



OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)

Les Chambres de recours

DÉCISION
de la Première Chambre de Recours
du 7 Septembre 2006

Dans l'affaire R 1172/2005-1

M. Jean-Noël Castanet

Aldringenstr. 11
D-80639 München
Allemagne

Demandeur en nullité/
Demandeur au recours

représenté par M. Jean-Pierre Sulzer, 17, rue de l'Estrapade, F-75005 Paris, France

contre

SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES

Port de la Conférence
F-75008 Paris Cedex
France

Titulaire de la marque communautaire/
Défenderesse au recours

représentée par SCHMIT CHRETIEN SCHIHIN, 8, place du Ponceau, F-95000
Cergy, France

RECOURS concernant la procédure de nullité n° 839 C 1336122/1 (demande de
marque communautaire n° 1 336 122)

LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS

composée de Th. Margellos (Président), C. Rusconi (Rapporteur) et Ph. von Kapff
(Membre)

Greffier: E. Gastinel

rend la présente

Langue de procédure: français

Décision

Résumé des faits

1. En date du 4 octobre 1999, SA Compagnie des Bateaux Mouches (ci-après, « la titulaire ») a déposé la demande d'enregistrement communautaire n° 1 336 122, pour une marque de type verbal, constituée par l'expression

BATEAUX MOUCHES

pour distinguer les produits et services suivants :

Classe 12 – Bateaux pour la navigation touristique et de plaisance.

Classe 37 – Constructions navales relatives aux bateaux pour la navigation touristique et de plaisance et parties constitutives.

Classe 39 – Transports par bateaux touristiques et de plaisance.

Classe 41 – Divertissements.

Classe 42 – Hôtellerie et restauration à terre ou à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance.

2. La titulaire revendiquait l'ancienneté (au titre de l'article 34 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (le « RMC ») (JO CE 1994 n° L 11, p. 1; JO OHMI 1/95, p. 52)) de l'enregistrement français n° 1 611 120 délivré le 14 mai 1990 en tant que renouvellement d'un enregistrement antérieur remontant à 1980 pour :

Classe 12 – Constructions navales et parties constitutives et plus particulièrement bateaux pour la navigation touristique.

Classe 39 – Transport touristique.

Classe 41 – Divertissements.

Classe 42 – Hôtellerie et restauration.

lequel trouvait à son tour origine dans un enregistrement remontant à 1950 mais protégé uniquement pour lesdits produits de la classe 12.

3. Par décision du 15 janvier 2001, la Division d'examen a jugé que la marque était la désignation générique d'un type d'embarcation et a, en conséquence, refusé de l'enregistrer pour « bateaux pour la navigation touristique et de plaisance », en classe 12 et « constructions navales relatives aux bateaux pour la navigation touristique et de plaisance et parties constitutives », en classe 37. La marque a été en revanche acceptée, et postérieurement enregistrée, pour :

Classe 39 – Transports par bateaux touristiques et de plaisance.

Classe 41 – Divertissements.

Classe 42 – Hôtellerie et restauration à terre ou à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance.

(ci-après, « les services contestés ») ainsi que pour des services d' « hôtellerie et restauration à terre » en classe 42, qui ne font pas l'objet du présent litige.

4. M. Jean-Noël Castanet (ci-après, « le demandeur ») a introduit le 17 mars 2004 une demande au titre de l'article 51 du RMC pour faire déclarer la nullité de l'enregistrement pour les services contestés, au motif que la marque tomberait sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, points b) et d), du RMC. Le demandeur commençait par rappeler que la Cour d'Appel de Paris avait, par arrêt du 27 octobre 2000 devenu définitif, prononcé la nullité de l'enregistrement français ci-dessus pour des « constructions navales et parties constitutives et plus particulièrement les bateaux pour la navigation touristique » au motif que l'expression « bateaux mouches » était dénuée de caractère distinctif puisqu'elle était le nom commun d'un type de bateau transportant des touristes sur la Seine. De l'avis du demandeur, cette absence de caractère distinctif s'étendait nécessairement aux « services de transport par bateaux touristiques et de plaisance » en raison de leur complémentarité évidente avec les bateaux pour lesquels l'enregistrement français avait été déclaré nul. De même, la nullité devait être déclarée pour les « divertissements » et l'« hôtellerie et restauration à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance » puisque ces services concernent les promenades en bateau mouche.
5. La titulaire a répondu que les juges parisiens s'étaient abstenus de prononcer la nullité de sa marque pour les services de « transport touristique, hôtellerie et restauration, divertissements ». Elle ajoutait que la Division d'examen elle-même avait reconnu (décision du 15 janvier 2001), lors de l'examen de la présente marque communautaire sous l'angle des motifs absolus de refus, le caractère distinctif de la marque pour les services contestés. Enfin, elle signalait que la marque était utilisée en France depuis 25 ans et qu'elle avait fini par acquérir auprès du public une grande notoriété pour de tels services ; afin de prouver la « reconnaissance » de sa marque auprès du public, la titulaire fournissait un extrait K Bis de sa société, un exemplaire de sa propre brochure commerciale, des extraits de son propre site Internet, des extraits de L'Officiel des Spectacles et Pariscope (guides hebdomadaires des spectacles parisiens), des coupures de journaux.
6. A cela, le demandeur a répliqué que les preuves documentaires – essentiellement de la publicité parue dans des guides, des magazines et des journaux – confirment que l'expression « bateaux mouches » ne désigne pas seulement les embarcations aux yeux du public mais aussi et surtout le service de transport touristique fluvial. Il nie que ces preuves montrent la notoriété de la marque et pense qu'au contraire, celle-ci est devenue la dénomination usuelle, comprise même à l'étranger, d'un type de transport fluvial pour touristes, sans que la titulaire n'ait d'ailleurs rien fait pour l'éviter.

