

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2010580

du 6 juillet 2016

Opposant : **INFOTEL S.A.**
Tour Gallieni II 36, avenue du Général De Gaulle
93175 Bagnolet
France

Mandataire : **Office Freylinger S.A.**
234 Route d'Arlon
8010 Strassen
Luxembourg

Droit invoqué 1 :  (marque de l'Union européenne 1801703)

Droit invoqué 2 : **INFOTEL** (Marque notoirement connue)

Droit invoqué 3 :  (Marque notoirement connue)

contre

Défendeur : **SIDER CENTER SERVICE LTD**
Via Giacomo Matteotti, 12
21020 BODIO LOMNAGO (VA)
Italie

Mandataire : **Bureau Callewaert**
Brusselsesteenweg 108
3090 Overijse
Belgique


Signe contesté : **INHOTEL** (Dépôt international 1223105)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 20 juin 2014, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 9, le dépôt international ayant effet au Benelux de la marque INHOTEL. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1223105 et a été publié le 20 novembre 2014 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2014/45*.

2. Le 20 janvier 2015, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- marque de l'Union européenne semi-figurative  **INFOTEL** (1801703), introduite le 9 août 2000 et enregistrée le 27 avril 2004 pour des produits et services en classes 9, 35, 38, 41 et 42 ;
- la marque verbale INFOTEL, selon l'opposant marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris ;

- la marque semi-figurative  **INFOTEL**, selon l'opposant marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits et services des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b, 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 les parties en ont été informées par un courrier envoyé le 22 septembre 2014. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 13 janvier 2016.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b 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 ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question et risque de confusion avec une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant estime que les produits du signe contesté sont identiques à ceux des droits invoqués. En effet, seuls les termes utilisés pour décrire les produits diffèrent parfois légèrement mais ils couvrent, dans les

faits, exactement les mêmes produits. En outre, certains produits du signe contesté sont similaires par complémentarité aux produits des droits invoqués.

10. Phonétiquement, les marques et le signe sont composés de trois syllabes, la première et la dernière étant identiques. La seule petite différence de prononciation réside dans le fait que les droits invoqués contiennent la lettre F au milieu. Toutefois, la prononciation de cette lettre est à peine perçue et dans les droits invoqués elle n'est pas non plus remplacée par un autre son qui permettrait de distinguer les signes puisque la lettre H est muette. L'opposant en conclut que les signes sont phonétiquement presque identiques.

11. Conceptuellement, le signe contesté ne peut qu'évoquer les droits invoqués, de sorte que les signes ont le même pouvoir évocateur et sont donc similaires, selon l'opposant.

12. Visuellement, les signes ont la même structure et sont composés du même nombre de lettres. Parmi ces sept lettres, six sont identiques et placées dans le même ordre. Les seules lettres différentes sont respectivement le F et le H. Or, ces lettres sont situées au milieu des signes et par ailleurs, la différence visuelle entre elles est limitée : elles sont toutes deux verticales et comportent une barre centrale horizontale, ce qui leur confère une apparence similaire. Il ressort de tous ces éléments, selon l'opposant, que les signes sont visuellement très similaires.

13. L'opposant insiste sur la notoriété des droits invoqués dans le domaine informatique, des logiciels et des ordinateurs. La marque a été créée en 1979 par des experts informatiques de haut niveau et depuis 1999, elle est introduite au nouveau marché de la bourse de Paris. La marque a une croissance et une rentabilité qui s'expliquent par des stratégies à long terme et une relation de proximité avec ses clients. La marque est exploitée sur Facebook ainsi que sur Twitter et elle fait régulièrement l'objet d'articles de presse. En 2014, le chiffre d'affaires relatif à cette marque a été de 157 millions d'euros. L'opposant joint un extrait de son site web, des contrats, factures et articles de presse relatifs à cette marque et démontrant, selon lui, sa notoriété.

14. L'opposant demande le refus de la protection du dépôt international en ce qu'il désigne le Benelux et ce pour l'ensemble des produits couverts.

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur a d'abord demandé des preuves d'usage du droit invoqué.



