



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

DEPARTEMENT «MARQUES»

DÉCISION
de la Division Annulation
du 04/08/2005

PROCÉDURE DE NULLITÉ

Référence de l'OHMI: 839 C 1336122

Marque communautaire: 1 336 122,
BATEAUX MOUCHES

Langue de procédure: Français

DEMANDEUR **CASTANET, Jean-noël**
Aldringenstr.11
80639 Munich
Allemagne

REPRESENTANT **SULZER, Jean Pierre**
174, boulevard Saint Germain
75006 Paris
France

MARQUE COMMUNAUTAIRE
TITULAIRE **SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES**
Port de la Conférence
75008 Paris
France

REPRESENTANT **SCHMIT CHRETIEN SCHIHIN**
8, place du Ponceau
95000 Cergy
France

LA DIVISION D'ANNULATION

composée de Wouter VERBURG (membre), Richard BIANCHI (membre) et ALVARO SESMA (membre),

a arrêté la décision suivante le 04/08/2005 :

1. **La demande de nullité de la marque communautaire est rejetée.**
2. **Le demandeur doit supporter les frais exposés par le titulaire de la marque communautaire.**

EXPOSÉ DES FAITS ET ARGUMENTS

- (1) La marque communautaire BATEAUX MOUCHES n° 1 336 122 a été enregistrée le 16/09/2002 pour désigner les services suivants : « *transports par bateaux touristiques et de plaisance en classe 39 ; divertissements en classe 41 ; hôtellerie et restauration à terre ou à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance en classe 42* ». Les langues de la marque communautaire sont le français et l'anglais.
- (2) La requête en nullité a été déposée en français le 17/03/2004.
- (3) Le demandeur fonde sa requête sur l'article 7, paragraphe 1, sous b) et d) du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil.
- (4) Le demandeur dirige sa requête contre tous les services visés dans la marque communautaire.
- (5) Le demandeur en se basant sur une décision de la Cour d'Appel de Paris du 27/10/2000 déclare en substance que la marque « BATEAUX MOUCHES » est dépourvue de caractère distinctif pour tous les services déposés à l'exception des services d'hôtellerie et de restauration à terre.
- (6) Le demandeur a fourni comme preuve les documents suivants :
 - Opposition à enregistrement de la marque française n° 03 3 247 340
 - Marque française 93/464872
 - Arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 27 octobre 2000
 - Guide de Paris de 1869
 - Journal des Goncourt 1866 et 1886
 - Grand Robert de la langue française
 - Paris/Seine
 - Petit futé : Tourisme fluvial
 - La Seine
 - Bateau Mouche (1867)
 - Les Bateaux-Mouches (Histoire – généalogie.com)
 - Voyages à prix réduits
 - Visitez les bateaux en 360°
 - Normandie Aventures