7. Par décision rendue le 4 août 2005 (ci-après, la « décision attaquée »), la Division d'annulation a rejeté la demande de nullité pour les raisons suivantes :
- a. Puisque la marque se compose de mots français, le public de référence est le consommateur (touriste) moyen francophone ;
 - b. L'expression « bateau mouche » désigne selon les dictionnaires de la langue française un bateau destiné au transport des touristes sur la Seine et est utilisée dans le langage courant en France avec cette signification; le signe demandé est donc compris comme désignant une caractéristique des transports revendiqués, à savoir qu'ils se font par bateau mouche ; la marque est donc dépourvue de caractère distinctif à titre original pour les services contestés en classe 39 ;
 - c. La même conclusion s'impose pour les services de « divertissement » et de « restauration à bord de bateaux touristiques et de plaisance » puisque la marque sert à indiquer que de tels services sont rendus à bord de bateaux mouches ;
 - d. Néanmoins, la titulaire a pu prouver que sa marque a acquis un caractère distinctif au titre de l'article 7, paragraphe 3, du RMC en France pour les services contestés ; les documents démontrent que la marque « a été utilisée pendant 25 ans pour des services de transport, divertissement et restauration » ; de nombreux articles et publicités ont été fournis ; ils prouvent une « grande intensité de l'usage de la marque » pour les services contestés ; de plus l'expression est généralement suivie du symbole ® qui indique au public qu'il s'agit d'une marque ;
 - e. En conséquence, la marque communautaire ne peut plus être déclarée nulle (Article 51, paragraphe 2, du RMC).
8. Le demandeur a formé un recours à l'encontre de cette décision, reçu à l'Office le 26 septembre 2005, suivi, le 5 décembre 2005, du mémoire exposant les motifs. La révision au titre de l'article 60 bis du RMC n'a pas été accordée et la titulaire a présenté le 28 mars 2006 ses observations en réponse auxquelles le demandeur n'a pas répliqué.

Moyens et arguments des parties

9. Le demandeur poursuit l'annulation de la décision contestée et la nullité de la marque communautaire. Il développe les arguments suivants:
- a. Vu la popularité des croisières sur la Seine auprès des visiteurs de toutes nationalités, le public par rapport auquel doit être mesuré le caractère distinctif de la marque est le touriste moyen communautaire (pas nécessairement francophone) ;

- b. La documentation fournie par la titulaire au titre de l'article 7, paragraphe 3, du RMC est impropre à prouver la distinctivité par l'usage ; en effet, elle n'est pas impartiale, puisqu'elle provient d'elle-même, (site Internet et brochure) ou est payée par elle (annonces publicitaires parues dans les guides hebdomadaires de spectacles ou les journaux); ces documents ne prouvent pas que le touriste associe la dénomination BATEAUX MOUCHES à l'entreprise de la titulaire, c'est-à-dire que cette dénomination est une marque de service ;
 - c. Ces documents prouvent plutôt que l'expression « Bateau Mouche » est devenue usuelle, en France et à l'étranger, pour désigner des croisières fluviales offertes en tant que services touristiques, sans que la titulaire ait réellement agi pour empêcher de telles utilisations génériques.
10. La titulaire répond que le recours doit être rejeté. Elle relève que l'expression en question désigne un type particulier d'embarcation mais n'est pas descriptive en rapport à des services de transport au moyen de cette embarcation, comme l'ont admis, par ailleurs, aussi bien l'OHMI dans sa décision du 15 janvier 2001 que la Cour d'Appel de Paris ; les preuves de l'absence ou perte de distinctivité apportées par le demandeur se réfèrent toutes à l'embarcation, pas aux services contestés ; en relation à des promenades sur la Seine, la marque est utilisée depuis 1950 et son caractère distinctif n'a fait que s'accroître au fil du temps ; il est vrai que certains dictionnaires et sites Internet mentionnent la marque de façon générique mais la titulaire agit systématiquement au moyen de lettres de mises en demeure et autres sommations pour faire reconnaître ses droits de marque. À titre de preuves, elle joignait des coupures de journaux français des années cinquante, des extraits de guides de spectacle parisiens des années 2000 à 2001, des brochures proposant des promenades en bateau-mouche et des copies des lettres de mise en demeure.

