

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003599

du 4 mai 2010

Opposant : **PLANETE CABLE (Société Anonyme)**

1 Place du spectacle
92130 Issy les Moulineaux
France

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

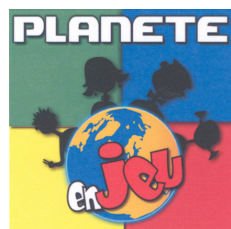


Marque invoquée : (enregistrement communautaire 974527)

contre

Défendeur : **MAtéélé asbl**
Rue Joseph Wauters 22
5580 Jemelle
Belgique

Mandataire : **Lesceux & Neuville**
Avenue de la Toison d'Or 27
6900 Marche-en-Famenne
Belgique



Marque contestée : (dépôt Benelux 1166171)

I. FAITS ET PROCEDURE

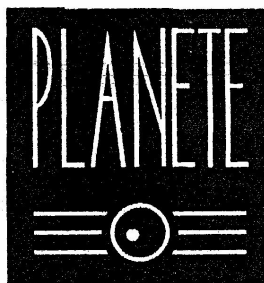
A. Faits

1. Le 4 septembre 2008, le défendeur a introduit un dépôt Benelux, pour distinguer des services en classes 35, 38 et 41, de la marque complexe suivante :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1166171 et a été publié le 25 septembre 2008.

2. Le 1^{er} décembre 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire antérieur numéro 974527, déposé le 2 novembre 1998 et enregistré le 24 juillet 2002, pour des services en classes 38 et 41, de la marque complexe :



3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre tous les services en classe 38 et contre le service « divertissement » en classe 41 du signe contesté et est basée sur tous les services du droit invoqué.

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 (ci-après « 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 aux parties, le 8 décembre 2008, la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 9 février 2009. Le 12 février 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 12 avril 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 14 avril 2009, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Vu que le 12 avril 2009 tombait le dimanche de Pâques et lundi le 12 avril était donc un jour férié, ces arguments ont été introduits à temps conformément à la Règle 3.9 du Règlement d'Exécution (ci-après « RE »). Vu que ces arguments n'avaient été envoyés qu'en un exemplaire, l'Office pria le défendeur par un courrier du 22 avril 2009 d'en introduire un second afin de pouvoir le transmettre à la partie adverse et lui attribua un délai jusqu'au 22 juin 2009 pour ce faire.

10. Le 24 avril 2009, l'opposant a introduit un second exemplaire de ses arguments. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 25 mai 2009, un délai jusqu'au 25 juillet 2009 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 21 juillet 2009, le défendeur a constitué mandataire le bureau LESCEUX NEUVILLE en Belgique. Ceci a été communiqué à l'opposant en date du 19 août 2009. Egalement le 21 juillet 2009, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Vu que cette réaction n'avait été introduite qu'en un seul exemplaire, l'Office a prié le défendeur en date du 19 août 2009 d'en introduire un second afin de pouvoir le transmettre à la partie adverse. Le défendeur s'est vu impartir un délai jusqu'au 19 octobre inclus pour introduire l'exemplaire requis.

12. Le 26 août 2009, le défendeur a introduit un second exemplaire de sa réaction. Cette réaction a été envoyée le 26 août 2009 à l'opposant.

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 l'identité ou 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

16. Selon l'opposant, il existe entre les signes une ressemblance visuelle et phonétique incontestable, voire frappante : ils sont tous deux composés d'un cadre carré, contenant dans sa partie supérieure le terme PLANETE et dans sa partie inférieure une sphère, dans laquelle figure en bas à gauche, un point blanc ou des lettres blanches.

17. Conceptuellement, l'opposant est d'avis que les marques ont la même signification puisque constituées principalement du même terme PLANETE. L'adjonction des termes EN JEU n'est selon lui

pas apte à former un tout distinct ayant un sens distinct, certainement pas en ce qui concerne les services de jeu (divertissement).

18. Sur base de ce qui précède, l'opposant conclut que c'est bien le terme PLANETE qui est attractif et significatif et que le dépôt contesté est donc une imitation de la marque antérieure vu qu'étant une déclinaison de cette dernière.

19. Les services visés par le signe contesté sont selon l'opposant manifestement identiques à ceux de la marque antérieure.

20. Vu la dénomination commune PLANETE, élément distinctif et dominant, l'opposant conclut qu'en raison de l'identité, voire similitude des services, il existe un risque évident de confusion et d'association entre les signes.

21. Pour ces raisons, l'opposant requiert l'acceptation de l'opposition et le rejet du dépôt contesté pour les services visés par l'opposition.