16. Selon le défendeur, il ressort des preuves d'usage introduites que le signe est probablement utilisé en tant que nom ou logo de commerce ou nom/logo d'entreprise afin d'identifier l'entreprise, mais que ce signe n'est pas utilisé pour distinguer les produits et services de cette entreprise. De plus, les documents introduits n'ont pas trait aux produits en classe 9 pour lesquels le signe contesté est revendiqué.

17. En ce qui concerne la notoriété présumée des droits invoqués, le défendeur fait remarquer que celle-ci n'est d'aucune façon étayée. Les allégations citées ne donnent pas non plus d'information concernant une notoriété au Benelux. Par ailleurs, les pièces introduites sont principalement limitées à la France, selon le défendeur.

18. Le défendeur fait remarquer que le droit invoqué est une marque semi-figurative. Vu la grandeur de l'élément figuratif par rapport aux lettres de l'élément verbal, il s'agit d'un élément visuellement frappant de cette marque. Par ailleurs, il est placé en début du signe, avant l'élément verbal. Mêmes si les parties initiales et finales

des éléments verbaux présentent une ressemblance visuelle, les termes INFO et HOTEL connus partout sautent visuellement aux yeux, de telle sorte que les signes sont perçus différemment, selon le défendeur.

19. Sur le plan phonétique, l'analyse qui est faite par l'opposant est basée sur une scission des signes poussée et contre nature. En réalité, les signes sont immédiatement scindés en deux, à savoir les termes connus INFO et TEL, respectivement IN et HOTEL. Par conséquent, la prononciation, l'accentuation et le rythme des signes sont différents. Le défendeur en conclut qu'il ne peut pas être question de ressemblance entre les signes au niveau phonétique, de telle sorte qu'il n'existe aucun risque de confusion.

20. Sur le plan conceptuel, le droit invoqué va être automatiquement scindé par le public en des termes qui lui sont connus INFO et TEL, termes auxquels une signification peut être attribuée. Le terme INFO est en fait l'abréviation connue de « information » ou, en rapport avec les produits et services concernés, « informatique ». De l'autre côté, le public attribuera au terme TEL les significations connues de « télécommunication, téléphone, télévision ... ». Le signe contesté sera par contre automatiquement scindé par le public en des termes IN et HOTEL, auxquels une signification peut être attribuée, de sorte que le consommateur percevra ce signe comme « à l'hôtel ».

21. Le défendeur fait observer que des ressemblances visuelles et phonétiques éventuelles peuvent être neutralisées par des différences conceptuelles entre les signes concernés. Dans le cas qui nous occupe, le droit invoqué et le signe contesté sont tous deux constitués d'une composition de deux mots qui ont des significations claires et établies. Les différences conceptuelles claires qui en découlent suffisent donc à neutraliser, pour le public concerné, une ressemblance éventuelle aux niveaux visuel et phonétique. Le défendeur en conclut que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble.

22. Selon le défendeur, il ressort des preuves introduites de l'usage présumé de la marque invoquée que le public pertinent est constitué de spécialistes. Il s'agit de contrats d'entretien négociés sur lesquels le client s'est solidement informé, une décision concernant l'achat de ces logiciels n'étant prise que suite à un examen approfondi. Le risque de confusion va par conséquent être inexistant pour un public si bien informé.

23. En ce qui concerne les produits et services à comparer, le défendeur est d'avis que les produits du signe contesté sont différents des produits auxquels peuvent éventuellement avoir trait les preuves introduites de l'usage présumé du droit invoqué, à savoir des logiciels d'archivage.

24. En conclusion, le défendeur prie l'Office de rejeter l'opposition et d'enregistrer le dépôt contesté.

III. DÉCISION

A.1 Preuves d'usage

25. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a CBPI rapproché de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI et de la règle 1.29 du règlement d'exécution (ci-après « RE »), la marque doit faire l'objet d'un usage normal sur le territoire Benelux pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

26. La requête concernant l'introduction des preuves d'usage est fondée vu que le droit invoqué enregistré est inscrit plus de cinq années précédant la publication de la demande.

