

Notification d'une décision à l'opposante

Alicante, le 13/03/2019

IN CONCRETO
9, rue de l'Isly
F-75008 Paris
FRANCIA

<i>Votre référence:</i>	
<i>Numéro de l'opposition:</i>	B 002064379
<i>Numéro de la marque contestée:</i>	010908218
<i>Nom de l'opposante:</i>	TOUTABO, Société Anonyme

Veuillez trouver ci-joint la décision mettant fin à la procédure relative à l'opposition ci-dessus référencée rendue en date du **13/03/2019**.



Marine DARTEYRE

Annexes (à l'exclusion de la page de couverture): 09 pages.

Veillez noter que les décisions de la Division d'Opposition ne contiennent plus désormais la signature manuscrite des agents en charge du dossier, sinon la seule mention de leur nom, et le sceau de l'Office, en vertu de l'article 9455, paragraphe 2, du RMUE.

OPPOSITION n° B 2 064 379

Toutabo, Société Anonyme, 59 rue Spontini, 75116 Paris, France (opposante), représentée par **In Concreto**, 9 rue de l'Isly, 75008 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Lekiosque.fr, 10 rue de la Pépinière, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par **Puzzle Avocats**, 137 avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France (mandataire agréé).

Le 13/03/2019, la division d'opposition rend la présente

DÉCISION:

1. L'opposition n° B 2 064 379 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir

Classe 9: *Publications en lignes téléchargeables.*

Classe 35: *Portail d'information sur des offres d'abonnements et d'achats électroniques à des publications; gestion de bases de données; diffusion d'annonce publicitaire via internet; services de vente à distance, notamment par le biais d'un site internet, de produits de presse, de publications électroniques et de livres.*

Classe 38: *Services d'agence de presse.*

Classe 41: *Edition et publication de livres et de magazines; édition et publication électronique de livres et de magazines; exploitation de publications en ligne téléchargeables ou non.*

2. La demande de marque de l'Union européenne n° 10 908 218 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.

MOTIFS:

L'opposante a formé une opposition à l'encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l'Union européenne n° 10 908 218



(marque figurative) à savoir contre certains des produits et services en classes 9 et 38 et tous les services en classes 35 et 41 tels que listés ci-après. L'opposition est fondée sur notamment l'enregistrement français n° 3 798 336 « MONKIOSQUE » (marque verbale). L'opposante a invoqué l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L'opposition est fondée sur plus d'une marque antérieure. La division d'opposition estime qu'il y a lieu d'examiner d'abord l'opposition par rapport à l'enregistrement français n° 3 798 336 « MONKIOSQUE » (marque verbale) de l'opposante.

a) Les produits et services

Les services sur lesquels est fondée l'opposition sont:

Classe 35: Services de publicité et de marketing direct, services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l'imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d'abonnement à des journaux pour les tiers; services de vente en ligne par le biais d'Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, services de vente en ligne par le biais d'Internet pour des produits et des services de la presse et de l'édition; gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons).

Classe 38: Télécommunications. Services de transmission d'informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; services de transmission d'informations par voie télématique; communications par terminaux d'ordinateur; transmission d'informations contenues dans des banques de données ou depuis un serveur informatique; services de fourniture d'accès à des informations contenues dans des banques de données; fourniture de temps d'accès à une banque de données; diffusion ou transmission de d'informations, de sons de textes ou d'images numériques téléchargeables par réseaux informatiques et autres réseaux de communication; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie électronique, au moyen notamment d'un réseau informatique global; fourniture d'accès à un service de vente en ligne de marchandises, au moyen notamment d'un réseau informatique global; location de temps d'accès d'un centre serveur de bases de données.

Classe 41: Divertissement; informations en matière de divertissement, de récréation ou d'éducation; services de loisir; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); réservation de places de spectacles; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique); jeux d'argent, organisation de loteries, publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 9: *Publications en lignes téléchargeables.*

Classe 35: *Portail d'information sur des offres d'abonnements et d'achats électroniques à des publications; gestion de bases de données; diffusion d'annonce publicitaire via internet; services de vente à distance, notamment par le biais d'un site internet, de produits de presse, de publications électroniques et de livres.*

Classe 38: *Services d'agence de presse.*

Classe 41: *Edition et publication de livres et de magazines; édition et publication électronique de livres et de magazines; exploitation de publications en ligne téléchargeables ou non.*

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 9

Les *publications en lignes téléchargeables* contestées sont similaires aux services de *publication de livres* de l'opposante en classe 41 car ils sont complémentaires et tant leur public pertinent que leur origine commerciale habituelle coïncide.