- Les promenades en Bateau Mouche – Loisirs Accueil Ardennes
 - En bateau sur le canal de Briare
 - Le Bateau Mouche de Montréal
 - Un Bateau Mouche à Manhattan
 - Port de Tokyo
- (7) La requête a été envoyée au titulaire de la marque communautaire le 16/04/2004 et un délai de trois mois lui a été accordé pour présenter ses observations.
- (8) Le titulaire déclare en substance que la décision de la Cour d'Appel citée par le demandeur n'a pas annulé les services de transport touristiques, hôtellerie, restauration et divertissement et que l'Office a reconnu la distinctivité de la marque « BATEAUX MOUCHES » pour les services enregistrés. En outre, le titulaire conteste que les services soient dépourvus de caractère distinctif et revendique un caractère notoire pour la dénomination « BATEAUX MOUCHES ». Il fournit divers documents pour justifier de la reconnaissance par le public de la marque litigieuse.
- (9) En réponse, le demandeur soutient que l'enregistrement par l'Office de la marque « BATEAUX MOUCHES » ne fait pas obstacle aux droits de tout intéressé à voir prononcer la nullité de ladite marque qui aurait été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 du RMC. Il maintient que l'expression « BATEAUX MOUCHES » désigne dans l'esprit du public le service de transport touristique et de plaisance et non uniquement le bateau. Il ajoute que les croisières fluviales sont des divertissements et que l'activité de restauration est consubstantielle à l'activité touristique désignée sous la dénomination « BATEAUX MOUCHES ». Enfin, le demandeur soutient que le caractère notoire de la marque « BATEAUX MOUCHES » n'est pas prouvé et qu'au contraire cette dénomination est devenue usuelle. Il fournit divers documents pour justifier de l'absence de caractère distinctif de la marque.
- (10) Dans ses observations finales, le titulaire de la marque enregistrée relève que le demandeur n'a apporté aucun élément nouveau susceptible de mettre en cause le bien fondé de la décision de la division d'examen de l'OHMI. Il maintient qu'aucune preuve démontrant le caractère usuel de l'expression « BATEAUX MOUCHES » pour les services enregistrés, n'a été fournie par le demandeur. Enfin, le titulaire soutient avoir agi et continue d'agir pour défendre ses droits sur la marque « BATEAUX MOUCHES ».

MOTIFS DE LA DECISION

Concernant la recevabilité

- (11) La taxe requise a été payée dans sa totalité (article 55 paragraphe 2, deuxième phrase du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil). Les autres exigences formelles ont été satisfaites. La demande est dès lors recevable.

Concernant le fond

- (12) Aux termes de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, une marque communautaire est, sur requête présentée auprès de

l'Office, déclarée nulle lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil.

- (13) Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, sont refusées à l'enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». Pour échapper à l'application de cette disposition, un signe doit "identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et ...distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises" (arrêt de la Cour de Justice du 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs Gmbh contre Boots-und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger, (CHIEMSEE)*, C-108/97 et C-109/97, Rec. 1999, p. I-2810).
- (14) Ce n'est qu'à cette condition que le signe revendiqué peut remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir d'identifier l'origine du produit ou du service afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou service que la marque désigne, de faire lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive, ou un autre choix si elle s'avère négative (arrêt du Tribunal du 27 février 2002, *Logistik GmbH contre OHMI (EUROCOOL)*, T-34/00, point 37 ; arrêt du Tribunal du 27 février 2002, *Rewe Zentral AG contre OHMI, (LITE)*, T-79/00, point 38).
- (15) Les marques visées par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sont notamment celles qui, du point de vue du public pertinent, sont communément utilisées, dans le commerce, pour la présentation des produits ou des services concernés (arrêt de la Cour de justice du 16 septembre juillet 2004, *SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH contre OHMI (SAT.2)*, C-329/02 P, point 36). Par ailleurs, l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil énonce que le paragraphe 1 est « applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté ».
- (16) Les services concernés étant destinés à l'ensemble des consommateurs et le terme « BATEAUX MOUCHES » étant un terme français, le public pertinent par rapport auquel il convient d'apprécier le motif absolu de refus est le consommateur moyen francophone.
- (17) En l'espèce, le terme « BATEAU(X) MOUCHE(S) » est défini par les dictionnaires comme étant un bateau qui assure à Paris un service de promenades d'agrément sur la Seine (Le grand Larousse en 5 volumes, 1994). Il ressort clairement de cette définition que les bateaux mouches sont des bateaux touristiques et de plaisance qui assurent des transports de passagers. Ce dernier service est donc intimement lié à la notion même de bateau mouche puisqu'il en désigne la fonction et par la même une caractéristique. Or, il a été jugé que le fait qu'un signe soit composé d'un terme générique qui informe le public d'une caractéristique des produits et services est suffisant pour conclure que le signe est dénué de caractère distinctif (voir en ce sens Cour de justice du 12/01/2000, T-19/99, *DKV contre OHIM (Companyline)*, points 26 and 27; Arrêt de la Cour de justice du 19/09/2002, Cas C-104/00 P, *DKV contre OHIM (Companyline)*, point 21). Tel est pleinement le cas en l'espèce, ainsi qu'il a été ci avant démontré. En outre, il ressort des documents fournis par le demandeur (hebdomadaires *PARISCOPE* ou *L'OFFICIEL DES SPECTACLES* sous la rubrique croisière ou promenade) ou des documents fournis par le titulaire lui-même (*PARISCOPE*, *L'OFFICIEL DES SPECTACLES*), ou encore d'une

