

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2004858

du 22 novembre 2010

Opposant : **Robinson Club GmbH**

Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Allemagne

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

Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Pays-Bas

Droit invoqué : **ROBINSON** (enregistrement communautaire 2538577)

contre

Défendeur : **GOOD ROBINSON S.A.**

Boulevard Louis Schmidt 1
1000 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **PRONOVEM MARKS SA**

Avenue Josse Goffin 158
1082 Bruxelles
Belgique

Marque contestée :



(dépôt Benelux 1192509)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 23 novembre 2009, le défendeur a introduit un dépôt de la marque Benelux semi-figurative



, pour distinguer des produits et services en classes 16, 35, 41 et 43. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1192509 et publié le 25 novembre 2009.

2. Le 29 janvier 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire 2538577 de la marque semi-figurative

ROBINSON, déposée le 17 janvier 2002 et enregistrée le 25 août 2006 pour des produits et services en classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 44.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du dépôt contesté et est basée sur tous les produits et services en classes 16, 35, 41 et 43 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 et a été communiquée aux parties le 2 février 2010.

8. La phase contradictoire de la procédure a commencé le 3 avril 2010. Le 9 avril 2010, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 9 juin 2010 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

9. Le 2 juin 2010, l'opposant a introduit des arguments. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le même jour, lui accordant un délai jusqu'au 2 août 2010 inclus pour y réagir.

10. Le 23 juillet 2010, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. L'Office a envoyé cette réaction, accompagnée d'une traduction, à l'opposant en date du 28 septembre 2010.

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 et services en question.

A. Arguments de l'opposant

14. L'opposant explique qu'il fait partie d'une organisation de voyage renommée et qu'à ce titre il organise des vacances exclusives *all-in* en clubs. Dans ce cadre, il propose entre autres des chalets et un éventail d'activités, en particulier sportives et culturelles, ainsi que des activités visant le bien-être. Les restaurants des clubs sont de haute qualité selon l'opposant, qui estime que les produits et services du signe contesté sont identiques, voire similaires aux siens.

15. Selon l'opposant, l'élément LE CHALET ROBINSON est l'élément dominant. Les deux signes ont donc le mot ROBINSON en commun en tant qu'élément dominant et l'opposant estime qu'ils sont visuellement fortement ressemblants.

16. Confronté au signe contesté, le consommateur comprendra selon l'opposant que l'ajout (en beaucoup plus petits caractères) des termes « île du bois de la Cambre » constitue un slogan descriptif et oralement, il nommera probablement la marque comme « LE CHALET ROBINSON » ou en un mot « ROBINSON ». L'opposant conclut par conséquent que les signes se ressemblent phonétiquement également fortement.

17. Conceptuellement, le consommateur moyen, qu'il soit francophone ou néerlandophone, percevra la mention LE CHALET ROBINSON comme étant le nom d'un chalet, ce qui selon l'opposant est également suggéré par la représentation graphique d'un chalet. Le consommateur attachera moins d'importance au slogan placé (en plus petit) en dessous de cette mention, et pour autant qu'il connaisse un peu le français, il comprendra qu'il s'agit de l'indication du lieu géographique où le chalet en question est situé. L'élément le plus distinctif du signe contesté est donc identique au droit invoqué, ce qui fait conclure l'opposant que les signes sont conceptuellement également fortement ressemblants.

18. L'opposant conclut qu'il existe un risque grave de confusion et prie par conséquent l'Office d'accueillir l'opposition, de refuser le signe contesté et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

19. Le défendeur développe qu'il exploite sous le signe contesté, un café-restaurant sur une île, nommée *l'île de Robinson*, qui se trouve dans les étangs du Bois de la Cambre à Bruxelles et qui est connu de plusieurs générations de Belges et de touristes qui visitent Bruxelles et ses parcs, en tant que lieu de légende. *Le Chalet Robinson* fut construit en 1877 explique le défendeur, mais fut détruit par un incendie en 1897. Il fut reconstruit en 1924 mais en 1991, brûla une seconde fois. Actuellement – septembre 2009 – ses portes se sont réouvertes après 18 années.