Services contestés dans la classe 35

Étant donné que la catégorie générale des *services d'abonnement à des journaux pour les tiers* de l'opposante couvre des services tels que la mise à disposition, la vente d'abonnements et la fourniture d'informations y relatives, notamment en ligne, il y a lieu de considérer que les services contestés *portail d'information sur des offres d'abonnements et d'achats électroniques à des publications* sont inclus dans cette catégorie générale de services de l'opposante. Par conséquent, ces services sont identiques.

Les services contestés *diffusion d'annonce publicitaire via internet* contestés sont inclus dans la catégorie générale de services *diffusion d'annonces publicitaires* de l'opposante auxquels ils sont dès lors identiques.

Les *services de vente à distance, notamment par le biais d'un site internet, de produits de presse, de publications électroniques et de livres* contestés désignent les mêmes services que les *services de vente en ligne par le biais d'Internet pour des produits et des services de la presse et de l'édition* de l'opposante. Ces services sont donc identiques.

Les services de *gestion de bases de données* contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services de *gestion de fichiers informatiques* de l'opposante. Dès lors, ils sont identiques.

Services contestés dans la classe 38

Les *services d'agence de presse* contestés désignent les mêmes services que les *services de transmission d'informations (nouvelles), de communication et de*

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur de l'opposante ou ces produits se chevauchent. Dans tous les cas, ils doivent être considérés comme étant identiques.

Services contestés dans la classe 41

Il existe un chevauchement entre les services contestés *d'édition et publication de livres et de magazines; édition et publication électronique de livres et de magazines; exploitation de publications en ligne téléchargeables ou non* et les services de l'opposante *publication de livres*. Dès lors, ces services sont identiques.

b) Public pertinent – niveau d'attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l'espèce, les produits et services jugés identiques et similaires s'adressent au grand public et/ou à un public professionnel. Le niveau d'attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d'achat et du prix des produits et services en question.

c) Les signes

MONKIOSQUE



Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique 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 (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est une marque verbale composée d'un élément unique « MONKIOSQUE ». S'agissant d'une marque verbale, sa représentation graphique en majuscules ou minuscules n'a pas d'importance contrairement à ce qu'avance la demanderesse car c'est le mot en tant que tel qui fait l'objet de la protection. La marque contestée est une marque figurative composée d'un élément figuratif indéfini fait de deux éléments circulaires bleus, et de l'élément verbal « lekiosk » dans une police de caractère standard de couleur grise.

Étant donné que d'une part, le consommateur moyen percevant un signe verbal, décomposera généralement celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57), et que d'autre part, le consommateur français connaît les mots « mon », « le » et « kiosque » et eu égard à l'identité

phonétique de l'élément « kiosk » avec ce dernier, il ne fait aucun doute qu'il décomposera les éléments verbaux en question.

Dans le contexte de services liés à l'édition, la publication et leurs produits, en question en l'espèce, les éléments « kiosque » et « kiosk » de la marque antérieure et du signe contesté respectivement seront perçus comme faisant référence à une « petite boutique sur la voie publique, édicule pour la vente de journaux [...] » (définition extraite du dictionnaire Larousse en ligne le 05/03/2019 <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kiosque/45572?q=kiosque#45512>).

Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer qu'il a un caractère allusif en relation avec tous les produits et services en question en l'espèce et partant, un caractère distinctif faible.

« Mon » est un adjectif possessif de la première personne et « le », un pronom personnel utilisé pour individualiser un sujet. Bien que n'ayant aucun lien avec les produits et services en question, ces éléments ne seront pas perçus comme indiquant leur origine commerciale et ils ne sont donc pas distinctifs. À tout le moins, ils sont secondaires par rapport au nom (« kiosque »/« kiosk ») qu'ils viennent respectivement qualifier comme étant d'une seule personne, du seul destinataire (« mon ») et unique, le seul (« le »).

Enfin, la division d'opposition note que l'élément figuratif de la marque antérieure est extrêmement simple et la police de caractère dans laquelle son élément verbal est représenté est complètement standard de sorte que ces aspects graphiques sont respectivement faible et non distinctif.

Il résulte de tout ce qui précède que l'élément « kiosque » est l'élément le plus distinctif de la marque antérieure et que dans la marque contestée, l'élément figuratif et l'élément verbal « kiosk » sont les éléments les plus distinctifs.

Les marques n'ont aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement frappant) que d'autres.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres « kios » qui constitue le début de leur second élément verbal respectif. Les signes diffèrent au niveau de leur élément initial « mon » dans la marque antérieure contre « le » dans la marque contestée et dans les lettres finales de leur second élément respectif, à savoir, « que » dans la marque antérieure contre « k » dans la marque contestée et enfin, dans l'élément figuratif et la police de caractère de la marque contestée, dès lors que ceux-ci n'ont aucune contrepartie dans la marque antérieure.

Compte tenu du fait que les signes coïncident dans la partie initiale de leur élément verbal le plus distinctif, ils sont similaires à un faible degré au moins.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide au niveau de leur second élément respectif « kiosque »/« kiosk » dès lors que celui-ci sera prononcé de manière identique dans les deux signes. La prononciation diffère par leur premier élément respectif « mon » dans la marque antérieure contre « le » dans la marque contestée. En outre, dès lors que les signes ont le même nombre de syllabes, ils produisent le même rythme et la même intonation.

Étant donné que l'élément le plus distinctif des signes sera perçu de la même façon dans chacun des signes et eu égard à l'identité de rythme et d'intonation, ceux-ci sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à un « kiosque » et ne diffèrent que dans les éléments secondaires « mon »/« le », ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d'un aspect de la comparaison au moins, l'examen du risque de confusion sera réalisé.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l'un des facteurs à prendre en considération lors de l'appréciation globale du risque de confusion.

L'opposante n'a pas fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l'appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous services auxquels les produits et services contestés ont été comparés, à savoir les *services d'abonnement à des journaux pour les tiers; services de vente en ligne par le biais d'Internet pour des produits et des services de la presse et de l'édition; gestion de fichiers informatiques dans la classe 35, les services de transmission d'informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d'images assistée par ordinateur dans la classe 38 et les services de publication de livres dans la classe 41.*

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il est tenu 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 imparfaite qu'il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et du fait que même les consommateurs faisant preuve d'un niveau d'attention élevé doivent se fier à l'image imparfaite qu'ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

En application du principe d'interdépendance entre les facteurs, étant donné que les produits et services sont identiques et similaires, et que les signes sont similaires, à tout le moins, à un faible degré sur le plan visuel et à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel, contrairement à ce que prétend la demanderesse, le risque de confusion entre lesdits signes ne peut être exclu malgré le caractère distinctif faible de la marque antérieure.

En vue d'étayer son argument selon lequel il ne saurait y avoir de risque de confusion entre les marques en question eu égard au manque de caractère distinctif de l'élément « kiosque » de la marque antérieure, la demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l'Office.

Cependant, les décisions citées par la demanderesse ne remettent pas en cause l'existence d'un risque de confusion entre les marques en question dans la présente affaire.

Premièrement, l'Office n'est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités dès lors que la légalité des décisions s'apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de l'Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

En outre et contrairement à ce que prétend la demanderesse, même dans une affaire impliquant une marque antérieure de faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion dû notamment à une similitude entre les signes et entre les produits ou les services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:EU:T:2005:102).

Au surplus, les décisions dans les affaires B 58 232, « CLASSIC PORT » et B 35 008 « GIRL STAR » mentionnées par la demanderesse étant très anciennes, à savoir, 1999 et 2000 respectivement, elles ne sauraient refléter la pratique actuelle de l'Office. En tout état de cause dans ces affaires, l'élément commun a été considéré non distinctif alors que les éléments « kiosque » et « kiosk » de la marque antérieure et la marque contestée respectivement, ont certes un caractère distinctif faible, mais ils n'en sont pas totalement dépourvus.

Or, eu égard à l'identité phonétique entre l'élément verbal le plus distinctif des marques en conflit, « kiosque » et « kiosk », la division d'opposition estime que, dans le contexte de produits et services identiques et similaires s'inscrivant tous dans le secteur de l'édition, la publication et les produits en résultant, les marques en question ont de fortes chances d'être confondues.

En particulier, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné – se fiant à l'image imparfaite de la marque antérieure qu'il aura gardé en mémoire – ne se rappelle que de son élément le plus distinctif « kiosque » et le confonde avec l'élément phonétiquement identique « kiosk » de la marque contestée et ainsi, confonde la marque contestée avec la marque antérieure.

Enfin, la demanderesse fait valoir qu'elle est titulaire d'un enregistrement français « lekiosque.fr », depuis le 18/07/2007 qui coexiste avec les marques antérieures de l'opposante.

Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d'autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l'esprit du public pertinent (arrêt du 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par l'Office entre deux marques en conflit (arrêt du 11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus

devant l'EUIPO, la demanderesse de la marque de l'Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'intervenante qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

À cet égard, il convient de relever que la coexistence officielle de certaines marques sur les registres nationaux ou de l'Union n'est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il faut également prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait en fait indiquer que les consommateurs ont l'habitude de voir lesdites marques sans pour autant les confondre. Autre point, mais non des moindres, il est important de noter que l'examen de l'Office est en principe restreint aux marques en conflit.

Ce n'est que dans des circonstances particulières que la division d'opposition peut considérer les preuves de la coexistence d'autres marques sur le marché (et, le cas échéant, sur le registre) national/de l'Union, comme un indice de la « dilution » du caractère distinctif de la marque de l'opposante susceptible d'être en contradiction avec l'hypothèse de l'existence d'un risque de confusion.

Il convient d'apprécier ces circonstances au cas par cas et de traiter ce type d'indice avec prudence, du fait que la coexistence de signes similaires peut s'expliquer par différentes raisons, par exemple par des situations passées différentes sur le plan du droit ou des faits, ou par la conclusion d'accords relatifs aux droits antérieurs entre les parties concernées.

Cependant, une telle revendication ne peut être admise en l'absence d'arguments convaincants et de preuves y afférentes.

Or, en l'espèce la demanderesse ne présente ni les uns ni les autres.

En particulier, les articles de presse que la demanderesse verse au dossier, notamment l'article publié sur le site de la radio française « France info » en 2008 selon lequel « Des sites réinventent la manière de feuilleter les magazines. Ça s'appelle lekiosque.fr ou monkiosque.fr et c'est peut-être l'avenir de la presse magazine ou de la presse tout court » ne peuvent suffire à faire droit à cette revendication. En effet, étant donné qu'à l'exception de l'article précité, les articles de presse présentés, lesquels portent sur le signe « lekiosque.fr », et/ou sur l'élément verbal de la marque contestée « lekiosk » ou encore sur les signes « lekiosk.fr » ou « lekiosk.com ne mentionnent pas la marque antérieure et, au surplus, la grande majorité d'entre eux sont datés après le dépôt de la marque contestée, ils ne peuvent démontrer l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit sur le marché français à la date du dépôt de la marque contestée.

Par ailleurs, il ressort clairement des pièces versées au dossier par chacune des parties, à savoir des échanges de mails, des constats d'huissier, et aussi des actions judiciaires intentées pas les parties l'une contre l'autre et les décisions en résultant que ladite coexistence est loin d'être pacifique et/ou de résulter d'une absence de confusion entres elles par les consommateurs français.

Il résulte des explications précédentes que cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme infondé.

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

L'opposition est dès lors fondée sur la base de l'enregistrement français n° 3 798 336 de l'opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.

Étant donné que le droit antérieur « MONKIOSQUE » conduit à l'acceptation de l'opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l'opposition était formée, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres droits antérieurs invoqués par l'opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

FRAIS

Conformément à l'article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d'opposition supporte les frais et taxes exposés par l'autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d'opposition ainsi que les frais exposés par l'opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à l'article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l'article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l'opposante sont la taxe d'opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.



La division d'opposition

Nicole CLARKE

Marine DARTEYRE

Loreto URRACA-LUCQUE

Conformément à l'article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l'article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.