recherche effectuée par l'Office
http://www.francetourisme.fr/fr/diner_croisiere.html;
http://www.bateauxdeparis.com/croisiere-bateau_mouche.php;
<http://www.ot-strasbourg.fr/hm/pages/famille.php> que le terme « BATEAUX MOUCHES » désigne indifféremment le moyen de transport et le service de transport par bateaux touristique et de plaisance.

- (18) La marque « BATEAUX MOUCHES » est donc dépourvue de caractère distinctif pour les services de transport par bateaux touristiques et de plaisance.
- (19) Le service de divertissement de la marque enregistrée s'entend de l'action, du moyen de se divertir, de divertir les autres ; distraction (Le Petit Larousse illustré 1998). Il s'agit d'un terme général qui englobe le service de promenades d'agrément sur la Seine rendu par les bateaux mouches. Il recouvre également les services de croisière ou de promenade pour lesquels le terme « BATEAUX MOUCHES » est communément utilisé (voir les sites Internet indiqués ci-dessus ainsi que les sites suivants :
<http://www.cofrase.com/marinadebercy/acces.htm>
<http://xenios.cti.gr/french/mmedia/bateaumouche.htm>
<http://ardennesrandos.free.fr/tourisme/visite.htm>
<http://www.bateaux-touristiques.com/Page3.html> et les hebdomadaires fournis par les parties (PARISCOPE, L'OFFICIEL DES SPECTACLES).
- (20) La marque « BATEAUX MOUCHES » est donc dépourvue de caractère distinctif pour les services de divertissement.
- (21) Dans la mesure où le demandeur lui-même prétend que le signe « BATEAUX-MOUCHES » présente un caractère distinctif pour désigner des services d'hôtellerie et de restauration à terre. Il convient de considérer que ce service n'est pas visé par la demande de nullité du demandeur.
- (22) Le service de restauration à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance est un service communément rendu par les bateaux mouches (voir les sites Internet référencés ci-dessus ainsi que les documents suivants fournis par le propriétaire de la marque : L'OFFICIEL DES SPECTACLES, CONTACT, NOTRE TEMPS ou encore
http://www.bateauxparisiens.com/fr_dejeuner.html;
<http://www.bateauxdeparis.com/>).
- (23) La marque « BATEAUX MOUCHES » est donc dépourvue de caractère distinctif pour les services de restauration à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance.
- (24) En revanche, aucun document fourni par le demandeur ou par le titulaire ni une recherche complémentaire réalisée par l'Office ne démontrent que les services d'hôtellerie à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance sont des services communément utilisés dans le commerce par la marque « BATEAUX MOUCHES ».
- (25) Il convient d'en conclure que la marque « BATEAUX MOUCHES » est pourvue de caractère distinctif pour les services d'hôtellerie à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance.