20. C'est à l'aide d'un dossier historique contenant quelques représentations et cartes postales, éditées dans les années 1900 et 1920, sur lesquelles figurent le nom « Le Chalet Robinson » ainsi que le café-restaurant lui-même, que le défendeur illustre ces antécédents. Ce dossier fait selon le défendeur ressortir, que le nom de ce café-restaurant existe déjà depuis plus d'un siècle et qu'il a acquis un caractère distinctif par l'usage prolongé et intensif.

21. Les produits et services concernés sont selon le défendeur indéniablement similaires, ce qu'il ne conteste par ailleurs pas. Ceci ne signifie selon le défendeur pas qu'on peut quand même déceler des différences relatives à leurs nature et destination, vu que les produits et services du droit invoqué ont principalement trait aux secteurs hôtelier, touristique et du temps libre, tandis que le signe contesté est directement lié à l'exploitation d'un café-restaurant.

22. En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes, le défendeur remarque tout d'abord que le droit invoqué n'est composé que d'un seul mot, tandis que le signe contesté est une composition complexe d'éléments figuratifs et verbaux divers. Malgré un élément commun, qui selon le défendeur n'est pas l'élément dominant vu le contexte, le signe contesté donne une tout autre impression d'ensemble visuelle vu la présence des éléments figuratifs et verbaux.

23. Selon le défendeur, suite à la combinaison de différents éléments verbaux, le signe contesté a phonétiquement une tout autre intonation et un tout autre rythme, ce qui empêche la ressemblance avec le droit invoqué.

24. Conceptuellement, le droit invoqué peut selon le défendeur être interprété comme un nom de famille, une référence au personnage Robinson Crusoe du roman de Daniel Defoe, une référence à l'île du même nom et enfin en tant que référence à la chanson connue *Mrs. Robinson* de Simon and Garfunkel. Faute du contraire, le défendeur estime que seulement une très faible partie du public Benelux pertinent pourra penser aux clubs de vacances créés par l'opposant en 1970. Vu ces nombreuses interprétations, le défendeur estime que le droit invoqué n'est pas très distinctif.

25. Le signe contesté quant à lui sera selon le défendeur par contre directement reconnu par une grande partie du public concerné comme étant le nom du café-restaurant cité, situé dans un lieu unique sur l'île du même nom, au cœur de Bruxelles, et possédant les riches antécédents déjà évoqués. A ce sujet, le défendeur joint encore un dossier de presse relatif à la réouverture de l'établissement en septembre 2009.

26. Le défendeur attire encore l'attention sur le fait qu'il est indéniablement depuis 1887 le titulaire du nom de commerce « Le Chalet Robinson », en tant qu'appellation d'un café-restaurant. Il est donc d'avis que l'opposant ne peut selon les disposition de l'article 2.3, alinéa 2 CBPI pas s'opposer à ce droit. Par contre, le défendeur se réserve le droit d'intenter une action contre l'opposant vu qu'il possède un droit sur le nom de commerce.

27. Par ailleurs, le défendeur prétend que l'opposant a toléré l'usage du nom de commerce depuis 1970, à savoir la date de constitution des clubs de vacances de l'opposant précités, et ce durant

plusieurs décennies. Selon le défendeur, il y a lieu de tenir compte de ce fait lors de l'appréciation du risque de confusion.

28. Sur base de ce qui précède, le défendeur conclut qu'aucun risque de confusion n'existe et il prie l'Office de rejeter l'opposition, d'enregistrer le signe contesté et de condamner l'opposant aux dépens de l'opposition de 1.000 euros.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

29. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1 CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour suivant la publication du dépôt, introduire par écrit auprès de l'Office une opposition écrite contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

30. 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".

31. Selon la jurisprudence constante 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 »), le risque de confusion, défini comme étant 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, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes


32. 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).

33. 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, déjà cités).

34. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut 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).

35. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>ROBINSON</p>	

36. Le droit invoqué est repris intégralement dans le signe contesté et y garde une position autonome et distinctive, ce qui peut être une indication concernant le risque de confusion (voir en ce sens TUE, Life Blog, T-460/07, 20 janvier 2010).

