

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

2014025

du 2 février 2020

Opposant : **GROUPE CANAL+**
1 place du spectacle
92130 Issy Les Moulineaux
France

Mandataire : **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Tehulpensesteenweg 187
1170 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée : **Marque de l'Union européenne 8699291**



contre

Défendeur : **RGROUPE S.à.r.l.**
Parc d'Activités de Capellen 77-79
8308 Capellen
Luxembourg

Mandataire : **DISTINCTIVE IP BENELUX**
Domaine Brameschhof 2
8290 Kehlen
Luxembourg

Marque contestée : **Demande Benelux 1367864**



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 12 janvier 2018, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque semi-figurative



pour distinguer des services en classes 35, 37, 38 et 42. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1367864 et a été publiée le 31 janvier 2018.

2. Le 30 mars 2018, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition était initialement basée sur les marques antérieures suivantes :

- Marque de l'Union européenne 8699291, demandée le 19 novembre 2009 et enregistrée le 27 mai 2010 pour des produits et services en classes 9, 35, 38, 41 et 42 de la marque semi-

figurative  ;

- Enregistrement international 1008550, désignant entre autres le Benelux, demandé le 11 mars 2009 et enregistré le 4 décembre 2009 pour des produits et services en classes 9, 16, 35, 38, 41

et 42 de la marque semi-figurative .

3. Lors de l'introduction des preuves d'usage, l'opposant a renoncé à baser son opposition sur l'enregistrement international 1008550. L'opposition est donc uniquement basée sur la marque de l'Union européenne portant le numéro 8699291.

4. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire de la marque invoquée.

5. L'opposition est introduite contre tous les services du signe contesté et est basée sur tous les produits et services de la marque invoquée.

6. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »).¹

7. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

8. L'opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 4 avril 2018. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents

¹ La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 14 mars 2019.

II. MOYENS DES PARTIES

9. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, 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

10. L'opposant considère que la marque antérieure sera prononcée LE CUBE. Le signe contesté sera prononcé R CUBE. Le public étant réticent à prononcer deux fois la lettre R et les consonnes RC étant imprononçable, le public dissociera la lettre R du mot CUBE. L'opposant établit que les signes disposent d'une longueur identique du point de vue phonétique car constitués tous de deux syllabes. L'élément CUBE est la partie la plus notable de chacun d'entre eux. Phonétiquement, les signes sont donc très ressemblants, selon l'opposant.

11. L'élément dominant des marques invoquées est le mot CUBE. L'opposant explique que ce mot est très distinctif au regard des produits et services désignés. Par contre, l'article LE est considéré comme n'étant peu ou pas distinctif. L'élément figuratif, le symbole '+', sera perçu comme un élément secondaire. Cet élément CUBE est repris dans le signe contesté et y représente également l'élément dominant. Selon l'opposant, la présence commune du même élément dominant au sein des signes crée des ressemblances importantes du point de vue visuel.

12. Conceptuellement, l'opposant fait observer que le mot CUBE sera immédiatement compris par l'ensemble du public Benelux surtout parce que le mot CUBE est également un mot anglais d'usage courant au Benelux. Le mot CUBE sera compris comme un prisme dont toutes les faces sont carrées. Tenant compte du caractère dominant du mot CUBE dans les signes, l'opposant conclut que lesdits signes se ressemblent du point de vue conceptuel.

13. L'opposant est d'avis que reconnaître une ressemblance entre les signes serait en conformité avec plusieurs décisions au niveau européen de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après : 'EUIPO').

14. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant estime qu'ils sont en partie identiques et en partie similaires.

15. Le consommateur de référence sera le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif. Son degré d'attention ne sera pas particulièrement élevé, d'après l'opposant.

16. Vu ce qui précède, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause. Il demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté et de décréter que les frais sont à charge du défendeur.

17. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur demande d'abord à l'opposant de fournir des preuves d'usage.

19. Le défendeur fait remarquer qu'il s'adresse principalement à une clientèle d'entreprise (B to B), dans le domaine de la finance, des assurances, de l'audit, de l'ingénierie et de l'administration des affaires. Par contre, l'opposant est un éditeur français de services de médias audio-visuels historiquement spécialisé dans la commercialisation, la distribution et l'édition de chaînes de télévision payante au grand public (B to C).