Motifs de la décision

11. Le recours est conforme aux dispositions des articles 57, 58 et 59 du RMC et à la règle 48 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du RMC (le « REMC ») (JO CE 1995 n° L 303, p. 1; JO OHMI 2-3/95, p. 258). Il est, dès lors, recevable.
12. Le recours est fondé. La dénomination « bateau(x) mouche(s) » est bien descriptive des services contestés et manque donc de caractère distinctif. Les preuves documentaires ne suffisent pas à démontrer qu'elle est perçue comme marque de service par le public pertinent. L'enregistrement communautaire doit en conséquence être déclaré nul pour lesdits services. Les motifs sont expliqués ci-après.
13. Il est constant que la dénomination « bateau mouche » est le nom générique, en langue française, d'un type d'embarcation, à savoir un bateau destiné au transport de voyageurs par voie fluviale pour des buts touristiques. C'est pour cette raison que la Division d'examen de l'Office a, par décision du 15 janvier 2001, refusé

d'enregistrer la marque communautaire en question pour des produits en classe 12. Il convient de relever que cette décision n'a pas été attaquée et a donc force de chose jugée. La titulaire elle-même a reconnu, dans sa lettre du 28 mars 2006, que « bateau mouche » est la désignation générique du dit type particulier d'embarcation.

14. La titulaire affirme toutefois que ce caractère générique ne fait pas obstacle à la reconnaissance de cette dénomination comme distinctive pour les services contestés.
15. La Chambre ne partage pas cette affirmation. Tous les services contestés sont libellés de telle sorte que l'expression « bateaux mouches » peut être facilement comprise par le public pertinent comme l'indication du moyen de navigation à bord duquel les touristes et plaisanciers sont transportés (services en classe 39), ou à bord duquel sont offerts les services de divertissement (classe 41) et à bord duquel sont assurés les services d'hôtellerie et de restauration (services contestés en classe 42).
16. Vu que la marque se compose de mots appartenant à la langue française et que les services contestés sont destinés à des plaisanciers et des touristes, le public par rapport auquel doit être apprécié le caractère distinctif comprend principalement les touristes francophones, quelle que soit leur nationalité. Ces personnes sont suffisamment informées pour savoir que « bateau mouche » est le nom commun d'un bateau pour touristes, particulièrement à Paris, d'autant plus qu'il n'est contesté par personne que de tels bateaux sont utilisés pour transporter des touristes sur la Seine depuis des décennies.
17. Il sera facile pour ces personnes d'en déduire que l'usage de ce nom commun en relation à des services de transport, de divertissement, d'hôtellerie et de restauration ne fait qu'indiquer le lieu où de tels services sont proposés, à savoir à bord de bateaux mouches. Le nom d'un véhicule, quel qu'il soit, ne peut être considéré comme distinctif pour des services dont le public pertinent sait qu'ils sont habituellement proposés ou potentiellement proposables à son bord. C'est le cas, par exemple, des mots « paquebot », « voilier », « avion long courrier », « train », etc., et bien entendu, « bateau mouche ».
18. Par conséquent, la marque en question tombe, en ce qui concerne les services contestés, sous le coup du motif de refus de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC. La décision de la Division d'annulation doit être confirmée sur ce point.
19. Cette décision doit néanmoins être annulée en ce qu'elle a conclu que la titulaire a su prouver que la dénomination « bateaux mouches » a acquis un caractère distinctif pour lesdits services. Les quelques lignes qui ont suffi à la Division d'annulation à justifier ce verdict montrent que les preuves apportées n'ont été que très sommairement examinées. De l'avis de la Chambre, les documents fournis par la titulaire tout au long de la procédure, y compris ceux présentés dans le cadre du présent recours, citent sans doute la dénomination « bateaux mouches » et montrent les efforts exercés en vue de la promouvoir comme marque commerciale.