Comparaison conceptuelle

37. Le nom Robinson existe en tant que nom de famille, et, moins souvent, en tant que prénom, comme par exemple dans le cas du personnage principal Robinson Crusoe du roman de Daniel Defoe. De plus, le nom peut faire référence à l'île du même nom (à l'origine *Más a Tierra*), faisant partie de l'archipel Juan Fernández dans l'océan Pacifique.¹ Par ailleurs, le défendeur voit un lien avec la chanson connue de Simon & Garfunkel et estime enfin que le public reconnaîtra directement le nom de son établissement dans le signe contesté.

38. Concernant ce dernier point, l'Office remarque que la reconnaissance des marques visée par le défendeur ne veut pas encore signifier que le signe a réellement un contenu conceptuel. Concernant les références probables restantes, le fait qu'une marque soit (en partie) composée d'un nom propre, ne signifie pas que ce signe ait également une signification établie (voir dans ce sens OBPI, Rachel, décision d'opposition 2002674, 1^{er} juillet 2009), mis à part peut-être au cas-où il s'agit d'un nom très connu (CJUE), Picasso, C-361/04, 12 janvier 2006 et OBPI, Amadeus Fire, décision d'opposition 2002041, 30 juillet 2010). Pour l'Office, il n'est pas impensable qu'en effet une partie du public concerné fera un lien avec le personnage légendaire Robinson Crusoe. L'histoire du naufragé sur une île déserte est connue et le défendeur exploite son établissement sur une île qui selon lui est

¹ < http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Robinson_Crusoe >.

localement connue en tant que *l'île Robinson*. Le même lien peut être également envisagé en ce qui concerne le droit invoqué, qui a en effet trait au secteur des voyages, secteur qui utilise volontiers et très souvent des îles désertes, voire inhabitées ou des images de celles-ci.

39. L'élément LE CHALET du signe contesté signifie tant en français qu'en néerlandais, « une maisonnette » ou « une cabane en rondins ». Vu qu'il s'agit d'une indication concernant le lieu où les produits sont vendus et les services rendus, il s'agit d'une indication descriptive. Un élément descriptif d'un signe complexe ne sera en règle général pas considéré par le public comme étant l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celui-ci (TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003). Robinson est par conséquent également l'élément dominant de la combinaison LE CHALET ROBINSON, plus encore parce qu'il indique précisément de quel chalet il s'agit (le chalet de Robinson). L'élément LE CHALET ne change donc essentiellement rien au contenu conceptuel éventuel du signe.

40. Enfin, l'élément ILE DU BOIS DE LA CAMBRE n'est qu'une indication géographique, qui sera en tout cas comprise du public francophone, mais probablement aussi d'une grande partie du public néerlandophone vu que « île » est un mot connu (*eiland* en néerlandais) et que « Bois de la Cambre » est un territoire naturel connu près de la Forêt de Soignes dans les environs de Bruxelles. Cet élément n'a pas d'autres buts que d'indiquer où le chalet de Robinson est situé et il n'a aucun caractère distinctif.

41. Pour une partie du public pertinent, les deux signes peuvent faire référence à un personnage de la littérature connu et sont donc conceptuellement ressemblants. Pour le reste du public, le signe n'a pas de signification et la comparaison conceptuelle n'est pas possible.

Comparaison visuelle

42. Le droit invoqué est une marque semi-figurative composée du mot ROBINSON en grandes lettres imprimées noires. Le signe contesté est également une marque semi-figurative. Les éléments figuratifs sont constitués d'un dessin d'un chalet au-dessus duquel figure un trait noir légèrement courbé ; au-dessus du chalet figurent à droite deux canards (ou oies) en plein vol. En-dessous de la représentation du chalet figurent entre deux trait fins horizontaux, le texte LE CHALET ROBINSON représenté en des lettres plus grandes. Encore en-dessous et en caractères beaucoup plus petits, figure le texte ILE DU BOIS DE LA CAMBRE.