- (26) En conclusion, le signe en cause est donc dépourvu de caractère distinctif pour les services de transport par bateaux touristiques et de plaisance ; de divertissement; de restauration à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance mais est distinctif pour les services d'hôtellerie à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance. Il convient en outre de rappeler que le service d'hôtellerie et de restauration à terre doit être considéré comme n'étant pas visé par la demande d'annulation.
- (27) S'agissant de l'argument du propriétaire de la marque suivant lequel l'OHMI a reconnu la distinctivité de la marque « BATEAUX MOUCHES ». Il convient de rappeler que l'Office n'a accepté la demande « BATEAUX-MOUCHES » à l'enregistrement qu'en raison de l'usage invoqué par le demandeur et non *prima facie* comme le sous entend le propriétaire de la marque.
- (28) S'agissant de l'enregistrement de la marque française n° 1 611 120. Il convient également de rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'un enregistrement national ne lie pas l'Office (voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000 dans l'affaire T-345/99 *Harbinger Corporation* contre *OHMI* (« Trustedlink ») [2000] Rec. II-3525, point 41).
- (29) Dans la mesure où les services de transport par bateaux touristiques et de plaisance, de divertissement et de restauration à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance ont été considérés comme étant dépourvus de caractère distinctif sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et, dans la mesure où le demandeur a considéré que les services d'hôtellerie et de restauration à terre étaient pourvus de caractère distinctif. Il y a lieu d'examiner le moyen relatif à l'article 7, paragraphe 1, sous d) uniquement pour les services d'hôtellerie à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance.
- (30) Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, sont refusées à l'enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ».
- (31) Cet article doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose à l'enregistrement d'une marque que lorsque les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l'enregistrement (arrêt de la Cour du 4 octobre 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, Rec. p. I-6959 point 31). Ainsi, il convient de relever que le caractère usuel d'une marque ne peut être apprécié que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la marque, même si la disposition en cause ne fait pas une référence explicite à ceux-ci et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public ciblé (arrêt du Tribunal du 5 mars 2003 dans l'affaire T-237/01 *Alcon Inc, anciennement Alcon Universal Ltd* contre *OHMI* (« BSS ») [2003] Rec. publication en cours, points 36 à 40).
- (32) S'agissant du public ciblé, nous avons déjà vu (paragraphe 16) que le public pertinent par rapport auquel il convient d'apprécier le motif absolu de refus est le consommateur moyen francophone.

- (33) En outre, la Cour a estimé que, bien qu'il existe un chevauchement évident des champs d'application respectifs de l'article 3, paragraphe 1, sous c), et de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 89/104, dont le contenu est, en substance, identique à celui de l'article 7 paragraphe 1 sous c) et d), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, l'exclusion de l'enregistrement des marques visées par cette dernière disposition n'est pas fondée sur la nature descriptive de ces marques, mais sur l'usage en vigueur dans les milieux dont relève le commerce des produits et des services pour lesquels lesdites marques ont été présentées à l'enregistrement (arrêt Merz & Krell, précité, point 35).
- (34) Le demandeur n'apporte aucune preuve démontrant que le terme « BATEAUX MOUCHES » est devenu la dénomination générique courante pour des services d'hôtellerie à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance c'est-à-dire pour des services de location de chambres ou d'appartements meublés pour un prix journalier (voir le Petit Larousse illustré 1998). La recherche Internet effectuée par l'Office démontre même au contraire que ce terme n'est pas du tout utilisé dans le commerce pour de tels services.
- (35) Par conséquent, l'article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement sur la marque communautaire n'est pas applicable en l'espèce.
- (36) En deuxième lieu, il convient de vérifier si le propriétaire a apporté la preuve que la marque « BATEAUX-MOUCHES » a acquis un caractère distinctif par l'usage pour les services considérés comme étant dépourvus de caractère distinctif.
- (37) Selon la jurisprudence de la Cour, pour l'appréciation du caractère distinctif de la marque, y compris celui acquis par l'usage, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104 et par analogie celle exigée par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 pour l'enregistrement de la marque est remplie (arrêts de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, points 51 et 52, et du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, points 60 et 61).
- (38) Le caractère distinctif d'une marque, y compris celui acquis par l'usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 18/06/2002 Philips, C-299/99, Rec.p.I-5475, points 59 et 63).
- (39) En ce qui concerne l'étendue de l'usage nécessaire pour faire accepter l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du

règlement n° 40/94, le Tribunal a considéré que le caractère distinctif acquis par l'usage d'une marque doit être démontré dans la partie substantielle de l'Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous b), c), et d), dudit règlement [arrêt du Tribunal du 30 mars 2000, Ford Motor/OHMI (OPTIONS), T-91/99, Rec. p. II-1925, point 27].