20. Néanmoins, sont totalement absentes les preuves, voire les indices, que le public perçoit cette dénomination comme marque de transport, divertissement, restauration et hôtellerie. Or, c'est justement cela que la titulaire aurait dû prouver pour faire échec à l'objection que la dénomination en question est descriptive. La Chambre examinera ci-après en détail les documents qui prouvent, selon la titulaire, la « reconnaissance » (c'est-à-dire, le caractère distinctif acquis) de sa marque auprès du public.
21. L'extrait K-bis, la brochure et les pages Internet relatives au site de la titulaire ne prouvent évidemment pas la reconnaissance de la marque auprès du public, mais simplement que la titulaire existe et propose des prestations.
22. Les extraits, datés de 2000 à 2004, de L'Officiel des Spectacles et de Pariscope (guides hebdomadaires des spectacles et attractions de Paris) mentionnent bien « Bateaux-Mouches » à la rubrique « Promenades » mais un lecteur avisé pensera qu'il s'agit simplement du nom générique de l'embarcation, puisqu'il figure sans guillemets, en caractères ordinaires et à côté de l'horaire des départs des bateaux. Il est vrai que dans des encadrés publicitaires dans ces mêmes guides la dénomination apparaît accompagnée du symbole ® et d'un dessin de divers modèles de bateaux mouches. Mais cela ne suffit pas, de l'avis de la Chambre, à transformer un nom de bateau en marque (pas plus que « Paquebot® », par exemple). En tout état de cause, ces extraits ne disent rien quant à la perception du public.
23. Les articles de journaux datés de 2004 font référence à une initiative commerciale engagée par la titulaire en faveur des ressortissants de certains Pays membres de l'Union européenne (promenade gratuite sur la Seine à bord de bateaux-mouches). Ils ne prouvent pas que le nom BATEAUX MOUCHES est utilisé comme marque de transport, etc., et ne disent rien au sujet de la signification (mot générique ou marque commerciale) que le public français ou même parisien attribue à la dénomination en question.
24. Les publicités parues dans les magazines, également datés de 2004, font la promotion de la « Compagnie des Bateaux-Mouches ® » et invitent les lecteurs à déjeuner « sur les Bateaux-Mouches® ». Il ressort clairement du contexte de ces annonces que la dénomination identifie invariablement un objet (une embarcation) et non des services et sera donc perçue par le public comme telle: la dénomination est, en effet, toujours précédée de l'article « les ». Le fait que figure le symbole ® n'empêchera pas le public de la percevoir autrement.
25. Certains articles de journaux plus anciens citent le mot bateau-mouche de façon tout à fait générique, comme nom d'un type de bateau.
26. Enfin, les lettres de mises en demeure que la titulaire a adressées à des tiers utilisant la dénomination « bateaux-mouches » de façon générique sont simplement des actions de défense de ce qu'elle considère être ses droits de marque. Elles ne prouvent rien quant au caractère distinctif acquis par la marque pour des services de transport, divertissement, restauration et hôtellerie.

27. De l'avis de la Chambre, il incombait à la titulaire de prouver que le touriste moyen qui visite Paris et fait une promenade sur la Seine perçoit l'expression « Bateaux Mouches » comme marque commerciale des services contestés. La nécessité d'apporter une telle preuve était d'autant plus évidente que tout le monde (y compris la titulaire) s'accorde sur le fait, d'une part, que cette expression est générique pour des embarcations et, d'autre part, que le public sait que les services contestés sont proposés précisément à bord des dites embarcations.
28. Or, aucun sondage d'opinion n'a été fourni, ce qui fait que la Chambre ne dispose d'aucune information pouvant faire croire que le public perçoit la dénomination en question comme étant autre chose que le nom générique d'un type de bateau, sur lequel, certes, il peut manger, dormir ou se divertir (en plus d'être évidemment transporté).
29. En conséquence, faute de preuves que le public reconnaît le mot générique bateau mouche comme marque pour des services de transport par bateau, de divertissements (offerts à bord de bateaux) ainsi que d'hôtellerie et restauration à bord de bateaux, l'enregistrement communautaire doit être déclaré nul en ce qui concerne les services contestés au titre de l'article 51, paragraphe 1, point a) du RMC, parce que la marque contrevient à l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC.

Frais

30. Il incombe à la titulaire de la marque communautaire, en tant que partie perdante, de supporter les frais et taxes au titre de l'article 81, paragraphes 1 et 6 du RMC. En conséquence, elle devra supporter les taxes de recours et de demande en nullité payées par le demandeur en nullité, soit 800 et 700 euros respectivement. Elle devra également supporter les frais de représentation professionnelle engagés par le demandeur dans les procédures de recours et de demande en nullité, soit 550 et 400 euros, respectivement, ce dernier montant étant celui en vigueur lorsque la décision contestée a été rendue.

Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

- 1. Annule la décision contestée ;**
- 2. Déclare l'enregistrement communautaire nul pour tous les services contestés ;**
- 3. Dit que la titulaire prend à sa charge la somme de 2450 euros au titre des frais et taxes supportés par le demandeur dans les procédures de demande en nullité et de recours.**

T. Margellos

C. Rusconi

Ph. von Kapff

Greffier:

E. Gastinel