27. Le signe contesté a été publié le 20 novembre 2014. La période d'usage pertinente court donc du 20 novembre 2009 au 20 novembre 2014.

28. Conformément à la règle 1.29, alinéa 2 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 fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Appréciation des preuves d'usage introduites :

29. L'opposant a fourni les documents suivants comme preuves de l'usage sérieux de son droit invoqué enregistré :

- 1) Un contrat de 2011 ;
- 2) Un avenant au contrat cadre de prestation de 2012 ;
- 3) Un accord de confidentialité de 2010 ;
- 4) Factures de 2010 à 2015 ;
- 5) Documents de référence, incluant les rapports financiers annuels de 2012 et 2013 ;
- 6) Article de presse se référant à l'opposant ;
- 7) Extrait du site web de l'opposant ;
- 8) Extrait du journal l'ECO du 3 février 2014 ;
- 9) Une décision de refus total d'enregistrement du signe contesté en Espagne suite à une procédure d'opposition ;
- 10) Une décision d'opposition contre le signe contesté en France.

30. Les pièces mentionnées sous 1 et 2 ci-dessus concernent des contrats de fourniture de logiciel signé entre l'opposant et une société tierce, dont le nom n'est pas mentionné par souci de confidentialité. Les contrats ne mentionnent pas le droit invoqué et ne montrent donc rien concernant l'usage de ce dernier.

31. Le *Non disclosure agreement* (no. 3 ci-dessus) entre une partie tierce (*the Disclosing Party*) et l'opposant (*the Recipient*) contient des réglementations concernant des informations (confidentielles) données à l'opposant. L'accord ne mentionne pas le droit invoqué et n'offre dès lors aucune information en rapport avec son usage.

32. Toutes les factures (10 au total, no. 4 ci-dessus) comportent le droit invoqué comme entête, mais nulle part ailleurs. La plupart des factures sont à peine lisible et certaines données sont effacées (l'adressé, tarif, quantité et prix H.T.). Les seuls produits et services lisibles sur les factures sont les suivants : « Maintenance logiciels, Prestation d'installation, Logiciel », cette dernière indication suivie d'un nom de marque (n'étant pas le droit invoqué). Dans ces conditions, ces factures ne nous apprennent rien concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage du droit invoqué.

33. Les documents de référence 2012 et 2013, incluant le rapport financier annuel (no. 5 ci-dessus) sont destinés à être déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers et ils contiennent surtout de l'information financière utiles aux investisseurs. Le droit invoqué ne figure que dans les intitulés. Ces pièces ne démontrent donc rien concernant l'usage du droit invoqué.

34. La seule référence faite à l'opposant dans l'article de presse (no. 6) concerne un redressement assez remarquable de ce dernier après un accident de parcours en 2012. Ce qui est largement insuffisant pour pouvoir conclure à un usage sérieux du droit invoqué.

35. L'extrait du site web de l'opposant (no. 7) présente une historique très succincte de sa société et quelques chiffres clés, mais rien concernant l'usage réel du droit invoqué.

36. L'extrait du journal l'ECO (no. 8) annonce que « Infotel, société de conseil, de services numériques et éditeur mondial de logiciels, recrute 20 collaborateurs en CDI pour l'année 2014, 10 à Aix-en-Provence et 10 à Nice, deux agences spécialisées dans les problématiques de data et de mobilité. Peuvent postuler ... ». Ni cette annonce ni ces postes vacants ne démontrent l'usage sérieux du droit invoqué.

37. Ni la décision d'opposition de l'Office espagnol, ni celle de l'Office français ne prouvent l'usage du droit invoqué.

Conclusion

38. Étant donné que les pièces introduites par l'opposant ne démontrent pas l'usage sérieux du premier droit invoqué, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de confusion avec ce droit.

A.2 Les marques dites notoirement connues

39. Selon l'article 2.14, alinéa 1er, sous b CBPI le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris peut introduire auprès de l'Office une opposition contre une marque qui est susceptible de créer une confusion avec cette marque.

