



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**du 9 juillet 2008**

**N° 2001028**

**Opposant:** **OPEN WINGS SPRL**

Rue Max Roos 39  
1030 Bruxelles  
Belgique

**Mandataire:** **RIQUIER DERWA SLUSE & ASSOCIES**

Avenue Louise 32 boîte 24-25  
1050 Bruxelles  
Belgique

**Marque invoquée:** BINFIKIR (Marque notoirement connue selon l'opposant)

*contre*

**Défendeur:** **EUROSIM BELGIUM S.A.**

Place de l'Université 16  
1348 Louvain-La-Neuve  
Belgique

**Mandataire:** **Marlène Leroy**

Rue de Hennin 67/69  
1050 Bruxelles  
Belgique

**Marque contestée:** BINFIKIR (Dépôt Benelux 1123486)

## **I. FAITS ET PROCEDURE**

### **A. Faits**

1. Le 21 novembre 2006, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale BINFIKIR pour des services en classes 35, 38 et 41. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1123486 et publié le 27 novembre 2006.
2. Le 22 janvier 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette demande de marque. L'opposition est basée sur la marque verbale BINFIKIR, selon l'opposant une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris pour un journal.
3. L'opposition est dirigée contre tous les services de la demande de marque contestée.
4. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, sous b de la 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 24 janvier 2007 la notification concernant la recevabilité de l'opposition aux parties.
7. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 25 mars 2007. Le 28 mars 2007, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai courant jusqu'au 28 mai 2007 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.
8. Le 24 mai 2007, l'opposant a introduit ses arguments et pièces destinés à étayer l'opposition et la marque notoire. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur par l'Office en date du 14 juin 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y réagir.
9. Le défendeur a réagi le 14 août 2007. Cette réaction a été envoyée à l'opposant le 23 août 2007.
10. Les remarques des deux parties ont été introduites dans les délais fixés par l'Office.
11. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.
12. Suite à la réaction du défendeur, l'opposant a adressé un courrier à l'Office le 4 septembre 2007 en demandant la possibilité de répondre à certains éléments de cette réaction. En date du 7 septembre l'Office a réagi à cette demande en expliquant que la règle 1.17 du Règlement d'exécution ne prévoit pas une telle possibilité. Les parties doivent décider elles-mêmes quels arguments elles introduisent. Sauf dans le cas où certains éléments ne seraient pas clairs, l'Office pourrait demander des arguments ou pièces complémentaires.

## II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant introduit une opposition, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, sous b CBPI: risque de confusion avec une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

14. Tout d'abord, l'opposant explique qu'il édite un mensuel appelé « BINFIKIR » qui est publié depuis 2004 sur Internet. Le terme « BINFIKIR » est une expression turque qui signifie « mille idées ». L'opposant prétend qu'il dispose d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, étant donné que le mensuel est selon l'opposant connu d'une large frange de son public, les turcophones de Belgique dont le nombre est estimé à 170.000. La version imprimée de « BINFIKIR » est depuis novembre 2005 distribuée à 10.000 exemplaires.

15. De plus, l'opposant soulève que le défendeur est de mauvaise foi, car suite à des publications relatives à des sociétés contrôlées par Monsieur KISLALI, qui contrôle par ailleurs aussi la société défenderesse, le défendeur a non seulement déposé le signe BINFIKIR, mais également celui du troisième journal turc de Belgique, BELTURK.

16. L'opposant dépose entre autres quelques articles de presse consacrés à « BINFIKIR », des articles relatifs aux activités de Monsieur KISLALI et une série de pièces concernant différentes sociétés énumérées dans un article d'un journaliste, Monsieur KOKSAL. Ces pièces seront traitées ci-dessous lors de l'appréciation de la marque notoirement connue.

17. Selon l'opposant, l'Office doit appliquer l'adage « *fraus omnia corrumpit* », même si l'article 2.14 CBPI ne prévoit pas expressément la possibilité de refuser une demande de marque dans une procédure d'opposition pour ces motifs.

18. Le risque de confusion entre les deux marques existe clairement selon l'opposant, puisqu'elles sont identiques et que les services en classes 35, 38 et 41 pour lesquels le défendeur a déposé le signe contesté sont similaires au produit de l'opposant, à savoir un journal.