- (40) En l'espèce, le propriétaire doit démontrer que sa marque a acquis un caractère distinctif, soit avant la date de dépôt de la demande de marque le 04 octobre 1999, soit entre la date d'enregistrement, le 16/09/2002, et celle de la demande de nullité, le 17/03/2004, en France.
- (41) Il convient de considérer que la question de savoir si un vocable qui est dépourvu de caractère distinctif a acquis un caractère distinctif par l'usage dépend, notamment, de la perception de celui-ci par le public ciblé, soit comme le nom générique du service en cause, soit comme le signe distinctif d'une entreprise déterminée. Dès lors, les efforts du titulaire sont pris en considération dans la mesure où ils ont des résultats objectifs dans la perception du terme en cause par le public pertinent.
- (42) En ce qui concerne les documents produits par le titulaire pour démontrer que la marque « BATEAUX-MOUCHES » a acquis un caractère distinctif par l'usage à l'égard des services pour lesquels un motif de refus a été relevé. L'Office note que les documents démontrent l'usage ancien de la marque (25 ans) en France pour les services contestés à savoir les services de transport, de divertissement et de restauration et 55 ans pour ce qui concerne le nom commercial. De nombreuses publicités ou articles de la presse spécialisée ou non ont été fournis. Ils démontrent une grande intensité de l'usage de la marque et l'importance de la promotion de cette dernière. De plus, le terme « BATEAUX MOUCHES » apparaît généralement suivi de l'élément «®», qui, même s'il n'a pas de valeur juridique en France, indique au public qu'il s'agit d'une marque ayant été enregistrée et non d'un terme générique.
- (43) Par conséquent, l'Office considère que le titulaire a produit des documents qui ont donné lieu à une prise de conscience par le public ciblé du fait que le vocable «BATEAUX-MOUCHES» est une marque désignant les services de transports par bateaux touristiques et de plaisance ; de divertissements et de restauration à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance.
- (44) Dès lors, il y a lieu de relever que le titulaire a démontré que sa marque avait acquis un caractère distinctif par l'usage au sens des articles 7, paragraphe 3, et 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 pour ces services.

FRAIS

- (45) Conformément à l'article 81 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil et à la règle 94 du règlement d'exécution, la partie perdante dans une procédure d'annulation supporte les taxes et les frais exposés par l'autre partie.

DETERMINATION DES FRAIS

(46) Le montant total à payer par le demandeur au titulaire selon l'article 81, paragraphe 6 du RMC conjointement avec la règle 94, paragraphe 3 du RE doit être :

Frais de représentation : 450 euro

Montant total : 450 euro

LA DIVISION D'ANNULATION**WOUTER VERBURG**

Membre

RICHARD BIANCHI

Membre

ALVARO SESMA

Membre

Avertissement relatif aux voies de recours :

En vertu des articles 57, 58 et 59 du RMC, la présente décision est susceptible de recours pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à vos prétentions. Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de la présente notification. Le mémoire exposant les motifs de recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours d'un montant de 800 euro.

Avertissement concernant le droit de faire réformer cette décision:

Le montant fixé par la détermination des frais peut uniquement être réformé, sur requête, par une décision de la Division d'Opposition.

En vertu de la règle 94, paragraphe 4 du RE, une telle requête doit être motivée et doit être présentée à l'Office dans le délai d'un mois à compter de la présente notification. Elle ne sera réputée présentée qu'après paiement de la taxe de réexamen d'un montant de 100 euro (article 2, paragraphe 30 du règlement relatif aux taxes).