**

Avenue Josse Goffin 158
1082 Bruxelles
Belgique



Marque contestée:

(enregistrement Benelux 807054)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 14 juillet 2006, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque semi-figurative :



pour distinguer des services en classes 35 et 41. Conformément à l'article 2.8 alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »), 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 807054 et publié le 14 septembre 2006.

2. Le 30 novembre 2006, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement Benelux de la marque verbale LOTTO portant le numéro 501326, déposée le 27 septembre 1991 pour des produits et services en classes 28, 35 et 41;
- enregistrement Benelux de la marque verbale LOTTO portant le numéro 547197, déposée le 23 mars 1994 pour des produits et services en classes 28, 36 et 41;
- enregistrement Benelux de la marque verbale LOTTO WEEKEND MILJONAIRES portant le numéro 685286, déposée le 24 octobre 2000 pour des produits et services en classes 28, 35 et 41.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les services désignés par l'enregistrement contesté et basée sur tous les services en classes 35 et 41 des enregistrements antérieurs.

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

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. L'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé le 7 décembre 2006 aux parties une notification relative à la recevabilité de la procédure.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 8 février 2007. L'Office a adressé le 20 février 2007 aux parties, un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 20 avril 2007 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 20 avril 2007, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition, qui ont été envoyés par l'Office au défendeur le 3 mai 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. En date du 31 mai 2007, le défendeur a demandé des preuves d'usage. Cette demande a été transmise à l'opposant le 5 juillet 2007, lui accordant un délai jusqu'au 5 septembre 2007 pour introduire les preuves d'usage requises.

11. Suite à cette requête le priant de présenter des preuves d'usage de sa marque, l'opposant a introduit le 31 août 2007 des pièces. L'Office a transmis ces pièces le 12 septembre 2007 au défendeur en lui attribuant un délai de deux mois pour réagir aux preuves et arguments.

12. Le 8 novembre 2007, le défendeur a réagi aux arguments et preuves de l'opposant. L'Office a transmis cette réaction accompagnée d'une traduction à l'opposant, le 7 avril 2008.

13. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

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

A. Arguments de l'opposant

16. Selon l'opposant, il est clair qu'il peut y avoir confusion entre les signes dans l'esprit du public. En effet, l'élément LOTTO est repris à l'identique dans l'enregistrement contesté et y figure comme élément dominant, vu que les éléments figuratifs sont peu distinctifs. De plus, il estime que l'élément BILYONARYO de l'enregistrement contesté ressemble fortement au mot MILJONAIR du troisième droit invoqué.

17. L'opposant soulève de plus que la balle de loto dans l'enregistrement contesté est en jaune. Il ressort d'une enquête menée en juillet 2006 que le public fait une association spontanée avec la couleur jaune, lorsqu'il est interrogée en rapport avec la marque LOTTO. L'opposant estime dès lors que ce fait rend la probabilité de confusion encore plus grande.

18. Les marques invoquées disposent – selon l'opposant – d'une renommée, ce qui agrandit l'étendue de protection des marques. Pour appuyer cette thèse, il joint des schémas d'émissions publicitaires, ainsi qu'un rapport d'enquête de Metrix lab de juillet 2006.

19. L'émission LOTTO WEEKEND MILJONAIRES est diffusée chaque semaine aux Pays-Bas et est regardée chaque samedi par environ un million et demi de téléspectateurs. Lors de cette émission un candidat peut gagner le gros lot en donnant les bonnes réponses. Le programme emprunte son nom au tirage hebdomadaire du LOTTO qui a lieu pendant ladite émission.

20. En ce qui concerne les services en question, l'opposant affirme qu'ils sont en classe 35 dans l'enregistrement contesté identiques aux services du premier et troisième droit invoqué. Les services en classe 41 de l'enregistrement contesté sont identiques aux services de cette même classe des trois droits invoqués.

21. L'opposant attire l'attention sur quelques jugements relatifs au caractère distinctif de la marque verbale LOTTO. Il estime que selon ces jugements, dont il joint une copie, sa marque verbale LOTTO à acquis un pouvoir distinctif et son utilisation en tant que marque est un droit exclusif qui lui appartient.

22. En outre, l'opposant soulève qu'il dispose d'une série de marques. Il joint à cet égard un relevé de ses différentes marques LOTTO.

23. L'opposant conclut qu'il existe dès lors un risque de confusion. Il prie l'Office de radier l'enregistrement contesté, de condamner le défendeur à tous les frais de l'opposition et de restituer les droits en vertu de l'article 2.16, alinéa 3 CBPI.

B. Réaction du défendeur

24. Le défendeur a d'abord demandé de fournir des preuves d'usage. Lors de l'introduction de sa réponse, il n'est toutefois plus revenu sur les pièces introduites à cet égard. Toutefois, dans ses arguments, le défendeur écrit que s'il est donc vrai que l'opposant a fait usage de la marque LOTTO, il ne peut revendiquer un monopole sur ce mot vu son usage au Benelux par d'autres sociétés.

25. Le défendeur soulève que le seul élément commun aux signes est le mot « LOTTO ». Cet élément est très banal et dispose d'un caractère distinctif très limité pour des marques destinées à couvrir des services de loteries. En effet, il est selon lui indéniable que le mot LOTTO est un mot très répandu sur l'ensemble du territoire Benelux (de même que sur le territoire européen) pour désigner des loteries et des jeux d'argent. Le défendeur fait référence à différentes recherches sur Internet, qu'il joint en annexe à sa réaction. Il estime que l'emploi fréquent de ce mot dans le langage courant des trois pays Benelux a pour conséquence qu'il est impossible d'indiquer l'origine des produits et services couverts par une telle marque si elle est déposée pour désigner des services liés à des jeux d'argents. Si l'usage répété de ce mot par une société lui permettait éventuellement d'acquérir un droit de marque sur ce mot, celui-ci ne pourrait jamais que concerner une marque faible. Le défendeur estime que c'est en ce sens que les arrêts mentionnés par l'opposant doivent être interprétés. Il renvoie non seulement aux différentes registres dans lesquels se retrouvent un grand nombre de marques en classe 41 contenant le mot LOTTO, qui n'appartiennent pas à l'opposant, mais également à plusieurs décisions de l'OHMI relatives au caractère distinctif limité du mot LOTTO. Le défendeur joint des extraits des registres en annexe de ses arguments.

26. La notoriété des marques de l'opposant n'est pas prouvée. Le défendeur estime que l'opposant a uniquement démontré la notoriété du mot LOTTO en tant que tel, vu que les sociétés à l'origine de l'organisation de ces loteries sont des sociétés différentes dans chacun des pays du Benelux (et dans chaque pays européen). Selon le défendeur, ceci démontre une fois de plus que le mot LOTTO n'est pas apte à identifier des services de jeux d'argents et leurs promotion comme provenant d'une entreprise déterminée ou à les distinguer de ceux provenant d'autres entreprises.

27. Les éléments verbaux et figuratifs qui composent le signe de l'enregistrement contesté permettent, pris dans leur ensemble, au consommateur de la catégorie des services concernés de différencier ce signe des marques invoquées.

28. Même si il existe une certaine similarité entre certains produits en litige, le défendeur estime qu'il n'existe pas de similarité suffisante entre les signes en cause pour créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen du Benelux.

29. Par conséquent, le défendeur demande que l'opposition soit rejetée et que les dépens soient mis à charge de l'opposant.

III. DECISION

A. Risque de confusion

30. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a 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.

31. 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"*.

32. Selon la jurisprudence constante 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, 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; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

33. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (comp. article 2.14, alinéa 1er CBPI rapproché de 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 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 (CJCE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
LOTTO	
LOTTO	
LOTTO WEEKEND MILJONAIRES	

34. 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 (CJCE, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà précités).

35. L'impression d'ensemble produite auprès 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).

36. Il convient d'observer que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TPI, BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003; TPI, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007).

37. Egalement selon une jurisprudence constante, le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Donc, 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 CJCE, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà précités).

38. Les droits invoqués de l'opposant sont des marques verbales, composées respectivement du mot « LOTTO » et du mot « LOTTO » suivi par les mots « WEEKEND » et « MILJONAIRES ».

39. Le signe contesté est une marque complexe. Ce signe est composé d'une boule jaune, et des mots « Lotto » écrit en bleu et « Bilyonaryo » écrit en caractères dégradés, contournés d'une ligne bleue.

40. Les signes en question ont en commun l'élément verbal identique « LOTTO ». Cet élément est exclusivement descriptif pour les services désignés. Ceci est d'ailleurs également le cas pour les autres éléments verbaux du troisième droit invoqué, ainsi que pour l'élément verbal « BILYONARYO » du signe contesté.

41. En effet, selon le dictionnaire Van Dale de la langue néerlandaise le mot LOTTO signifie un jeu de hasard consistant à cocher des numéros entre p. ex. 1 et 41 ou 42. La jurisprudence communautaire a stipulé qu'il suffit que le caractère descriptif d'un élément soit perçu dans une partie du territoire (voir TPI, NLSPOORT, T-171/03, 6 octobre 2004). Le mot LOTTO est d'ailleurs à une lettre prêt identique au mot « loto » en langue française (ayant une signification identique).