40. Il est utile de rappeler ici que les conditions exigées pour admettre le caractère notoire d'une marque sont élevées. Dans ses conclusions en date du 26 novembre 1998 relatives à l'affaire Chevy (C-375/97), l'avocat général Jacobs a rappelé que : « la protection des marques notoirement connues, au titre de la Convention de Paris et de l'accord TRIPs, est un type exceptionnel de protection qui est même accordée à des marques non enregistrées. Il ne serait dès lors pas surprenant que la condition voulant que la marque soit notoirement connue place la barre relativement haut pour faire bénéficier la marque d'une telle protection exceptionnelle ».

41. En règle générale, la jurisprudence et la doctrine estiment qu'une marque est notoirement connue au sens de l'article 6bis susmentionné si elle est connue d'une partie importante du public. Ceci suppose donc une connaissance en dehors de la branche industrielle en cause, voire des milieux intéressés.

42. En l'espèce, afin d'établir l'existence de ses marques antérieures notoirement connues au Benelux, l'opposant a produit devant l'Office les éléments suivants :

- 1) Un extrait du site web de l'opposant, intitulé « 2 Mds documents archivés » ;
- 2) Un extrait du site web de l'opposant, intitulé « 157,0 M€ de CA en 2014 » ;
- 3) Un extrait du site web de l'opposant, intitulé « 300 recrutements » ;
- 4) Une copie d'un contrat intitulé « Escrow Service Agreement » entre l'opposant et une entreprise luxembourgeoise ;
- 5) Une copie d'un contrat intitulé « Amending Agreement No. 2002/825 » entre l'opposant et le président de l'Office européen des brevets » ;
- 6) Un article intitulé « Les P&T s'associent à Learch » ;
- 7) Deux invitations pour un « Déjeuner investisseurs » en 2013 à Bruxelles et à Luxembourg ;
- 8) Un bon de commande de Dexia pour « Maintenance 2013 Infopak IDMS » ;

- 9) Un article intitulé « Force probante juridique pour l'archivage électronique » ;
- 10) Un bon de commande de NRB pour « Maintenance Annuelle Infotel » ;
- 11) Deux décisions d'opposition de l'EU IPO (autrefois l'OHMI).

43. Aucun document introduit par l'opposant ne permet de conclure que les deuxième et/ou troisième droits invoqués sont des marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. Les extraits du site web de l'opposant (pièces 1 à 3) donnent des informations générales concernant son entreprise, mais ne mentionnent pas les droits invoqués, ainsi que les contrats (pièces 4 et 5). Le seul lien entre l'article mentionné ci-dessus sous 6 et l'opposant est une photo de son directeur général et cet article ne renseigne donc en rien sur les droits invoqués. Les autres documents permettent tout aussi peu d'apprécier le degré de connaissance ou de reconnaissance des marques dans le secteur concerné du public, la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation des marques, la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute promotion des marques, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d'expositions, des produits ou des services auxquels les marques s'appliquent, la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, des marques dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance des marques, la sanction efficace des droits sur les marques, en particulier la mesure dans laquelle les marques ont été reconnues comme notoires par les autorités compétentes ; la valeur associée aux marques (voir en ce sens TPI, BOOMERANG, T-420/03 du 17 juin 2008).

Conclusion

44. Étant donné qu'il n'a pas été démontré que les deuxième et troisième droits invoqués sont des marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de confusion à l'égard de ces marques.

B. Conclusion

45. L'usage réel du seul droit invoqué enregistré (le premier) n'a pas été démontré. Les deux autres droits invoqués sont, selon l'opposant, des marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, mais il n'a pas réussi à le démontrer. Pour ces raisons, l'Office n'est pas parvenu à l'appréciation du risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

46. L'opposition numéro 2010580 n'est pas justifiée.

47. Le dépôt international 1223105 est enregistré au Benelux pour tous les produits demandés.

48. 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, à lire en lien avec la règle 1.32 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 6 juillet 2016

Willy Neys,
rapporteur

Tineke Van Hoey

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier