



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2010757

du 8 février 2017

Opposant : **TIME INC. Delaware corporation**
225 Liberty Street
New York NY 10286
Etats-Unis

Mandataire : **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendseweg 12
1382 LX Weesp
Pays-Bas

Marque invoquée 1 : **Enregistrement Benelux 95110**

LIFE

Marque invoquée 2 : **Enregistrement européen 86058**

LIFE

Marque invoquée 3 : **Enregistrement européen 4070306**



Marque invoquée 4 : **Marque notoirement connue (art. 6bis de la Convention de Paris)**

LIFE

contre

Défendeur : **EDITIONS MAGLIFE SPRL**

Chaussée de Louvain 431

1380 Lasne

Belgique

Mandataire : **Véronique Marien**

Avenue des Paysages 5 B

1180 Bruxelles

Belgique

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1301611**



Life
MAGAZINE

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 19 décembre 2014, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque complexe



pour distinguer des produits et services en classes 16, 35 et 41. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1301611 et a été publié le 23 janvier 2015.

2. Le 23 mars 2015, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement Benelux 95110, déposé le 2 décembre 1971 et enregistré pour des produits en classes 9, 16 et 28 de la marque verbale LIFE ;
- enregistrement européen 86058, déposé le 1 avril 1996 et enregistré le 20 juin 2002 pour des produits et services en classes 9, 16 et 42 de la marque verbale LIFE ;
- enregistrement européen 4070306, déposé le 6 octobre 2004 et enregistré le 24 juillet 2006 pour des produits et services en classes 9, 16 et 42 de la marque complexe



suivante ;

- la marque verbale notoirement connue, selon l'opposant (art. 6bis CUP) : LIFE.

3. Il ressort des registres concernés que l'opposant est le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services 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 de la 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 la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 30 mars 2015. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. 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 30 mai 2016.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « 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. L'opposant a également basé son opposition sur l'article 2.14, alinéa 1er, sous b, CBPI : 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 établit que grâce à un usage intensif et prolongé, la marque LIFE jouit actuellement d'une renommée mondiale, y compris dans les pays du Benelux. Il communique des preuves démontrant cette renommée, notamment des publications de sources indépendantes, des extraits du site web <http://time.com/life> et des réseaux sociaux et enfin des chiffres d'affaires et de vente récents pour LIFE Bookazines.

10. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant fait valoir que le signe contesté est dominé par le mot LIFE en caractères importants. En-dessous de cet élément figure le mot « magazine » dans une police de caractère petite et discrète, servant clairement d'indication pour les produits et services sous-jacents. L'élément MAGAZINE est totalement générique pour un « magazine » et pour des produits et services relatifs à des magazines. Par conséquent, l'accent est placé sur l'élément LIFE du signe contesté et la comparaison entre les signes doit donc se faire entre les éléments LIFE et LIFE. L'opposant explique que la marque antérieure LIFE constitue une partie intégrale du signe contesté LIFE MAGAZINE. Vu ce qui précède, l'opposant estime que les signes en question sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement ressemblants.

11. L'opposant est d'avis que les produits et services pour lesquels le signe contesté LIFE MAGAZINE est déposé sont identiques et similaires aux produits et services pour lesquels la marque LIFE est utilisée depuis plus de 100 ans et pour lesquels elle a été enregistrée.

12. Le signe LIFE MAGAZINE du défendeur est fortement similaire au magazine renommé LIFE de l'opposant en ce qui concerne le contenu, la mise en page et le style. Le public pertinent de lecteurs de magazines et d'autres publications (périodiques) va facilement se tromper et penser en voyant le magazine LIFE MAGAZINE du défendeur que c'est une nouvelle mise en page de la publication de l'opposant. Pour ces raisons, il existe un risque de confusion.

13. De plus, l'opposant considère que la marque LIFE est une marque notoire. L'existence d'un risque de confusion sera plus probable avec des marques notoires, selon l'opposant, ce qui est également le cas pour la marque LIFE.

14. Pour ces raisons, l'opposant prie l'Office d'accepter l'opposition, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur fait d'abord remarquer que les signes en question ne se ressemblent pas. Leurs typographie et couleurs sont fort différentes de sorte que le rendu visuel est totalement différent. Quant à la ressemblance phonétique, le seul point commun est le terme LIFE. Le défendeur y a ajouté le terme MAGAZINE qu'il a intégré dans le design de son logo. Le terme MAGAZINE est indissociable du terme LIFE et non purement générique, accessoire ou descriptif. Par ailleurs, il n'existe qu'une seule autre marque déposée contenant les termes « LIFE MAGAZINE ».

16. Le défendeur exploite le signe contesté pour la parution d'un magazine édité cinq fois par an exclusivement en français et néerlandais et distribué en Belgique ainsi que pour l'exploitation d'un site Internet www.life-magazine.be reprenant les thèmes et rubriques du magazine. Le magazine et le site sont destinés à un public cible de 50 ans. Le magazine fut initialement exploité depuis sa création en 2007 sous le titre LIFESTYLE. Le défendeur fait remarquer que l'opposant a arrêté la publication de son magazine LIFE en 2007. Le magazine du défendeur et celui de l'opposant se distinguent non seulement visuellement au niveau du format utilisé, mais également au niveau du contenu, du rythme de parution, de la langue, de son site web et du public ciblé. De plus, le défendeur est d'avis qu'il n'y aura aucun risque de confusion entre les « Bookazines » de l'opposant et le magazine du défendeur. Le lecteur du magazine du défendeur peut aisément constater au premier coup d'œil que ce magazine du défendeur est bien une édition belge destinée à un public ciblé belge de plus de 50 ans et non un quelconque magazine exploité par l'opposant. Il pourra faire ce même constat en consultant le site du défendeur, qui n'est en rien comparable au site de l'opposant constituant une banque de photographies.

17. Le défendeur estime qu'il existe un défaut d'usage de la marque LIFE pour l'exploitation de magazines ou pour tout site Internet y afférent. Selon lui, l'opposant n'exploite plus la marque LIFE depuis 2007. Pour ces raisons, le défendeur invite l'Office à constater l'extinction du droit de l'opposant à la marque LIFE au Benelux pour défaut d'usage normal depuis 2007.

18. En ce qui concerne la notoriété de la marque LIFE, le défendeur considère qu'elle doit être appréciée lors du dépôt du signe contesté en décembre 2014, soit huit ans après la cessation de l'édition du magazine LIFE. Dans ces conditions, on peut raisonnablement considérer que la notoriété de la marque antérieure s'est fortement atténuée depuis huit ans.

19. La dissemblance des signes LIFE et LIFE MAGAZINE et le défaut de toute similitude entre les produits et services excluent tout risque de confusion dans l'esprit du public belge francophone ou néerlandophone lecteur du LIFE MAGAZINE du défendeur ou surfant sur son site Internet. Pour ces raisons, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition dans sa totalité, d'enregistrer le signe contesté et de constater l'extinction du droit de l'opposant à la marque LIFE sur le territoire Benelux pour défaut d'usage sérieux pendant une période d'au moins 5 ans, soit depuis 2007. Finalement, il invite l'Office à condamner l'opposant aux dépens.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

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

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

22. 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 signes

23. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « *il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

24. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

25. 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, arrêt 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 TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

26. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
LIFE	
	

Comparaison visuelle

27. Le premier droit invoqué est une marque purement verbale, constituée d'un mot anglais de quatre lettres LIFE. Le deuxième droit invoqué est une marque semi-figurative constituée du mot LIFE en caractères blanc dans un cadre rouge. Le signe contesté est une marque semi-figurative, consistant en deux mots superposés : l'un LIFE de 4 lettres et l'autre MAGAZINE de huit lettres. Le mot LIFE est représenté en caractères gras et gris, sauf pour la lettre I qui est rouge. Le mot MAGAZINE situé en dessous figure en caractères fins plus petits. La lettre I du mot LIFE est placée un peu plus bas que les autres lettres du mot de sorte qu'elle est réutilisée dans le mot MAGAZINE. Il résulte de cette représentation que le mot LIFE attirera plus l'attention que le mot MAGAZINE dans le signe contesté.

28. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. En l'espèce ce constat est encore renforcé par le fait que l'élément figuratif du deuxième droit invoqué et du signe contesté est marginal.

29. L'Office rappelle de façon générale que deux marques se ressemblent lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002). De plus, le consommateur moyen attachera aussi plus d'attention à la première partie d'un signe (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004), notamment l'élément LIFE. LIFE est l'élément dominant dans le signe contesté vu sa position initiale, c'est-à-dire, à l'endroit le plus visible (il sera le premier à être perçu par le public pertinent), sa taille par rapport au mot MAGAZINE et sa représentation en caractères gras dont la lettre I figure en rouge. L'Office considère donc que les marques invoquées ressemblent fortement sur le plan visuel au signe contesté car le mot

LIFE figure de manière identique dans les signes en question. Le seul fait d'ajouter le mot MAGAZINE dans le signe contesté ne suffit pas pour faire disparaître la similitude visuelle qui existe entre les signes.

30. L'Office conclut qu'il y a une ressemblance visuelle forte entre les droits invoqués et le signe contesté.

Comparaison phonétique

31. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE du 25 mai 2005, PC WORKS, T-352/02 et du 21 avril 2010, Thai Silk, T-361/08).

32. Les marques invoquées seront prononcées en anglais comme LIFE. L'Office estime que le signe contesté sera prononcé, soit comme LIFE MA-GA-ZINE, soit comme LIFE, en supposant que le consommateur ne prononce pas l'élément MAGAZINE vu qu'il est repris en caractères petits en dessous du mot LIFE (TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009), que LIFE est l'élément verbal dominant du signe et qu'on abrègera donc le signe en quelque chose plus facile à prononcer (TUE, Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006). De plus, comme déjà expliqué ci-dessus, le consommateur attribuera plus d'attention à la première partie d'une marque (TUE, Mundicor, précité). La prononciation des éléments dominants des signes sera donc identique.

33. Sur le plan phonétique, l'Office conclut que les signes sont identiques ou se ressemblent fortement, selon que le consommateur moyen prononcera ou non le mot MAGAZINE.

Comparaison conceptuelle

34. Les marques invoquées sont composées du mot anglais LIFE signifiant vie. L'Office estime que ce mot sera facilement et immédiatement reconnu par le public Benelux vu que ce mot est fréquemment utilisé et qu'il appartient donc à la connaissance de base du consommateur Benelux.

35. Le signe contesté comprend également le mot anglais LIFE, ainsi que le mot MAGAZINE. MAGAZINE est un mot utilisé en français, ainsi qu'en néerlandais et anglais, signifiant une publication périodique. Le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 ; arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006 et arrêt ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007). Etant donné que les produits et services en classes 16, 35 et 41 concernent des magazines ou la publication ou l'édition des magazines, l'élément MAGAZINE doit être considéré comme étant descriptif et non distinctif pour les produits et services en cause.

36. L'Office conclut que les marques et le signe se ressemblent fortement sur le plan conceptuel.

Conclusion

37. Les signes se ressemblent fortement sur les plans visuel et conceptuel. Sur le plan phonétique, les signes sont soit identiques, soit ils se ressemblent fortement.

Comparaison des produits et services

38. 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).