42. Les significations des mots « weekend » et « miljonaires » sont claires. Le troisième droit invoqué est donc également descriptif. Ce caractère descriptif est d'ailleurs également confirmé par l'opposant dans ses arguments (voir point 19).

43. Bien que le mot « Bilyonaryo » n'est pas un mot utilisé dans une des langues du Benelux, il est tellement proche de sa translittération en néerlandais ou en français, à savoir biljonair et biljonaire, que sa signification sera tout de suite comprise par le public pertinent du Benelux.

44. Tenant compte du manque de pouvoir distinctif des droits invoqués, les différences entre les marques de l'opposant et le signe contesté suffisent pour neutraliser les points de ressemblance. L'Office est d'avis qu'en ce qui concerne leur impression d'ensemble, les marques de l'opposant et le signe du défendeur ne se ressemblent pas, ou tout au moins pas suffisamment pour qu'il y soit question de risque de confusion.

Comparaison des produits

45. Etant donné que les signes ne se ressemblent pas, l'Office ne procédera plus – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits. En effet, vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public (voir article 2.3, sous b de le CBPI).

46. A titre d'information, la liste des services des droit invoqués, ainsi que celle du signé contesté, sont reprises ci-dessous:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
KI 35 Reclame en zaken. (B 501326) KI 35 Reclame; commercieel beheer van zaken. (B 685286)	CI 35 Services de marketing et de publicité.
KI 41 Het organiseren van loterijen, toto's en andere dergelijke spelen waarbij prijzen zijn te winnen. (B 501326) KI 41 Het organiseren van gokspelen, het samenstellen van spelprogramma's, publiceren, uitgeven en verspreiden van boeken, tijdschriften, kranten en andere periodieken. (B 547197) KI 41 Organiseren en houden van kansspelen en gokspelen. (B 685286)	CI 41 Jeux d'argent.

B. Autres facteurs pertinents

47. Vu que l'Office a constaté qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en cause, l'argument de l'opposant relatif à la renommé (voir point 18) n'est plus pertinent. Même au cas où la renommé était acceptée, ceci n'impliquerait pas qu'il existe une ressemblance globale suffisante entre les impressions d'ensemble données par les signes en cause.

48. L'Office n'est pas lié aux considérations de tribunaux et cours dans des affaires auxquelles l'Office n'était pas partie, mais doit prendre une décision sur base des éléments de la présente opposition et des législations et jurisprudences pertinentes. En outre, l'arrêt de la Cour d'Amsterdam auquel fait référence l'opposant (voir point 21), stipule que le mot « LOTTO » est à la base un mot descriptif et que la protection de l'élément verbal LOTTO ne s'étend pas à l'utilisation par des tiers de ce mot. Ceci est seulement différent quand il s'agit de signes ressemblants. Ci-dessus l'Office a constaté que ceci n'est, dans le cas présent, pas le cas.

49. L'opposant affirme que le droit invoqué fait partie d'une série de marque (voir point 22). Vu qu'il n'est pas question d'un risque de confusion entre les signes, cette affirmation n'est pas non plus pertinente. De plus, chaque marque qui appartient à une série de marques doit être utilisée individuellement de manière normale (CJCE, Bainbridge, C-234/06, 13 septembre 2007), ce qui n'a pas été prouvé par l'opposant.

50. La procédure d'opposition auprès de l'Office, ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'autre partie. L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du Règlement d'exécution prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

C. Conclusion

51. Les marques et le signe n'ont en commun qu'un élément verbal descriptif et non distinctif. Cette ressemblance est neutralisée par les différences entre les signes en cause. En ce qui concerne l'impression d'ensemble, l'Office est d'avis que les marques de l'opposant et le signe du défendeur ne se ressemblent pas, ou tout au moins pas suffisamment pour qu'il y soit question de risque de confusion.

52. Vu que l'Office a constaté qu'il n'est pas question de risque de confusion entre les signes, il n'y a pas lieu de revenir sur les preuves d'usage introduites. En effet, même si ces preuves suffisaient à démontrer un usage normal, ceci n'aurait pas d'impact sur l'absence de risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

53. L'opposition est non justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

54. L'opposition portant le numéro 2000902 est non fondée.

55. L'enregistrement accéléré portant le numéro 807054 reste enregistré.

56. 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 19 mai 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Françoise Dufrasne