43. 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 (voir en ce sens également TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Il n'en va pas autrement dans le cas qui nous occupe pour le droit invoqué, vu les éléments figuratifs sobres qui sont uniquement composés d'un caractère de lettres de plus grande taille. L'élément verbal est par conséquent sans aucun doute l'élément dominant du droit invoqué. Le signe contesté comprend plusieurs éléments figuratifs mais sont tous de nature suggestive : le chalet représenté est sans aucun doute le chalet de Robinson visé et sa position sur un trait noir courbé comme une île, ainsi que les oiseaux marins (oies, canards ?) en vol, suggèrent la

présence d'eau. Dans ce contexte et tenant compte également de la position centrale et de la taille des lettres, l'élément LE CHALET ROBINSON est sans aucun doute (également) un élément dominant.

44. Le défendeur fait à raison remarquer que le consommateur attachera en règle générale plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004), mais dans l'affaire qui nous occupe, il y a cependant lieu de relever que ceci n'est pas le cas pour l'article LE et que le mot CHALET peut être descriptif des produits et services concernés, comme déjà mentionné ci-dessus. On peut encore rajouter à la conclusion tirée concernant le caractère dominant de l'élément ROBINSON, que le mot « chalet » n'est dans ce contexte qu'une description de l'image qui est représentée au-dessus et que l'élément ROBINSON est plus long et qu'il est donc visuellement plus tape à l'oeil. Tout bien considéré, ce mot attirera le plus l'attention du public et il sera remarqué qu'il est identique à la partie dominante du droit invoqué. L'élément verbal (beaucoup plus petit) ILE DU BOIS DE LA CAMBRE, n'est, comme déjà mentionné, qu'une indication de lieu qui en principe n'est pas distinctive et qui par ailleurs ne se remarque visuellement qu'à peine.

45. Les signes ont un certain degré de ressemblance visuelle.

Comparaison phonétique

46. Phonétiquement, l'élément commun ROBINSON est identique. Il est peut-être précédé de deux autres mots (dont un article) dans le signe contesté, mais ceci ne change rien au fait que la moitié des syllabes du signe est identique au droit invoqué. L'Office estime que les mots ILE DU BOIS DE LA CAMBRE ne seront pas prononcés par ceux qui feront oralement référence au signe contesté. Ils constituent en effet une indication descriptive de lieu, sont représentés d'une manière pratiquement non percevable et le public préférera choisir quelque chose de plus facile à prononcer (TUE, arrêt Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006 et Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009).

47. Les signes ont un certain degré de ressemblance phonétique.

Conclusion

48. La marque et le signe ont un certain degré de ressemblance aux niveaux visuel et phonétique. Conceptuellement, les signes sont pour une partie du public ressemblants, pour la partie restante, la comparaison à ce niveau n'est pas d'application.

Comparaison des produits et services

49. Pour apprécier la similitude des 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).

50. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits et services tels que

formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque, vu que le droit invoqué n'est pas encore soumis à l'obligation d'usage.

51. Les produits et services à comparer sont les suivants.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Classe 16 Papier, carton et produits en ces matières; uniquement en rapport avec le tourisme et les loisirs (compris dans la classe 16), en particulier transferts (décalcomanies), autocollants, coffrets pour la papeterie (articles de bureau), sous-bocks, pochettes en papier et en matières plastiques, sachets en papier, blocs de papier, papier d'écriture ; produits de l'imprimerie ; uniquement en rapport avec le tourisme et les loisirs, en particulier livres, prospectus, brochures, journaux et périodiques ; photographies, cartes postales ; titres de transport, billets d'entrée, calendriers, cartes, catalogues; appareils d'écriture, en particulier crayons, stylos à bille, porte-plume à réservoir; matériel pour les artistes; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); carton, papier et matières plastiques pour l'emballage; uniquement en rapport avec le tourisme et les loisirs, compris dans la classe 16 ; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; fanions et drapeaux en papier; articles pour reliures; adhésifs pour la papeterie.</p>	<p>Classe 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; affiches, posters et cartes postales ; livres, journaux, périodiques, magazines, brochures, calendriers ; produits de l'imprimerie; lithographies, photographies ; papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés.</p>
<p>Classe 35 Publicité; marketing, relations publiques, services de promotion, location de matériels publicitaires, publicité par courrier individuel ; étude de marché et sondages d'opinion ; affaires commerciales, en particulier conseils dans le domaine de l'organisation et de la direction d'entreprises ; tenue des livres comptables; conseils commerciaux et organisationnels et coordination dans le domaine de l'informatique, en particulier de l'achat, de la distribution et de la commercialisation de services de transport, d'hôtels et de pensions, location de voitures ; gestion des activités hôtelières ; conseils et coordination professionnels et organisationnels dans le domaine des</p>	<p>Classe 35 Publicité et promotion; gestion des affaires commerciales ; services de relations publiques ; services d'agences publicitaires ; aides et conseils en matière de publicité et de promotion, de marketing et de communication d'entreprises ; organisation pour compte de tiers d'évènements, d'expositions et de manifestations à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et promotionnel (prospectus, catalogues, imprimés, échantillons).</p>