20. En ce qui concerne les preuves d'usage produites par l'opposant, le défendeur considère que l'usage sérieux de la marque invoquée n'est pas établi notamment, en ce qui concerne la durée, le volume et la dimension territoriale de l'usage. Le défendeur fait observer que les pièces fournies ne visent qu'un usage en France et les Départements d'Outre-Mer (DOM). Il conteste l'argument de l'opposant selon lequel il existerait des contraintes nationales liées au droit d'accès justifiant qu'un usage uniquement en France soit considéré comme sérieux.

21. Si l'Office devait juger que l'usage sérieux de la marque invoquée a été établi, il n'existe pas de risque de confusion entre les signes et les produits et services concernés.

22. Visuellement, les signes diffèrent totalement quant à leurs éléments figuratifs. En outre, les trois premiers caractères des signes sont différents. Les signes coïncident dans les quatre lettres finales CUBE. Il existe donc une faible similarité entre les signes.

23. Phonétiquement, la marque antérieure sera prononcée en quatre syllabes comme PLUS-LE-CU-BE. Bien que l'élément PLUS soit en principe un symbole mathématique courant, le consommateur le prendra nécessairement en compte en raison de l'usage fait de la marque par son titulaire. Le signe contesté sera prononcé en quatre syllabes comme AIR-AIR-CU-BE, d'après le défendeur. Il existe donc une faible similarité sur le plan phonétique.

24. Conceptuellement, les termes PLUS LE CUBE de la marque invoquée sont des mots issus du vocabulaire français courant. + est un symbole mathématique courant utilisé pour représenter une addition, signifiant 'plus'. LE est un article défini singulier et CUBE est un substantif désignant un prisme dont toutes les faces sont carrées. Les termes qui composent le signe contesté sont R RCUBE. La lettre R sera identifiable et compréhensible. Par contre, les lettres RCUBE n'ont pas de signification car il s'agit d'un mot qui n'existe pas. Le défendeur est donc d'avis qu'il n'existe pas de similarité sur le plan conceptuel.

25. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur estime que ses services diffèrent des produits et services de l'opposant.

26. Le défendeur estime que la marque antérieure est descriptive car les termes CUBE et LE CUBE renvoient à la forme du décodeur, une 'box' en forme de cube.

27. En conclusion, le défendeur fait remarquer que le signe contesté présente des différences significatives sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Par ailleurs, la quasi-majorité des services concernés par le signe contesté sont différents des produits et services couverts par la marque antérieure. L'ensemble de ces circonstances est, selon le défendeur, de nature à réduire à néant le risque de confusion qui pourrait exister entre la marque invoquée et le signe contesté. Le défendeur demande donc à l'Office de rejeter l'opposition, à titre principal pour absence d'usage sérieux de la marque invoquée et à titre subsidiaire pour absence de risque de confusion, et d'enregistrer le signe contesté.

III. DECISION

A. Preuves d'usage

28. En application de l'article 2.16bis, alinéa 1 CBPI l'opposant doit, à la demande du défendeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis, alinéa 1 CBPI ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. Compte tenu de la date de l'introduction de l'opposition, la preuve doit montrer l'usage au cours des cinq années précédant la date de publication de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

29. Le dépôt contesté a été publié le 31 janvier 2018. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 31 janvier 2013 au 31 janvier 2018.

30. Etant donné que l'enregistrement de la marque invoquée est antérieur au 31 janvier 2013, la demande de preuves d'usage pour la marque invoquée est fondée.

31. Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux (Ordonnance CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003 ; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:438).

32. En outre, le Tribunal de l'UE a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002, ECLI:EU:T:2002:316 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 et arrêt Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135).

33. Le droit invoqué soumis à l'obligation d'usage est une marque de l'Union européenne (anciennement appelées « marques communautaires »), dont l'obligation d'usage est réglée par l'article 15 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RME »)².

34. Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816), la CJEU a expliqué plus précisément cette disposition. En ce qui concerne la notion « dans la Communauté », la Cour considère qu'il existe une différence entre l'étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires. En effet, une marque communautaire jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale. De ce fait, il est certes justifié de s'attendre à ce qu'une marque communautaire fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'« usage sérieux », sauf si le marché des produits ou des services concernés est, de fait, cantonné au territoire d'un seul État membre. Pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux dans la Communauté », il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

35. Conformément à la règle 1.25 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant

36. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

1. Décision du 16 novembre 2016 de l'EUIPO dans une procédure de déchéance concernant la marque invoquée ;
2. Brochure présentant CANAL+ Group de 2015 ;
3. Photos de l'emballages du décodeur +LE CUBE ;
4. Page Wikipedia dédiée au décodeur +LE CUBE du 11 janvier 2018 ;
5. Impressions d'écrans de la présentation vidéo du +LE CUBE sur YouTube, ajoutée le 4 juin 2013 ;
6. Impressions d'écrans de l'assistance de consommateurs en ligne, ainsi que du compte Twitter 'Info Abonne CANAL' concernant le décodeur +LE CUBE de septembre 2012 jusqu'au mars 2015 ;
7. Epreuves de manuels d'instruction pour le décodeur +LE CUBE ;
8. Captures d'écrans des pages du site de l'opposant dédiées à l'assistance technique concernant le décodeur +LE CUBE datant de 2014 ;
9. Captures d'écran du site CANAL+ de 2013 (faits par le biais du Wayback Machine en 2017) et 2015 concernant des offres commerciaux pour le décodeur +LE CUBE ;
10. Photos de présentoirs commerciaux en magasins pour le décodeur +LE CUBE. Ces photos ne sont pas datées ;
11. Extraits du site lesoffrescanal.fr de 2014, 2015 et 2016 (faits par le biais du Wayback Machine en 2017) montrant des points de vente CANAL+ ;
12. Extraits de plusieurs sites de centres commerciaux en France et dans les Départements d'Outre-Mer où sont situés des points de vente de CANAL+ ;

² Le RME a entretemps été modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015. Le premier alinéa de l'article 15 n'a pas changé, sauf le remplacement des termes « Marque communautaire » et « Communauté » par « marque de l'Union Européenne » et « Union ».

13. Fiche tarifaire de l'opposant CANAL+ de novembre 2016 avec les tarifs d'abonnement ainsi que les coûts liés aux matériels de réception dont le +LE CUBE ;
14. Epreuve d'une brochure intitulé 'Découvrez +LE CUBE, datée 28 octobre 2011 ;
15. Extraits du site lesoffrescanal.fr de 2013, 2014 et 2015 (faits par le biais du Wayback Machine en 2016 et 2017) montrant l'offre du décodeur +LE CUBE ;
16. Captures d'écran du site canalplus-caraibes de 2014, 2016 (faits par le biais du Wayback Machine en 2016 et 2017) montrant l'offre du décodeur +LE CUBE ;
17. Extraits de site web, entre autres de Deezer, de 2015 concernant le partenariat entre Deezer et CANAL+ pour le décodeur +LE CUBE ;
18. Brochures commerciales de 2015 présentant l'offre télévisuelle de CANAL+ mentionnant le décodeur +LE CUBE ;
19. Brochures commerciales de 2015 présentant l'offre télévisuelle de CANAL+ mentionnant l'usage d'un abonnement avec le décodeur +LE CUBE ;
20. Exemples de publicités de CANAL+ de 2013 mentionnant le décodeur +LE CUBE ;
21. Extraits du site pluslecube.fr de 2013, 2014 et 2015 (faits par le biais du Wayback Machine) montrant le décodeur +LE CUBE ;

L'opposant fait référence à des pièces numérotées 22 jusqu'aux 27 dans la table de matières annexée aux pièces fournies. Cependant, ces pièces n'ont pas été communiquées, ni par voie électronique, ni sur papier. Ces pièces n'étant pas communiquées ni à l'Office, ni au défendeur, elles ne peuvent pas être jugées ici.