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

40. Les produits et services à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>CI 9 Films cinématographiques, films pour photos et films de télévision impressionnés ; supports pour l'enregistrement et la reproduction des sons et des images, tels que disques, bandes, fils et autres supports, installations pour émissions de radio et de télévision ; appareils pour l'enseignement. <i>(Enregistrement Benelux 95110)</i></p> <p>CI 9 Bandes audio, bandes vidéo, films et films cinématographiques, tous contenant des informations associées aux publications TIME destinées à une diffusion générale. <i>(Enregistrement Européen 86058 et 4070306)</i></p>	
<p>CI 16 Imprimés ; journaux et périodiques, livres, photographies, cartes, cartes de vœux, cartes géographiques, cartes de marine, cartes hydrographiques ; matériel imprimé pour cours par correspondance ; matériel pour l'enseignement (à l'exception des appareils) ; livres de musique ; fournitures de bureau et papeterie ; programmes d'émissions de radio et de télévision ; programmes musicaux imprimés. <i>(Enregistrement Benelux 95110)</i></p> <p>CI 16 Magazines, livres, journaux, bulletins et</p>	<p>CI 16 Produits de l'imprimerie ; affiches ; affiches publicitaires ; autocollants [articles de papeterie] ; cartes (supports visuels) ; catalogues ; tracts ; guides imprimés ; journaux ; périodiques ; périodiques imprimés ; photographies [imprimées] ; prospectus ; publications imprimées ; publications promotionnelles ; publicités imprimées ; revues [périodiques].</p>

<p>autres publications imprimées. <i>(Enregistrement Européen 86058)</i></p> <p>Cl 16 Produits de l'imprimerie ; publications, livres, périodiques, magazines, bulletins d'information, répertoires, dépliants, catalogues, bulletins, guides, manuscrits, photographies, calendriers, gravures et affiches. <i>(Enregistrement Européen 4070306)</i></p>	
<p>Cl 28 Cartes à jouer. <i>(Enregistrement Benelux 95110)</i></p>	
	<p>Cl 35 Services de publicité, de marketing et de promotion ; distribution de matériel publicitaire et promotionnel ; mise à disposition d'espaces, de temps et de supports publicitaires ; location d'espaces publicitaires dans des brochures ; location d'espaces publicitaires ; location d'espaces publicitaires sur internet ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; mise à disposition d'espace publicitaire par voie électronique et via des réseaux mondiaux d'informations ; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des journaux.</p>
	<p>Cl 41 Publication et reportages ; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables ; location de magazines ; mise en pages, autre qu'à but publicitaire ; édition de publications ; publication d'affiches ; publication de documents ; publication de journaux électroniques accessibles via un réseau informatique mondial ; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures ; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues ; publication de magazines traitant de sujets divers en ligne et non téléchargeables ; publication d'imprimés ; services d'édition (y compris services d'édition électronique).</p>
<p>Cl 42 Services informatiques interactifs en ligne donnant accès à des informations via un réseau informatique global, contenant des informations associées aux publications TIME destinées à une diffusion générale. <i>(Enregistrement Européen 86058 et 4070306)</i></p>	

Classe 16

41. Les « *produits de l'imprimerie* » du défendeur sont repris à l'identique dans les listes de produits en classe 16 de l'opposant. Ces produits sont identiques.

42. Les produits « *affiches ; affiches publicitaires ; autocollants [articles de papeterie] ; cartes (supports visuels) ; catalogues ; tracts ; guides imprimés ; journaux ; périodiques ; périodiques imprimés ; photographies [imprimées] ; prospectus ; publications imprimées ; publications promotionnelles ; publicités imprimées ; revues [périodiques]* » du défendeur sont identiques aux « *produits de l'imprimerie* » de l'opposant. Tous les produits du défendeur sont des produits spécifiques de l'imprimerie. Ils sont tous produits avec des techniques permettant la reproduction en grande quantité, sur support matériel afin d'en permettre une distribution en masse. Les produits du défendeur et de l'opposant peuvent être produits par de mêmes entreprises et distribués via les mêmes canaux aux mêmes consommateurs. Les produits visés par les marques antérieures incluent donc les produits visés par la demande de marque. Par conséquent, ces produits sont considérés comme identiques (voir TUE, Hell, T-522/10, 17 janvier 2012).

