

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

du 29 janvier 2009

N° 2001592

Opposant: **S.A. DURBUY ADVENTURE N.V.**
Rue de Rome, 1
6940 Rome (Durbuy)
Belgique

Mandataire: **PRONOVEM MARKS SA**
Avenue Josse Goffinlaan 158
B-1082 Bruxelles
Belgique



Marque invoquée:

(enregistrement Benelux 820676)

contre

Défendeur: **De Winne Luc**
h.o.d.n. « Durbuykayaks »
rue de Durbuy, 47
6990 Hotton
Belgique

Mandataire: **Maître Christine Defraigne**
Avenue Blonden, 13
4000 Liège
Belgique



Marque contestée:

(dépôt Benelux 1133939)

I. FAITS ET PROCEDURE**A. Faits**

1. Le 23 avril 2007, le défendeur a introduit un dépôt Benelux d'une marque semi-figurative pour distinguer des produits et services en classes 16, 35, 39 et 41 :



Le dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1133939 et a été publié le 23 mai 2007.

2. Le 18 juin 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque Benelux antérieure :



Cette marque porte au moment de l'introduction de l'opposition le numéro de dépôt Benelux 1130716. Elle a été déposée le 7 mars 2007 pour des produits et services en classes 16, 35 et 41.

3. L'opposant est le titulaire du droit invoqué, comme il ressort du registre.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services mentionnés et basé sur tous les produits et services revendiqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (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 notifié l'opposition aux parties le 28 juin 2007. Vu que la marque invoquée n'était pas encore enregistrée, la procédure a été suspendue d'office jusqu'à l'enregistrement de cette marque.

8. Suite à l'enregistrement du droit invoqué sous le numéro 820676, l'Office a informé les parties de la levée de la suspension d'office. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 12 septembre 2007. L'Office a adressé le 18 septembre 2007 aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai de deux mois étant imparti à l'opposant pour l'introduction de ses arguments et éventuelles pièces.

9. Le 14 novembre 2007, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition, qui ont été envoyés par l'Office au défendeur le 19 novembre 2007, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 21 janvier 2008, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Etant donné que le 19 janvier 2008 était un samedi, la réaction du défendeur a été reçue dans les délais, conformément aux dispositions de la règle 3.9, alinéa 3 du Règlement d'Exécution (RE). Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 22 janvier 2008.

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

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}, 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.

II.1. Arguments de l'opposant

14. L'opposant estime que les produits et services des marques en litige sont soit identiques, soit très similaires, relèvent de prestataires de services similaires et s'adressent à la même clientèle. Les deux marques sont selon l'opposant également très similaires, étant tout à fait identique du point de vue phonétique et conceptuel. Sur le plan visuel, il y a une identité totale entre les parties verbales dominantes des deux marques en cause.

15. Par ailleurs, l'opposant soulève qu'il est une société très connue dans le secteur de l'organisation d'activités sportives, notamment la descente de rivière en kayaks et qu'il est titulaire de la marque semi-figurative « DURBUY ADVENTURE » depuis de nombreuses années. Vu la renommée de cette marque et le fait que le kayak ait été et est encore l'activité première de l'opposant, ce dernier estime qu'il est évident que l'utilisation du vocable « DURBUY KAYAKS » par quiconque d'autre que l'opposant créera un risque de confusion dans l'esprit du public. L'opposant introduit quelques pièces justificatives pour appuyer ses arguments, dont une recherche sur Google, des articles de presse et des extraits du site web de l'opposant.

16. Selon l'opposant, le fait qu'il soit le seul exploitant de kayaks de la région à posséder le permis d'environnement nécessaire pour cette exploitation - le permis du déposant ayant été annulé - constitue un argument supplémentaire.

17. L'opposant demande dès lors que le dépôt Benelux no. 1133939 soit rejeté et que les dépens soient à charge du déposant.

II.2. Réaction du défendeur

18. Tout d'abord le défendeur expose les faits qui ont précédé la présente procédure d'opposition, dont le dépôt du défendeur de la marque « DURBUY KAYAKS » en date du 18 janvier 2007 pour lequel les droits dûs ne furent pas payés, l'historique des communications entre les parties et la ville de Durbuy relatives à l'utilisation des terrains communaux, les décisions de la ville de Durbuy, ainsi que les détails des litiges entre les parties.

19. Le défendeur estime que le dépôt effectué par l'opposant a été réalisé de mauvaise foi et de manière abusive et frauduleuse, vu que le déposant avait été le premier à déposer la marque « DURBUY KAYAKS » et utilisait déjà auparavant cette dénomination commerciale. De plus, l'opposant n'utilise pas la marque « DURBUY KAYAKS », mais bien « DURBUY ADVENTURE ».

20. Le défendeur ne conteste pas que la marque « DURBUY ADVENTURE » ait acquis auprès d'un large public une certaine notoriété. Toutefois, il convient de relever, selon le défendeur, que le pouvoir distinctif de la marque « DURBUY ADVENTURE » est faible, s'agissant de la juxtaposition d'un nom de ville et d'un nom commun.

21. En ce qui concerne la renommée de la marque « DURBUY ADVENTURE » le défendeur soulève qu'il faut convenir que la notoriété de la marque « DURBUY ADVENTURE » reste tout à fait locale, limitée à un public averti et ciblé et ne peut par conséquent en aucun cas être considérée comme marque renommée.

