



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
du 23 juillet 2009
N° 2002521

Opposant: **Playboy Enterprises International, Inc., Delaware corporation**
680 North Lake Shore Drive
Chicago, Illinois 60611
Etats-Unis d'Amerique

Mandataire: **Klos Morel Vos & Schaap**
Postbus 75988
1070 AZ Amsterdam
Pays-Bas

Marques : **Droit invoqué 1:** PLAYBOY (enregistrement Benelux 328153)
Droit invoqué 2: PLAYBOY (enregistrement Benelux 452471)
Droit invoqué 3: PLAYBOY (enregistrement Benelux 348498)

contre

Défendeur: **Family Fabian I/S**
Vejlesøparken 4
2840 Holte
Danemark

Mandataire: **Plesner Svane Grønberg**
Amerika Plads 37
2100 Copenhagen Ø
Danemark

Marque contestée: PLAYBOY (dépôt international 942131)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 18 août 2006, le défendeur a introduit le dépôt international de la marque verbale PLAYBOY désignant entre autres le Benelux, pour distinguer des produits en classe 25. Ce dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 942131 et fut publié le 20 décembre 2007 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2007/46*.

2. Le 25 février 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement dudit dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes:

- enregistrement Benelux no. 328153, déposé le 9 septembre 1974 pour des produits en classes 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33 et 34, de la marque verbale PLAYBOY ;
- enregistrement Benelux no. 452471, déposé le 2 août 1988 pour des produits en classes 24 et 25, de la marque verbale PLAYBOY ;
- enregistrement Benelux no. 348498, déposé le 16 novembre 1977 pour des produits en classes 14, 18, 21, 24, 25, 28, 33 et 34, de la marque verbale PLAYBOY.

3. L'opposant est le titulaire des droits invoqués, comme le fait apparaître le registre.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et basée sur tous les produits en classe 25 des marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés aux articles 2.18 et 2.14, alinéa 1^{er}, sous a) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. L'opposition a été notifiée aux parties le 21 mars 2008.

8. Les parties ont demandé à plusieurs reprises la prolongation du *cooling off*.

9. Le 18 juillet 2008, Plesner Svane Grønberg s'est constitué mandataire du défendeur. Ceci a été confirmé aux parties par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») en date du 21 juillet 2008.

10. La phase contradictoire a débuté le 22 septembre 2008. Le 30 septembre 2008, l'Office a adressé aux parties une communication concernant le début de la procédure, un délai de deux mois jusqu'au 30 novembre 2008 compris étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments étayant l'opposition.

11. Le 28 novembre 2008, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 11 décembre 2008, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

12. Le défendeur n'a plus réagi; toutefois l'Office procèdera à la prise d'une décision, vu que la demande conjointe de prolongation du *cooling off* constitue une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 1^{er}, sous a de la CBPI. Ceci a été confirmé aux parties le 16 février 2009.

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. L'opposant a introduit, en application des articles 2.18 et 2.14, alinéa 1^{er}, sous a CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI: signes identiques déposés pour des produits ou services identiques, voire risque de confusion en raison de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

15. Tout d'abord, l'opposant soulève que sa marque est surtout renommée en raison du magazine créé en 1953 par Hugh Hefner. Outre ce magazine, Playboy met sur le marché des contenus de distribution pour des chaînes de télévision, sites Internet, DVD, etc. De plus, il vend un assortiment important de produits dans plus de 150 pays. Cet assortiment comprend entre autres des vêtements et des chaussures, qui sont au Benelux vendus par le biais de la société OTTO et son site Internet. L'opposant joint en annexe à ses arguments des reproductions de divers vêtements et chaussures Playboy. L'Opposant estime que sa marque doit être considérée comme une marque renommée au sens de l'article 2.20, alinéa 1, sous c) CBPI et qu'elle dispose d'un caractère distinctif fort.

16. Selon l'opposant, il n'y a pas lieu d'étayer davantage le fait que le signe contesté est identique aux marques invoquées, tant sur le plan visuel que sur les plans phonétique et conceptuel.

17. En ce qui concerne les produits, l'opposant affirme qu'il n'est guère nécessaire de démontrer que les produits contre lesquels l'opposition est dirigée sont identiques ou très similaires aux produits pour lesquels les marques sont, entre autres, enregistrées.

18. L'opposant prie l'Office de déclarer l'opposition fondée et de rejeter le dépôt contesté, avec condamnation du défendeur aux dépens de l'instance.

B. Réaction du défendeur

19. Comme soulevé ci-dessus (voir point 12) le défendeur n'a pas réagi aux arguments introduits par l'opposant.

III. DECISION

A. Risque de confusion

20. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er} CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI.

21. L'article 2.3, sous a et b CBPI stipule que: *"Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits existants 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"*.

22. Selon la jurisprudence constante de la CJCE relative à l'interprétation de la directive 2008/95/CE du Conseil du 22 octobre 2008 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; voyez 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

23. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (comp. 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).

24. 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 (arrêts Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précités).

25. Les signes à comparer sont les suivants:

- *Marque invoquée B 348498*

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
PLAYBOY	PLAYBOY

26. Les signes sont identiques.

Comparaison des produits

27. 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).

28. Lors de la comparaison des produits des droits invoqués aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

- *Marque invoquée B 348498*

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
KI 25 Kledingstukken, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels. <i>Cl 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantoufles.</i>	Cl 25 Bottes et chaussures.
<i>La classification originelle est en néerlandais. La traduction a été ajoutée afin d'améliorer la lisibilité de la présente décision.</i>	

29. Les produits « bottes et chaussures » relèvent *expressis verbis* des produits en classe 25 de la marque invoquée et sont dès lors identiques.

B. Autres facteurs pertinents

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

C. Conclusion

31. Le signe contesté ainsi que les produits de celui-ci sont identiques à l'enregistrement invoqué numéro 348498, ainsi qu'aux produits de ce dernier. Dès lors, les conditions prévues à l'article 2.3, sous a CBPI sont remplies.

32. Etant donné que l'opposition a abouti sur base d'un des droits invoqués, il n'y a plus lieu de revenir sur les autres.

IV. CONSÉQUENCE

33. L'opposition est justifiée.

Par ces motifs, l'Office décide que

34. L'opposition portant le numéro 2002521 est fondée.

35. Le dépôt international no. 942131 n'est pas enregistré au Benelux.

36. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI rapproché de 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 23 juillet 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Willy Neys