Classe 35

43. Les « *services de publicité, de marketing et de promotion ; distribution de matériel publicitaire et promotionnel ; mise à disposition d'espaces, de temps et de supports publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; location d'espaces publicitaires sur internet ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; mise à disposition d'espace publicitaire par voie électronique et via des réseaux mondiaux d'informations* » en classe 35 du défendeur ne sont pas similaires aux produits et services de l'opposant. En règle générale, les services diffèrent par leur nature des produits. Dans le cas de produits, il s'agit de produits physiques pouvant être transmis et dans le cas de services, d'activités non tangibles prestées. La manière de les utiliser est également inhérente à ces différences. Des produits et services peuvent cependant être complémentaires, certains services ne pouvant en effet pas être prestés sans utiliser certains produits. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'il est uniquement question de complémentarité lorsque les produits et/ou services sont tellement liés que l'un ou l'autre des produits ou services est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir en ce sens TUE, The O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008). Dans le cas présent, l'Office considère que, certes, les produits en classes 9 et 16 peuvent être utilisés pour faire de la publicité ou pour la location ou la mise à disposition d'espace publicitaire, mais ceci n'est pas strictement nécessaire et cette faculté est en tout cas insuffisante pour conclure à une complémentarité ou une similarité (voir dans ce sens décision d'opposition 2003457 YOUNIQUE, du 31 août 2010). Quant aux produits et services en classes 28 et 42 de l'opposant, l'Office établit qu'il n'existe pas non plus de similarité entre ces produits et services et les services du défendeur.

44. L'Office estime toutefois qu'il est bel et bien question d'une complémentarité en ce qui concerne les services « *location d'espaces publicitaires dans des brochures ; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des journaux* » du défendeur qui ne pourront être rendus sans les produits jugés identiques, tels que journaux et brochures qui sont des produits de l'imprimerie de l'opposant en

classe 16. Ces services du défendeur peuvent donc être considérés comme étant similaires dans un degré limité aux produits de l'opposant.

Classe 41

45. Les services du défendeur en classe 41 ont un degré limité de similarité avec les « *produits de l'imprimerie* » en classe 16 de l'opposant. L'Office est d'avis que le rapport entre les services du défendeur, fournis dans le cadre d'une activité commerciale, et les produits visés par la marque invoquée est caractérisé par un lien étroit, en ce sens que lesdits produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le déploiement des services en question. Les services en classe 41 sont des services de publication, de reportage et d'édition des différents produits de l'imprimerie. Les produits en classe 16 concernent différents produits de l'imprimerie. Les services en classe 41 ne peuvent en effet donc pas être prestés sans utiliser les produits en classe 16. Le fait que quelques services du défendeur visent des publications ou journaux électroniques et que les produits de l'opposant sont des produits de l'imprimerie, non-électroniques, ne les rend pas dissimilaires. Le contenu des publications et journaux électroniques pouvant également être publié sous forme imprimée et vice versa. De plus, les producteurs de produits de l'imprimerie et les fournisseurs des services en classe 41 peuvent être les mêmes entreprises. Par conséquent, les services en classe 41 du défendeur peuvent être considérés comme étant similaires dans un degré limité aux « produits de l'imprimerie » du déposant (voir les arrêts TUE, O-live, T-485/07, 14 septembre 2011 ; TUE, ROSALIA DE CASTRO, T-421/10, 5 octobre 2011).

Conclusion

46. Les produits du signe contesté sont identiques aux produits de l'opposant. Les services du défendeur sont, soit similaires dans un degré limité, soit non similaires aux produits et services de l'opposant.

A.2. Appréciation globale

47. 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.

48. 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 ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

49. 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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Vu que la classification utilisée ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agit de produits ou services pour lesquels le niveau d'attention

du public concerné serait plus élevé, il faut conclure qu'en l'espèce le niveau d'attention du public est moyen.

50. 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). L'Office est d'avis que le droit invoqué dispose de soi-même d'un caractère distinctif normal car il ne décrit aucune caractéristique des produits et services en question.

51. Tenant compte de la jurisprudence précitée et vu que les signes se ressemblent fortement visuellement et conceptuellement et qu'ils sont soit identiques, soit fortement ressemblants sur le plan phonétique, l'Office est d'avis que le public peut croire que les produits et services qui sont, soit identiques, soit similaires dans un degré limité peuvent provenir de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement

B. Autres facteurs

52. L'opposant indique qu'il utilise ses marques depuis longtemps et de manière intensive (voir point 9). Dans le cas où il tenterait de démontrer que ses marques bénéficient d'une grande notoriété et donc d'un caractère distinctif élevé et d'une protection plus étendue, l'Office ne juge pas utile d'examiner cette affirmation, puisqu'elle n'influencera pas le résultat de cette procédure. Vu que l'Office n'a pas pris en compte une protection plus étendue, la critique du défendeur concernant la notoriété acquise par la marque invoquée (voir point 18) ne doit pas non plus être examinée.

53. En ce qui concerne les références de l'opposant et du défendeur aux modalités de l'usage des signes dans la pratique (voir points 12 et 16), l'Office considère que seule la description des produits protégés et revendiqués est pertinente. En effet, l'utilisation, envisagée ou non, des marques ne peut être prise en compte dès lors que celles-ci ne comportent pas une limitation en ce sens (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de l'UE du 30 juin 2004, M+M EUROdATA, T-317/01, et du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit ; elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (voir en ce sens CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

54. La procédure d'opposition auprès de l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'autre partie (voir points 14 et 19). L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 RE prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

55. Le fait qu'il n'existe qu'une seule autre marque déposée contenant les termes "LIFE MAGAZINE" (voir point 15) n'est pas pertinent dans le cadre de cette procédure d'opposition. L'Office remarque à ce sujet que, dans la procédure d'opposition, aucun droit autre que les droits faisant partie du différend ne sera pris en compte.

56. L'Office établit que le défendeur a interprété les preuves communiquées par l'opposant pour démontrer le caractère notoirement connu de la marque invoquée comme des preuves d'usage. Le défendeur conclut ensuite au défaut d'usage sérieux de la marque LIFE et il demande à l'Office de constater l'extinction dudit droit (voir point 17). L'Office considère que le défendeur n'a pourtant pas explicitement demandé à l'opposant de produire des preuves d'usage dans le cadre de cette procédure. Ceci est une condition prévue à l'article 1.17, alinéa 1 sous d, e et f RE. L'Office ne percevra donc pas cette réaction du défendeur comme une demande implicite de preuves d'usages à l'opposant (voir dans ce sens, décision d'opposition 2003445, 29 avril 2010). D'ailleurs, seules les demandes explicites sont prises en compte.

57. A titre subsidiaire, l'Office fait encore observer qu'il n'est pas compétent de prononcer l'extinction du droit dont l'usage n'a pas suffisamment été démontré. L'Office ne peut que simplement pas tenir compte de ce droit lors de l'examen quant au fond de l'opposition.

C. Conclusion

58. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits identiques et similaires, ainsi que pour les services étant similaires dans un degré limité.

59. Comme l'opposition a déjà été acceptée sur base des droits benelux et européens invoqués, il n'y a plus besoin d'examiner la marque notoirement connue, selon l'opposant (art. 6bis CUP).

IV. CONSÉQUENCE

60. L'opposition portant le numéro 2010757 est partiellement justifiée.

61. Le dépôt Benelux numéro 1301611 n'est pas enregistré pour les produits et services suivants :

Classe 16 : Tous les produits.

Classe 35 : Location d'espaces publicitaires dans des brochures ; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des journaux.

Classe 41 : Tous les services.

62. Le dépôt Benelux numéro 1301611 est enregistré pour les services suivants :

Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; distribution de matériel publicitaire et promotionnel ; mise à disposition d'espaces, de temps et de supports publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; location d'espaces publicitaires sur internet ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; mise à disposition d'espace publicitaire par voie électronique et via des réseaux mondiaux d'informations.

63. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE.

La Haye, le 8 février 2017

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Rémy Kohlsaat