<p>équipements, de la constitution d'assortiments, de la décoration et de l'activité de ventes de bureaux de voyage, studios de fitness et de sport et installations de loisirs;rassemblement, compilation, systématisation et mise à disposition de données dans des banques de données informatiques;contrats de franchise, à savoir médiation et transmission de savoir-faire organisationnel et professionnel ; location d'espaces publicitaires sur l'Internet, parrainage, à savoir courtage de contrats de publicité et de promotion pour le compte de tiers ; services de télémarketing ; services de promotion de produits et de services à l'usage de tiers ; publicité sur le web, à savoir marketing pour le compte de tiers sur des réseaux numériques ; organisation de foires et d'expositions à buts commercial ou de publicité.</p>	
<p>Classe 41 Formation et formation continue et conseils en éducation, enseignement, en particulier enseignement par correspondance et enseignement des langues ; production cinématographique et vidéo, location de films et de vidéos, projections de films et de vidéos ; gestion artistique ; services d'artistes ; représentations musicales ; représentations de cirques; divertissement grand public ; productions théâtrales ; médiation de l' enseignement des sports et des langues et projection de films et représentations musicales ; exploitation de clubs de santé (compris dans les classes 41 et), clubs d'entraînement et centres de fitness ; parcours de golf, terrains de tennis, infrastructures équestres, écoles maternelles, cinémas, musées, salles de jeux, camps sportifs, infrastructures de sport et parcs d'attraction ; organisation de compétitions sportives ; organisation d'événements culturels et sportifs ; exploitation et location d'équipements informatiques, location de films, supports de données, appareils de projection et accessoires ; location et distribution de journaux et de périodiques, publication et édition de livres, journaux, périodiques et autres produits de l'imprimerie et de médias électroniques y compris CD-ROM ; édition d'imprimés, en particulier de</p>	<p>Classe 41 Education ; formation ; divertissement ; organisation d'événements, de spectacles et de manifestations à des fins culturelles et éducatives ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; organisation de banquets, de soirées et de réceptions ; services de publication, d'édition et de diffusion de journaux, brochures, périodiques et autres produits de l'imprimerie, services de clubs.</p>

<p>périodiques, catalogues et journaux dans le domaine du loisir ; services d'enregistrement vidéo (production) ; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; services d'un parc de loisirs et de récréation dans le domaine de l'éducation et du divertissement ; divertissement radiophonique, divertissement télévisé ; production d'émissions et de programmes radiophoniques et télévisés ; services d'interprétation et de traduction ; photographie.</p>	
<p>Classe 43 Réservations de chambres d'hôtel, fourniture d'aliments et de boissons, limités aux hôtels, hôtels clubs et restaurants, et hébergement temporaire ; services d'hébergement; courtage et location de maisons, de logements et d'appartements de vacances ; services d'hôtellerie et de motels.</p>	<p>Classe 43 Services rendus par des restaurants (alimentation) ; services de traiteur ; location de chaises, tables, linge de table, vaisselle, verrerie pour l'organisation de banquets, de soirées et de réceptions ; services de catering ; location de salles, de bâtiments, d'espaces, de lieux privés ou publics et d'autres accommodations temporaires semblables pour l'organisation d'évènements, de manifestations, de spectacles, de soirées, de banquets et de réceptions.</p>

52. Les deux parties reconnaissent la similarité des produits et services (voir point 19). Le défendeur voit seulement une différence en ce qui concerne la nature et la destination de ces produits et services vu que, comme il le relève, les produits et services du droit invoqué ont principalement trait aux secteurs hôtelier, touristique et du temps libre, tandis que les produits et services du signe contesté ont un rapport direct avec l'exploitation d'un café-restaurant.