B. Réaction du défendeur

22. Le défendeur explique d'abord qu'il a créé un jeu télévisé en 2008 sur le thème de l'environnement et de la gestion des déchets et ne débouche sur aucun produit dérivé commercialisé.

23. Il observe d'abord que la marque invoquée n'est pas exactement la même que celle qui figure sur le site Internet de l'opposant.

24. Les seuls éléments communs aux deux marques sont le terme PLANETE et l'encadrement carré du logo. Hormis ces deux éléments, le défendeur estime que les signes sont fondamentalement différents. Il estime qu'il n'existe strictement aucun risque de confusion entre les signes.

25. Le défendeur relève qu'il ne peut non plus pas être question de confusion entre les services. Le signe litigieux concerne une émission télévisée produite par 3 chaînes locales généralistes belges. L'opposant édite des chaînes thématiques destinées à des abonnés qui forment donc un public averti choisissant consciemment son offre télévisuelle. Selon le défendeur, les téléspectateurs sont tout à fait capables de distinguer une chaîne de télévision d'une émission télévisée.

26. Le terme PLANETE est un terme générique dont l'usage n'est pas exclusivement destiné à l'opposant, selon le défendeur. Le défendeur soutient sa thèse en citant un certain nombre d'exemples.

27. Le défendeur prie donc l'Office de rejeter l'opposition, d'enregistrer le dépôt et de condamner l'opposant aux dépens.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

28. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1, 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.

29. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule: « *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.* »

30. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et 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 CJUE, 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 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des services

31. Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

32. Lors de la comparaison des services du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont considérés les services tels que formulés au registre, respectivement tels qu'indiqués dans la demande de marque.

33. En ce qui concerne l'argument du défendeur prétendant que les activités des deux parties sont différentes (voir supra, points 22 et 25), il convient de relever qu'en effet, cet argument est sans incidence sur la présente procédure, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d'opposition devant s'effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation.

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|---|-----------------------------|
| CI 38 Communication par voie hertzienne, satellite ou câble, émissions de films et de | CI 38 Télécommunications. |

| | |
|--|-----------------------|
| programmes de télévision, agences de presse et d'informations, communications radiophoniques. | |
| Cl 41 Production de films, de séries et d'émissions de télévision, production de spectacles, agences pour artistes, locations de films, d'enregistrements de films et accessoires de décors de théâtre, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès. | Cl 41 Divertissement. |

Classe 38

34. Selon le dictionnaire « *Le petit Robert de la langue française* » (édition 2009), « télécommunication » signifie l'ensemble des procédés de transmission d'informations à distance par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique. Il en résulte que le service « *télécommunications* » revendiqué par le dépôt litigieux est la dénomination générique pour toutes les communications à distance, y compris les services « *communication par voie hertzienne, satellite ou câble* » protégés par la marque invoquée. Ces services sont donc identiques.

Classe 41

35. Le service « divertissement » comprend des prestations visant à distraire et à amuser le public. Ceci est également le but des « organisations de concours en matière de divertissement ». Il existe dès lors une forte similitude entre les services concernés.

Conclusion

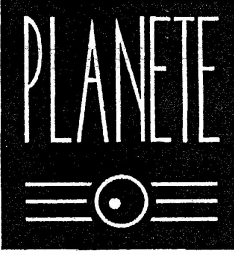

36. Sur base de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que les services en cause sont pour certains identiques et pour d'autres fortement similaires.

Comparaison des signes

37. 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 (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

38. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la ressemblance 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.

39. Les signes à comparer sont les suivants :

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|---|--|
|  |  |

Comparaison conceptuelle

40. En général, le public ne considérera pas un élément descriptif comme l'élément distinctif et dominant d'un signe (voir arrêts TUE, Budmen, 3 juillet 2003, T-129/01 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, 6 octobre 2004, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03 ; Biker Miles, 7 juillet 2005, T-385/03). L'élément verbal « en jeu » du signe contesté est un élément peu distinctif par rapport aux services revendiqués par ce dépôt, ce qui est d'ailleurs confirmé dans l'explication donnée par le défendeur lors de l'introduction de ses arguments.

41. Les deux signes ont en commun le terme « PLANETE ». La signification de ce terme, à savoir « corps céleste du système solaire, sans lumière propre » sera immédiatement comprise par le public pertinent, vu qu'il s'agit d'un mot courant de la langue française, qui ressemble d'ailleurs fortement à ses traductions néerlandaise et anglaise.

42. L'Office estime dès lors que les signes se ressemblent conceptuellement.

Comparaison visuelle

43. Le droit invoqué est une marque complexe constituée du mot « PLANETE » reproduit en majuscules fines blanches dans un carré noir. En dessous de ce mot, sont représentées trois lignes horizontales blanches au milieu desquelles figure une sphère contenant un point.

44. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est également une marque complexe. Elle est constituée d'un carré multicolore, composé de quatre carrés de couleur différente, à savoir vert, bleu, jaune et rouge. Dans la partie supérieure de ce fond le mot « PLANETE » est inscrit en majuscules blanches de caractère gras. En dessous de ce mot figure un graphisme de la terre reprenant en son milieu les termes « EN JEU ». Au-dessus de ce graphisme terrien, sont reproduites des ombres de la tête et du buste de quatre enfants.

45. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et les évoque souvent en utilisant l'élément verbal. Tel est certainement le cas de la marque invoquée, dans laquelle l'élément verbal occupe une position visuelle très importante vu sa taille et ses éléments figuratifs limités. Bien que les éléments figuratifs du signe contesté occupent une position plus importante dans ce signe, l'attention du public pertinent sera également attiré par l'élément

verbal « PLANETE » qui figure en blanc et en caractères gras dans la partie supérieure du signe. L'image de la terre renforce la signification de ce mot.

46. Vu que les signes partagent l'élément verbal « PLANETE », reproduit en majuscules blanches sur un fond carré, ainsi que l'image d'une sphère placée en dessous de cet élément, l'Office est d'avis que l'impression d'ensemble visuelle des signes se ressemble.

Comparaison phonétique

47. L'élément verbal unique de la marque invoquée est reproduit à l'identique dans le signe contesté et ce, en tant qu'élément dominant. En effet, comme soulevé ci-dessus lors de la comparaison conceptuelle, l'élément « en jeu » est peu distinctif par rapport aux services revendiqués.

48. Comme déjà relevé ci-dessus, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (arrêt Mundicor, précité). Ceci est encore renforcé par le fait que les deux derniers mots du signe comprenant deux syllabes, sont peu distinctifs. La prononciation du premier mot du signe, et donc de ses premières syllabes est identique à la prononciation de la marque invoquée.

49. Au vu de ce qui précède, l'Office est d'avis que sur le plan phonétique, les signes se ressemblent.

Conclusion

50. Les signes se ressemblent tant au niveau conceptuel, qu'aux niveaux visuel et phonétique.

A.2. Appréciation globale

51. 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 (CJUE, 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 (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

52. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

53. 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, déjà cités). Dans le cas

précis, les services sont pour certains identiques et pour d'autres fortement similaires et l'impression d'ensemble des signes est ressemblante.

54. 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, mais 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 de produits ou services en cause (arrêt Lloyd, déjà cité). Force est de constater qu'il s'agit en l'espèce d'un public mixte ayant un niveau d'attention moyen.

55. 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 notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, déjà cité). La notoriété de la marque antérieure n'a pas été invoquée par l'opposant.

56. Même si l'Office était d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif limité, comme l'invoque le défendeur (voir supra, point 26), une telle reconnaissance n'empêcherait pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir, en ce sens, arrêts du TUE, FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, et Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 décembre 2007 et CJUE, Ferromix, C-579/08 P, 15 janvier 2010).

57. L'Office constate dès lors que, vu l'impression d'ensemble ressemblante des signes en cause ainsi que l'identité et la similitude des services concernés et le niveau d'attention moyen du public concerné, il peut être question d'un risque de confusion et ce en dépit d'un éventuel caractère distinctif limité. Dans le cas précis, il est concevable que le public pertinent considérera le signe litigieux comme étant une déclinaison de la marque invoquée.

B. Autres facteurs

58. En ce qui concerne l'argument du défendeur disant que la marque invoquée n'est pas exactement la même que celle qui figure sur le site Internet de l'opposant (voir supra, point 23), il convient de relever que l'Office doit se baser sur les signes tels qu'enregistrés et déposés. L'utilisation réelle sous une autre forme n'est pas pertinente, vu que le défendeur n'a pas demandé de preuves d'usage.

C. Conclusion

59. Au vu de ce qui précède, l'Office est d'avis que le public pertinent peut croire que les services en question proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. L'Office estime donc qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

60. L'opposition portant le numéro 2003599 est justifiée.

61. Le dépôt Benelux numéro 1166171 n'est pas enregistré pour les services contre lesquels l'opposition a été dirigée, à savoir :

- Classe 38 (*tous les services*)
- Classe 41 : Divertissement.

62. Le dépôt Benelux numéro 1166171 est enregistré pour les services contre lesquels l'opposition n'a pas été dirigée, à savoir :

- Classe 35 (*tous les services*)
- Classe 41 : Éducation; formation; activités sportives et culturelles.

63. 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, à lire en lien 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 4 mai 2010

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Françoise Dufrasne