22. Quant au risque de confusion entre « DURBUY ADVENTURE » et « DURBUY KAYAKS », le défendeur affirme qu'un tel risque est impossible, car les logos, les couleurs (des kayaks) ainsi que l'éventail d'activités sont totalement différents :



23. Le défendeur estime que rien n'interdit à une société opérant à DURBUY d'intégrer le nom de cette ville dans son appellation commerciale, à condition toutefois de veiller, notamment par un graphisme différent, à éviter tout risque de confusion. Il estime avoir pris ces précautions. Par contre, l'utilisation faite par l'opposant de sa marque DURBUY KAYAKS était de nature à inévitablement provoquer une confusion dans l'esprit du public. C'est selon le défendeur, la raison pour laquelle le Président du tribunal de première instance de Marche répondit à la demande du défendeur d'interdire à l'opposant d'utiliser la dénomination et le graphique relatifs à Durbuy Kayaks. Par conséquent, l'opposant n'est plus autorisé à utiliser la marque invoquée de sorte qu'elle ne peut plus se fonder sur celle-ci pour s'opposer au dépôt du déposant.

24. Le défendeur prie l'Office de rejeter l'opposition et d'enregistrer la marque déposée.

III. DECISION

A. Risque de confusion

25. 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.



26. 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"*.

27. 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

28. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (comp. article 2.14, alinéa 1^{er} 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, affaire C-251/95, 11 novembre 1997).

29. Les signes et les produits/services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	
<p>Cl 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie et notamment brochures, catalogues, dépliants, cartes postales, livres, journaux, périodiques, magazines; calendriers, cartes géographiques; photographies; papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.</p>	<p>Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.</p>
<p>Cl 35 Publicité et promotion; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'intermédiaires en affaires commerciales concernant la vente d'articles et de produits dérivés publicitaires et promotionnels; services de relations publiques; organisation d'évènements et de manifestations à buts commercial, promotionnel et publicitaire; aides et conseils en matière de publicité et de promotion, de marketing et de communication d'entreprises liées au secteur des loisirs et de l'aventure sportive; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et promotionnel (prospectus, catalogues, imprimés, échantillons).</p>	<p>Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.</p>
<p>Cl 41 Organisation d'activités sportives, de loisirs, de détente et de tourisme; organisation de jeux et de concours à des fins récréatives, d'éducation ou de divertissement; organisation de séminaires, de congrès, de colloques, d'incentives et d'évènements à buts éducatifs, culturels ou sportifs, pour sociétés et entreprises; location d'équipements pour le sport, à l'exception de véhicules; parcs d'attractions; services de publication, d'édition et de diffusion de livres, journaux, brochures et périodiques et autres produits de l'imprimerie (non publicitaires).</p>	<p>Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.</p>

30. 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).

31. 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).

32. 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).

33. 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).

34. La marque de l'opposant est une marque complexe composée de l'élément verbal « Durbuy Kayaks » sur une ellipse jaune/orange. L'élément « DURBUY » est écrit en petites majuscules rouges. Le mot « Kayaks » se trouve au centre de l'ellipse et est écrit en bleu dans une typographie qui ressemble à une écriture. En dessous de ces deux mots se trouve un trait.

35. Le signe contesté est également une marque complexe. Ce signe est composé d'un élément figuratif qui représente dans un cercle bleu, un kayakiste en blanc avec des rames rouges. En dessous de cet élément figuratif se trouvent les éléments verbaux « DURBUY » écrit en bleu et « KAYAKS » écrit en rouge.

36. L'élément verbal identique des deux signes est exclusivement descriptif pour les produits et services désignés. Il est composé de l'indication géographique DURBUY et le terme KAYAKS. La ville de Durbuy est une ville belge située en région wallonne dans la province de Luxembourg, baignée par l'Ourthe. KAYAKS est le pluriel du mot kayak qui signifie, selon le Petit Robert « petite embarcation de sport en toile, à une ou deux places, qui se manœuvre à la pagaie ».

37. Tenant compte du manque de caractère distinctif des éléments verbaux « Durbuy Kayaks », les différences entre la marque et le signe suffisent pour neutraliser les points de ressemblance. L'Office est d'avis qu'en ce qui concerne leur impression d'ensemble, la marque 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 et services

38. 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).

B. Autres arguments des parties

39. Etant donné qu'aucune des parties n'a demandé la suspension d'office de la procédure d'opposition et que le jugement en annexe de la réaction du défendeur (voir, point 18) ne prévoit ni la nullité, ni la déchéance de la marque invoquée, l'Office a procédé à l'examen de cette opposition sur base des éléments présents au dossier ainsi que sur base du registre.

40. La mauvaise foi lors d'un dépôt et l'existence antérieure d'une dénomination commerciale (voir point 19) ne sont pas des motifs valables dans le cadre d'une opposition auprès de l'Office. L'éventuel risque de confusion, conformément aux dispositions de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b CBPI, est le seul critère.

41. Etant donné que l'Office doit se baser sur les données du registre et que la marque invoquée ne tombe pas encore sous l'obligation d'usage, l'argument du défendeur concernant l'usage réel (voir points 19 et 22) par l'opposant est sans fondement.

C. Conclusion

42. La marque et le signe n'ont qu'en commun les éléments verbaux. Les points de ressemblance entre les deux seront, suite au caractère exclusivement descriptif de ces mots, neutralisés par les différences. En ce qui concerne l'impression d'ensemble, l'Office est d'avis que la marque 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.

IV CONSÉQUENCE

43. L'opposition n'est pas justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

44. L'opposition portant le numéro 2001592 est non fondée.

45. Le dépôt Benelux portant le numéro 1133939 est enregistré.

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 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 29 janvier 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Françoise Dufrasne