19. L'opposant demande d'accueillir la présente opposition, de refuser l'enregistrement du dépôt de marque Benelux 1123486 et de condamner le défendeur au paiement de tous les dépens.

20. Dans sa réaction, le défendeur soulève qu'il développe sous la marque « BINFIKIR » une série de services de télécommunications et socioculturels à l'attention du public turcophone de Belgique et ajoute des pièces à l'appui de cet argument.

21. Par rapport à l'article de Monsieur KOKSAL, le défendeur estime qu'il s'agit d'un article diffamatoire et dépose une pièce démontrant que Monsieur KISLALI a exigé la parution d'un droit de réponse à cet égard.

22. Le défendeur est d'avis que l'opposant n'a pas suffisamment démontré la notoriété de la marque invoquée « BINFIKIR ». La notoriété suppose une connaissance en dehors des milieux intéressés. La connaissance « *d'une large frange de son public* » ne suffit pas selon le défendeur pour prouver qu'une marque est notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. En outre, le fait que un 1/6ème seulement de la communauté turque de Belgique, connaisse la marque est largement insuffisant.

23. Selon le défendeur, il est fallacieux de soutenir que le dépôt de la marque « BINFIKIR » ait été effectué de mauvaise foi et il précise qu'aucune opposition n'a été introduite contre le dépôt de la marque BELTURK. En outre, il rappelle que dans la procédure d'opposition l'opposant n'est pas autorisé à introduire une opposition sur base de ce motif.

24. En ordre subsidiaire, le défendeur affirme qu'il n'existe pas de risque de confusion entre le produit de l'opposant et les produits et services désignés par le défendeur, étant donné que le service de messagerie téléphonique « Binfikir Sohbet » (Sohbet signifiant discussion), la carte sim pour téléphones mobiles « Binfikir » et l'association qui lutte contre le racisme et la discrimination en Belgique « Cepi-Binfikir » ressortent d'un tout autre domaine d'activités que celui du journal « Binfikir ». De plus, le défendeur ajoute que les logos de ces produits seront différents du logo du journal.

25. Le défendeur demande que l'opposition soit rejetée, que sa marque soit enregistrée pour tous les produits et services et que l'entièreté des dépens soit à charge de l'opposant.

### III. DECISION

#### A. Marque notoirement connue

##### *En général*

26. Selon l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b CBPI le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris peut introduire auprès de l'Office une opposition contre une marque qui est susceptible de créer une confusion avec cette marque.

27. L'article 6bis, paragraphe 1<sup>er</sup> de la Convention de Paris stipule à son tour que :

*« Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci ».*

28. Il est utile de rappeler ici que les conditions exigées pour admettre le caractère notoire d'une marque sont élevées. Dans ses conclusions en date du 26 novembre 1998 relatives à l'affaire Chevy (C-375/97), l'avocat général Jacobs a rappelé que: « la protection des marques notoirement connues, au titre de la Convention de Paris et de l'accord TRIPs, est un type exceptionnel de protection qui est même accordée à des marques non enregistrées. Il ne serait dès lors pas surprenant que la condition voulant que la marque soit notoirement connue place la barre relativement haut pour faire bénéficier la marque d'une telle protection exceptionnelle ».

#### *Les conditions de l'appréciation*

29. En règle générale, la jurisprudence et la doctrine estiment qu'une marque est notoirement connue au sens de l'article 6bis susmentionné si elle est connue d'une partie importante du public. Ceci suppose donc une connaissance en dehors de la branche industrielle en cause, voire des milieux intéressés. Selon elles, la notoriété auprès des consommateurs du produit ne suffit pas, ce qui a également été soulevé par le défendeur (voir ci-dessus, point 22), .

30. Cependant, l'article 16 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC / TRIPs) impose de tenir compte « *de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée* » :

*« (2) L'article 6bis de la Convention de Paris s'appliquera, mutatis mutandis, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrication ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque. »*

31. Se référant aux directives d'interprétation de l'article 6 bis, adoptée par l'assemblée de l'Union de Paris et l'assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le Tribunal de Première Instance a stipulé dans l'affaire BOOMERANG que pour déterminer si une marque est notoire au sens de la Convention de Paris, l'autorité compétente peut prendre en compte toute circonstance permettant de déduire la notoriété, dont notamment le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public ; la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque ; la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d'expositions, des produits ou des services auxquels la marque s'applique ; la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque ; la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes ; la valeur associée à la marque (voir TPI, BOOMERANG, T-420/03 du 17 juin 2008).