28. Captures d'écran du site urlmetriques.co de 2015 montrant le nombre de visiteurs sur le site pluslecube.fr ;
29. Impressions d'écrans d'un spot publicitaire publié sur YouTube le 7 juin 2013 concernant le décodeur +LE CUBE;
30. Attestation de Mr. Serur certifiant le contenu du spot publicitaire mentionné sous pièce 29 ;
31. Un devis de 2012 concernant la production du spot mentionné sous pièce 29 et une facture de 2013 concernant l'enregistrement du message sur le radio concernant LE CUBE ;
32. Impressions d'écrans d'un spot publicitaire publié sur YouTube le 26 mai 2014 concernant le décodeur +LE CUBE ;
33. Impressions d'écrans d'un vidéo parodique publié sur YouTube le 21 janvier concernant le décodeur +LE CUBE ;
34. Brochures de CANAL+ concernant le décodeur +LE CUBE. Ces brochures ne sont pas datées ;
35. Présentation du jeu en ligne appelé 'Satquiz' de CANAL+ dédié à la promotion du décodeur +LE CUBE. Cette présentation ne porte pas de date. L'opposant produit également des extraits des sites satquiz.canalsat.fr et canalsat.fr de 2012 (faits par le biais du Wayback Machine) promouvant le jeu Satquiz ;
36. Articles de presse relatifs au jeu Satquiz de 2012 ;
37. Etudes des résultats du jeu Satquiz concernant l'effet commercial de la mise en place du jeu ;
38. Un bon de commande et deux factures de 2010 concernant des porte-clefs revêtus de la marque invoquée ;
39. Articles de presse non française de septembre 2010 à juillet 2015 concernant le décodeur +LE CUBE ;
40. Articles de presse française de février 2011 à février 2016 concernant le décodeur +LE CUBE.

37. Après examen de l'ensemble des pièces fournies, l'Office établit qu'elles concernent seulement des décodeurs mentionnés en classe 9.

38. La plupart des pièces a rapport à des matériaux promotionnels, des offres commerciales pour un décodeur, des informations sur le produit du décodeur et des articles de presse français et non français concernant un décodeur. Il n'y a pas ou très peu de données concernant le volume commercial réalisé par les produits et services concernés et donc concernant l'étendue de l'usage sérieux de la marque invoquée (il manque des chiffres d'affaires et de ventes réalisées relatifs à la période pertinente par exemple). Plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (TUE, VOGUE, T-382/08, 18 janvier 2011, ECLI:EU:T:2011:9). L'Office établit qu'il ne peut pas être conclu sur base d'une appréciation globale des preuves produites que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période pertinente pour les produits concernés, sans avoir recours à des probabilités et présomptions.

39. Finalement, en ce qui concerne le lieu de l'usage, l'Office constate que les pièces fournies concernent seulement la France et les Départements d'Outre-Mer. Une marque de l'Union européenne fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans l'Union européenne pour les produits et services concernés. Il appartient à l'Office d'apprécier si ces conditions sont remplies ici en tenant compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (C-149/11, Onel, déjà cité). Le public visé par les produits et services désignés par la marque invoquée concerne le grand public dans toute l'Union européenne. Le marché pour des décodeurs et services y liés n'est pas limité par sa nature au territoire d'un état membre (ici la France) et donc le territoire pertinent pour évaluer l'usage sérieux de la marque invoquée est donc toute l'Union européenne. Il n'y a aucun élément au dossier que l'opposant a été confronté à des contraintes nationales liées notamment aux droits d'accès au marché pour les produits et services couverts par la marque antérieure. Compte tenu des caractéristiques du marché concerné, de la nature des produits et services protégés par la marque et de l'étendue et de l'échelle territoriale de l'usage, les preuves soumises ne démontrent pas un usage sérieux de la marque invoquée.

Conclusion

40. Les pièces introduites par l'opposant ne démontrent pas l'usage sérieux de la marque antérieure dans les cinq ans précédant la publication du dépôt contesté au sein de l'Union européenne. Pour cette raison, l'Office ne procédera pas à l'appréciation du risque de confusion.

B. Conclusion

41. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que l'usage sérieux de la marque invoquée n'a pas été démontré. Pour ces raisons, l'Office n'est pas parvenu à l'appréciation du risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

42. L'opposition portant le numéro 2014025 n'est pas justifiée.

43. La demande Benelux numéro 1367864 est enregistrée.

44. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.28, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 2 février 2020

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys



Agent chargé du suivi administratif: Rudolf Wiersinga