53. L'Office remarque que la spécification du défendeur vis-à-vis du droit invoqué n'a suivant la liste des produits et services qu'uniquement trait à une partie des produits et services en classes 16 et 43. Dans la liste des produits et services du signes contesté, la spécification suggérée par le défendeur n'apparaît nulle part, de sorte que ces produits et services peuvent également avoir trait aux terrains de travail spécifiés par l'opposant. Il ne peut pas être tenu compte dans le cadre d'une procédure d'opposition de l'usage effectif des signes, vu que la comparaison des produits et services a uniquement lieu sur base des données du registre, vu que le droit invoqué n'est pas encore soumis à l'obligation d'usage.

Conclusion

54. La similarité des produits et services est reconnue par les parties. Les différences dont fait état le défendeur en ce qui concerne la nature et la destination des produits et services, ne ressortent en partie pas des registres, et lorsqu'elles en ressortent, les produits et services généraux du signe contesté peuvent (également) avoir trait aux services spécifiques du droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

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

56. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 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). Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de produits et services visant le grand public et dont on ne peut déterminer s'il est question d'un niveau d'attention plus ou moins élevé.

57. Par ailleurs, 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 arrêts Canon, Sabel et Lloyd, déjà cités). Le droit invoqué n'est pas descriptif des produits et services concernés et a donc intrinsèquement un caractère distinctif normal. Le fait que la marque puisse avoir plusieurs significations, ne veut encore pas dire qu'elle n'a pas de caractère distinctif, ce que suggère le défendeur (voir point 22). L'opposant n'a ni invoqué ni démontré une notoriété large, de telle sorte qu'une étendue de protection plus élevée ne doit pas être prise comme point de départ.

58. La marque et le signe ont un certain degré de ressemblance, tant au niveau visuel qu'au niveau phonétique et, pour en tout cas une partie du public concerné, également au niveau conceptuel. Les parties sont d'accord concernant la similarité entre les produits et services. Sur base de toutes les considérations citées, l'Office est d'avis que le public concerné peut croire que les produits et services sont originaires de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

59. Concernant la position du défendeur prétendant que l'opposant ne peut pas s'opposer à un droit antérieur sur un nom de commerce (voir point 24), l'Office remarque que ceci n'entre pas en ligne de compte dans le cas qui nous occupe : l'opposition est basée sur l'article 2.14, alinéa 1 sous a CBPI et est dirigée contre le dépôt de marque du défendeur.

60. Le défendeur se réserve même le droit d'introduire une action contre l'opposant sur base de son droit antérieur au nom de commerce (également point 24). L'Office remarque à ce sujet que, dans la procédure d'opposition, aucun droit autre que les droits faisant partie du différent ne peut être invoqué (voir article 2.14 alinéa 1 CBPI et règle 1.16, alinéa 1, sous c du règlement d'exécution (ci-après « RE »), ainsi que dans le même sens TUE, YoKaNa, T-103/06, 13 avril 2010). Le défendeur devra donc s'adresser au juge en ce qui concerne ces griefs.

61. Le fait que l'opposant ne se soit pour quelle raison que ce soit pas opposé à un prétendu nom de commerce antérieur du défendeur (voir point 25), n'est dans le cadre de la procédure d'opposition présente pas pertinent. En effet, l'opposant est libre d'introduire une opposition contre un dépôt plus récent que sa marque, s'il est d'avis que ce dernier peut entraîner la confusion auprès du public (voir IBPI, benzo, décision d'opposition 2002357, 30 juin 2009).

C. Conclusion

62. Sur base de ce qui précède, l'Office en arrive à la conclusion qu'il est question de risque de confusion.

IV CONSÉQUENCE

63. L'opposition numéro 2004858 est justifiée.

64. Le dépôt Benelux 1192509 n'est pas enregistré.

65. L'opposition étant totalement 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, alinéa 3 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 22 novembre 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Rudolf Wiersinga