32. Selon les directives susmentionnées, les secteurs concernés du public sont notamment, mais pas uniquement :

- i. les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services auxquels la marque s'applique ;
- ii. les personnes appartenant aux circuits de distribution des produits ou des services auxquels la marque s'applique ;
- iii. les milieux économiques ayant des activités liées au type de produits ou de services auquel la marque s'applique.

33. Egalement selon ces directives, il est prévu que lorsqu'il est conclu qu'une marque est notoirement connue d'au moins un secteur concerné du public dans un État membre, la marque est considérée comme notoire par cet État membre. Lorsqu'il est conclu qu'une marque est connue d'au moins un secteur concerné du public dans un État membre, la marque peut être considérée comme notoire par cet État membre.

#### *Le territoire*

34. L'existence de « marques notoirement connues » au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris doit être appréciée « dans l'État membre ». Dans l'affaire Nieto Nuño la Cour de Justice a jugé (faisant référence à l'affaire Chevy à propos de la notion voisine de « renommée » d'une marque) que la marque antérieure doit être notoirement connue sur tout le territoire de l'État membre ou sur une partie substantielle de celui-ci (CJCE, Nieto Nuño, C-328/06, 22 novembre 2007).

35. Pour le droit des marques, le territoire Benelux doit être assimilé au territoire d'un État membre (voir CJCE, Chevy, C-375/97, 14 septembre 1999 et Europolis, C-108/05, 7 septembre 2006).

#### *Appréciation du cas précis*

36. En l'espèce, afin d'établir l'existence de sa marque antérieure notoirement connue au Benelux, l'opposant a produit devant l'Office les éléments suivants :

- l'éditorial du premier numéro BINFIKIR paru en mai 2004 via un lien internet (y compris sa traduction);
- une confirmation de commande du nom de domaine [www.binfikir.be](http://www.binfikir.be) datant du 17 mai 2004;
- des articles de presse consacrés à BINFIKIR;
- dans ses arguments l'opposant affirme que la version imprimée de « BINFIKIR » est distribuée depuis novembre 2005 à 10.000 exemplaires.

37. La seule information relative à l'étendue et la durée de l'utilisation qui est donnée par l'opposant est que la version électronique existe depuis 2004 et que la version imprimée est distribuée à 10.000 exemplaires depuis novembre 2005. Ce qui n'a pas été prouvé.

### *Conclusion*

38. Même en partant de la présomption non établie que le secteur concerné du public des consommateurs potentiels des produits ou services de l'opposant consiste en 170.000 turcophones (voir ci-dessus, 14), force est de constater que l'opposant ne prouve pas de manière vraisemblable et convaincante que la marque en cause est connue dans ce secteur.

39. En outre, bien que ces documents établissent que la marque en cause ait été utilisée, ils ne contiennent que très peu d'information relative à la durée et à l'étendue de cette utilisation, au degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque en cause ou à tout autre élément dont il pourrait être déduit que la marque en cause est notoirement connue au Benelux ou sur une partie substantielle du territoire Benelux.

### **B. Autres facteurs pertinents**

40. En ce qui concerne l'argument de l'opposant basé sur l'adage « *fraus omnia corrumpit* », c'est-à-dire « la fraude corrompt tout » (voir ci-dessus, point 17), l'Office rappelle que la procédure d'opposition devant l'Office est une procédure administrative. Les règles relatives à cette procédure sont reprises de manière limitative dans la CBPI. En ce qui concerne tout autre argument, seul le juge est compétent.

41. Dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'Office, il n'y a pas de condamnation de la partie succombante 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 pour l'opposition est à charge de la partie succombante.

### **C. Conclusion**

42. Vu que l'opposant n'a pas ou pas suffisamment démontré que le droit invoqué est une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, il n'y a pas lieu de revenir sur l'éventuel risque de confusion.

## **IV CONSEQUENCE**

43. L'opposition est injustifiée.

*Pour ces motifs, l'Office décide que*

44. L'opposition portant le numéro 2001028 est non fondée.

45. La demande de marque Benelux portant le numéro 1123486 est enregistrée

46. 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 9 juillet 2008

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys