

BOIP



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DÉCISION en matière de RADIATION**

**N° 300045**

**du 03 novembre 2023**

**Requérant :** **DECATHLON S.A.**  
4, boulevard de Mons  
59650 Villeneuve d'Ascq  
France

**Mandataire :** **TMARK CONSEILS (SAS)**  
9, avenue Percier  
75008 Paris  
France

**Marque invoquée 1 : Marque de l'Union européenne 262931**

DECATHLON

**Marque invoquée 2 : Enregistrement international 1115888**

DECATHLON

*contre*

**Défendeur :** **ACUN MEDYA KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**  
ADY ENDRE UTCA 15  
2724 ÚJLENGYEL  
Hongrie

**Mandataire :** **John Noesen**  
BAP IP – Brantsandpatents  
Charles de Kerchovelaan 17  
9000 Gent  
Belgique

**Marque contestée : Enregistrement internationale 1400991**



## I. FAITS ET PROCÉDURE

### A. Faits

1. Le 13 septembre 2018 le requérant a introduit, en application à l'article 2.30bis, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »)<sup>1</sup>, une demande de radiation sur base du motif de nullité prévu dans l'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, et alinéa 3, sous a, CBPI : risque de confusion entre la marque contestée et les marques invoquées et les marques antérieures jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux et dans l'Union européenne respectivement.


2. La demande de radiation est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Marque de l'Union européenne 262931 de la marque verbale DECATHLON, introduite le 6 mai 1996 et enregistrée le 28 avril 2004 pour des produits et services en classes 1 à 42 ;
- Enregistrement international 1115888, désignant entre autres l'Union européenne, de la marque verbale DECATHLON, introduite et enregistrée le 9 avril 2013 pour des produits et services en classes 25, 28 et 35.

3. Il ressort des registres concernés que le requérant est effectivement le titulaire des marques invoquées.

4. La demande de radiation est dirigée contre l'enregistrement international 1400991, désignant



entre autres le Benelux, de la marque semi-figurative , introduite le 21 août 2017 et enregistrée le 23 août 2018 pour des produits et services en classes 25, 28, 35, 38 et 41.

5. La demande est introduite contre tous les produits et services de la marque contestée et est basée sur les produits et services des marques invoquées en classes 25, 28, 35, 38 et 41.

6. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

7. La demande de radiation est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 27 septembre 2018 par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (voir ci-après « l'Office »). Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et à la requête du défendeur le requérant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents soumis répondent aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 18 février 2020.

## II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

### A. Arguments du requérant

---

<sup>1</sup> La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

8. Le requérant explique que les produits et services de la marque contestée sont identiques ou similaires aux produits et services des marques invoquées.

9. Selon le requérant, l'élément verbal EXATHLON de la marque contestée est dominant par rapport à l'élément secondaire « Brasil world's most challenging performance game ». Le terme EXATHLON est représenté en caractères noirs, épais et droits, visuellement très proches de la typographie utilisée pour les marques antérieures. La reprise de la première lettre E et du radical ATHLON à l'identique dans le signe contesté sera susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public qui sera donc fondé à associer facilement DECATHLON et EXATHLON. Le requérant en conclut que les marques sont visuellement similaires.

10. Selon le requérant, les similitudes phonétiques sont prépondérantes et de nature à créer un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux, ni ne les entendant prononcer dans des temps rapprochés. Les marques sont donc phonétiquement similaires.

11. Conceptuellement, les dénominations DECATHLON et EXATHLON ont une origine étymologique commune parce qu'ils contiennent le radical commun ATHLON qui signifie en latin « lutte dans les jeux », mais également « épreuve dans la vie ». Le préfixe EXA signifie dans le système international de mesure la multiplication d'une unité de mesure par dix et DECA indique dix entités ou la dixième entité d'une séquence. Selon le requérant, les marques sont dès lors conceptuellement similaires.

12. Le requérant fait encore référence, à titre d'exemple, à des affaires similaires dans lesquels l'Office a conclu que les signes étaient similaires.

13. Depuis plus de vingt ans, le requérant a développé sa présence sur le marché dans le domaine de la distribution d'articles de sport et de loisirs. Ayant acquis une forte notoriété en France, sa société a réussi à s'implanter avec grand succès dans de nombreux pays européens, notamment au Benelux.

14. Le positionnement de ses marques sur le territoire du Benelux a été acquis par une croissance rapide et constante du nombre de points de vente qui traduisent un grand effort d'investissement possible uniquement grâce au grand succès rencontré et qui va de pair avec un important chiffre d'affaires.

15. En prenant en considération la renommée des marques invoquées, il faut constater que la marque contestée peut tirer indûment profit de cette renommée.

16. Le requérant considère que le consommateur sera susceptible de croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. Ceci est renforcé par le fait que les marques invoquées ont acquis une renommée.

17. En conclusion, le requérant demande à l'Office de prononcer la nullité de la marque contestée.

18. À la requête du défendeur, le requérant a fourni des preuves d'usage.

#### **B. Réaction du défendeur.**

19. Le défendeur a d'abord demandé des preuves d'usages des marques invoquées.

20. À la connaissance du défendeur et tel qu'il ressort selon lui des preuves d'usage, les marques antérieures sont utilisées pour un magasin de vêtements, équipements et accessoires de sport. En ce sens, le défendeur ne conteste pas que les marques invoquées aient été utilisées pour des *services d'un magasin*

*de vente au détail de vêtements (habillement), accessoires d'habillement, chaussures, accessoires de chaussures, chapellerie, lunetterie et accessoires, articles et équipements de sport, sacs de sport tous usages, produits et accessoires de sport et de remise en forme* en classe 35 de la deuxième marque invoquée.

21. En outre, pour ces services, le défendeur ne conteste pas que les marques antérieures bénéficient d'une renommée dans l'Union européenne. Toutefois, le défendeur ne retrouve pas d'usage pour les produits en classes 25 et 28 des marques antérieures. En effet, ni dans les catalogues, ni dans les extraits de magazines ou du site internet officiel du requérant ne figurent des produits portant la marque antérieure. En revanche, les preuves d'usage montrent de nombreux produits de marques différentes qui sont offerts à la vente. Dans ces circonstances, il doit être constaté selon le défendeur que l'usage des marques antérieures ressortant desdites preuves vise la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne du requérant, permettant au consommateur d'identifier le magasin de détail dans lequel il peut acheter les vêtements, équipements et accessoires de sport, mais n'a pas pour finalité de distinguer les produits du requérant des produits similaires de tiers.

22. De plus, le défendeur fait observer qu'il ne ressort pas des preuves d'usage que les marques invoquées auraient été utilisées sérieusement pour offrir à des tiers des services couverts en classes 35, 38 et 41. Dès lors, ces services ne pourraient être pris en compte aux fins de l'examen de la demande en nullité, d'après le défendeur.

23. Le défendeur fait observer que les services de vente au détail concernant la vente de produits particuliers sont similaires à un faible degré à ces produits particuliers. Par conséquent, les produits en classe 25 et une partie des produits en classe 28 (articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; articles de pêche, appâts artificiels de pêche, leurres pour la chasse et la pêche ; jouets pour terrains de jeux extérieurs, parcs et plaines de jeux) de la marque contestée sont similaires aux services des marques invoquées ; les autres produits ne le sont pas. Selon le défendeur, les services de mise à disposition d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens et services et les services de regroupement, pour le bénéfice d'autrui, d'un ensemble de produits permettant à la clientèle de les voir et de les acheter facilement, ces services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance sont similaires au services de vente au détail couverts par les marques invoquées. En revanche, tous les autres services couverts en classe 35 (liés à la publicité, au marketing, aux travaux de bureau, à la gestion commerciale, etc.) sont différents des services de vente au détail du requérant. Finalement, les services en classes 38 et 41 de la marque contestée ne sont pas similaires à ceux des marques invoquées.

24. Le territoire pertinent est le Benelux, d'après le défendeur. En l'espèce, les produits et services jugés similaires sont destinés au grand public ayant un niveau d'attention normal.

25. Selon le défendeur, la combinaison de la séquence de lettres THLON avec les éléments DECA et EXA-, ainsi que la très forte stylisation de la marque contestée a pour conséquence que les marques sont visuellement différentes.

26. Selon le défendeur, une comparaison phonétique basée sur les éléments verbaux principaux des marques DECATHLON et EXATHLON ne peut mener qu'à la conclusion que les marques sont phonétiquement dissemblables. Cette conclusion est également soutenue par la présence, dans la marque contestée, des mots « Brasil – world's most challenging performance game », sans équivalent dans les marques antérieures.

27. Conceptuellement, une origine étymologique latine d'une partie d'une marque ne la donnera pas un sens clair dans son entièreté. Par conséquent, la marque contestée n'évoque pas de concept, tandis que les marques invoquées sont connues par le public comme étant une discipline d'athlétisme, notamment pratiquée lors des jeux olympiques. Selon le défendeur, le sens connu du mot « décathlon » est notamment démontré par les limitations dans la liste de produits et services de la marque de l'Union européenne. Sans l'exclusion de produits et services « ayant trait à l'épreuve du décathlon » la marque serait effectivement purement descriptive et aurait dû être refusée.

28. En l'espèce, la majeure partie des biens et services en question sont dissimilaires. Néanmoins, même en ce qui concerne les biens et services qui peuvent être considérés comme similaires, les différences entre les marques sont telles que le risque de confusion est nul. En ce sens, le défendeur conteste que le public pertinent pourrait penser que les produits distribués ou les services offerts sous l'une des marques en question proviennent d'une même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

29. En ce qui concerne la renommée des marques invoquées, le défendeur ne la conteste pas pour les services d'un magasin de vente au détail en classe 35. Toutefois, il est invraisemblable que le public pertinent aille établir un lien entre les marques en conflit, d'une part parce que les marques ne sont pas similaires et d'autre part parce que la majorité des produits et services ne sont pas similaires. Par conséquent, la marque contestée ne peut pas tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques invoquées ou leur porter préjudice.

30. Vu ce qui précède, l'existence ou l'absence de justes motifs pour l'usage de la marque contestée est, selon le défendeur, dépourvu de pertinence.

31. Compte tenu de tout ce qui précède, le défendeur demande à l'Office de rejeter en totalité la demande de nullité et de prendre une décision sur les dépens en faveur du défendeur.

### **III. DÉCISION**

#### **A. Preuves d'usage**

32. La demande de radiation a été introduite le 13 septembre 2018. La marque contestée a été déposée le 21 août 2017. Le requérant se fonde sur deux marques, la première étant déposée le 6 mai 1996 et enregistrée le 28 avril 2004, la deuxième étant déposée et enregistrée le 9 avril 2013.

33. En application à l'article 2.30quinquies, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI, la marque invoquée doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de la demande de radiation contre la marque contestée si, à ce moment-là, la marque invoquée était déjà enregistrée pour une période dépassant cette période de cinq ans. La période pertinente est celle du 13 septembre 2013 au 13 septembre 2018.

34. Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de

ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux.<sup>2</sup> De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur.<sup>3</sup>

35. En outre, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.<sup>4</sup>

36. Conformément à la règle 1.25, RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels la radiation est fondée.

### ***Appréciation des preuves d'usage introduites par le requérant***

37. Le requérant produit les pièces suivantes :

1. Catalogue Decathlon (du 12 au 26 octobre 2013 en Belgique)
2. Catalogue Decathlon (du 6 au 24 décembre 2014 en Belgique)
3. Catalogue Decathlon (du 16 au 31 mai 2015 en Belgique)
4. Catalogue Decathlon (du 3 au 21 février 2016 en Belgique)
5. Catalogue Decathlon (de septembre 2016 en Belgique)
6. Catalogue Decathlon (de février 2017 en Belgique)
7. Magazine TEAM DECATHLON (saison printemps 2018 en Belgique)
8. Magazine TEAM DECATHLON (saison automne/hiver 2018 en Belgique)
9. Catalogue Decathlon (du 14 août au 21 septembre 2013 en France)
10. Catalogue Decathlon (du 30 août au 20 septembre 2014 en France)
11. Catalogue Decathlon (du 28 mai au 21 juin 2014 en France)
12. Catalogue Decathlon (du 3 au 17 octobre 2015 en France)
13. Catalogue Decathlon (du 18 novembre au 24 décembre 2015 en France)
14. Catalogue Decathlon (du 17 août au 24 septembre 2016 en France)
15. Catalogue Decathlon (sports aquatiques) (du 15 novembre au 24 décembre 2017 en France)
16. Catalogue Decathlon (du 15 novembre au 24 décembre 2017 en France)
17. Catalogue Decathlon (du 21 février au 11 mars 2018 en France)
18. Catalogue Decathlon (du 22 août au 30 septembre 2018 en France)
19. Cartes illustratives des magasins Decathlon localisés dans certains pays européens (France, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie)
20. Captures d'écran des vidéos de promotions de produits réalisées et diffusées par Decathlon
21. Pages Facebook de Decathlon illustrant la mise en vente de produits pour la pratique de la pêche durant la période de 2018

38. L'Office établit que le défendeur ne conteste pas l'usage sérieux des marques antérieures pour un magasin de vêtements, équipements et accessoires de sport. Il précise qu'il ne conteste pas que les

---

<sup>2</sup> CJUE 27 janvier 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, point 27 (La Mer Technology) ; 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, point 39 (Ansul).

<sup>3</sup> TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 29 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

<sup>4</sup> TUE 12 décembre 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316, point 47 (Hiwatt) ; 6 octobre 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292, point 28 (Vitakraft) et Sonia Sonia Rykiel précité.

marques invoquées aient été utilisées pour des *services d'un magasin de vente au détail de vêtements (habillement), accessoires d'habillement, chaussures, accessoires de chaussures, chapellerie, lunetterie et accessoires, articles et équipements de sport, sacs de sport tous usages, produits et accessoires de sport et de remise en forme* en classe 35 de la deuxième marque invoquée (voir point 20).

39. En ce qui concerne les autres produits et services visés par les marques antérieures, l'Office juge qu'un usage sérieux n'a pas été démontré. Les pièces introduites ne peuvent pas servir à démontrer un usage des marques DECATHLON pour des produits en classes 25 et 28. Bien que ces produits soient offerts dans les catalogues DECATHLON, ils ne portent jamais la marque DECATHLON, mais sont toujours commercialisés sous d'autres marques. Il n'y a pas non plus un usage sérieux des marques antérieures pour les services restants en classes 35 et les services en classes 38 et 41. Le requérant produit seulement dans ces arguments, à titre d'exemples, quelques illustrations de la réalisation de ces services. Cependant, ces preuves illustrent seulement un usage de caractère symbolique et elles sont manifestement insuffisantes pour démontrer une exploitation commerciale réelle des marques invoquées pour ces services. En outre, l'Office établit que ces illustrations concernent souvent la prestation de ces services pour le propre compte du requérant, mais non à l'égard de tiers.

#### *Conclusion*

40. L'usage sérieux des marques antérieures est donc *in confesso* pour les *services d'un magasin de vente au détail de vêtements (habillement), accessoires d'habillement, chaussures, accessoires de chaussures, chapellerie, lunetterie et accessoires, articles et équipements de sport, sacs de sport tous usages, produits et accessoires de sport et de remise en forme* en classe 35 de la deuxième marque invoquée. Cependant, le requérant n'a pas réussi à démontrer l'usage sérieux pour les autres produits et services en classes 25, 28, 35, 38 et 41 des marques invoquées. L'examen du mérite de cette procédure en radiation se poursuivra donc uniquement pour les services en classe 35 de la deuxième marque invoquée pour lesquels l'usage sérieux est *in confesso*.

### **B. Motif 1 : Risque de confusion**

#### ***Comparaison des marques***

41. Afin d'évaluer le degré de similitude entre les signes, il faut déterminer leur similitude visuelle, auditive et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l'impression générale créée par ces signes. La perception des signes par le consommateur moyen joue un rôle décisif dans l'évaluation. Le consommateur moyen perçoit généralement un signe comme un tout et ne prête pas attention à ses différents détails.<sup>5</sup>

42. Si la comparaison doit se fonder sur l'impression globale produite par les signes dans l'esprit du public pertinent, elle doit néanmoins être effectuée à la lumière des qualités intrinsèques des signes en cause.<sup>6</sup> L'impression générale créée par un signe composé sur le public concerné peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Pour apprécier si tel est le cas, il convient notamment de tenir compte des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant

<sup>5</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

<sup>6</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).



avec les qualités des autres éléments. En outre, on peut examiner la relation entre les divers éléments de la configuration du signe composé.<sup>7</sup>

43. En résumé, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques, l'appréciation de la similitude des marques doit se fonder sur l'impression d'ensemble donnée par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs composantes distinctives et dominantes.

44. Les marques à comparer sont les suivantes :

Marque invoquée :	Marque contestée :
DECATHLON	

*Comparaison conceptuelle*

45. La marque invoquée se réfère à une compétition d'athlétisme regroupant dix épreuves disputées par les mêmes athlètes.<sup>8</sup> Bien qu'une partie du public ne soit pas au courant de la signification de ce terme, l'autre partie du public connaîtra le terme et pourra même le percevoir comme descriptif pour un magasin de vente au détail d'articles relatif à un décathlon.

46. Le mot EXATHLON dans la marque contestée n'a pas de signification claire et précise, le public pertinent ne percevant et ne comprenant pas le terme latin ATHLON, ni le préfixe EXA. L'Office rappelle que 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.<sup>9</sup> Par rapport aux services concernés, les éléments verbaux « BRASIL - world's most challenging performance game » de la marque contestée seront compris par le public Benelux comme une description de la destination/nature des services, à savoir des services destinés au ou provenant du Brésil en rapport avec le jeu de performance le plus difficile au monde.

47. Etant donné que l'élément dominant de la marque contestée n'a pas de signification, une comparaison conceptuelle n'est pas possible. La différence conceptuelle existante en raison des mots « BRASIL - world's most challenging performance game » n'attirera pas l'attention au regard du caractère descriptif des mots et/ou du fait que le public ne les percevra pas.

*Comparaison visuelle*

48. La marque invoquée est une marque purement verbale, composée d'un mot de neuf lettres, DECATHLON. La marque contestée est une marque semi-figurative, comprenant le mot EXATHLON de huit lettres. Ces lettres sont écrites en noires avec un contour jaune, placées à travers un losange couché à double contours jaunes. Au-dessus de ce mot se trouvent quatre étoiles de couleur jaune. Au-dessous du mot se trouve, en plus petites lettres, le mot « BRASIL » et là-dessous, rédigé encore avec de plus petites lettres – à peine lisible – le texte « world's most challenging performance game ». Au milieu du losange,

<sup>7</sup> TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) et 13 décembre 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).

<sup>8</sup> <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/decathlon>.

<sup>9</sup> TUE 3 juillet 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, point 53 (Budmen).

l'arrière-plan semble s'illuminer et une très petite silhouette d'une personne – à peine visible – se trouve entre les lettres T et H.

49. En ce qui concerne les marques complexes (éléments verbaux et figuratifs) telle que la marque contestée, l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal.<sup>10</sup> Dans le cas présent, bien que l'élément figuratif de la marque contestée ne soit pas négligeable<sup>11</sup>, l'attention du consommateur se verra également dirigée vers l'élément verbal EXATHLON uniquement en raison de sa taille et de sa position centrale dans ladite marque, les autres éléments verbaux étant à peine lisibles.

50. Les marques partagent 7 lettres à l'identique, E-ATHLON. La marque invoquée diffère de la marque contestée à cause de l'omission de la lettre D au début de la marque contestée et à cause du remplacement de la lettre C par un X. En outre, les marques diffèrent par l'ajout d'éléments figuratifs et d'éléments verbaux supplémentaires dans la marque contestée.

51. Les marques sont visuellement similaires à un certain degré.

#### *Comparaison phonétique*

52. 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.<sup>12</sup>

53. Une marque qui comprend plusieurs termes sera, en effet, généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer.<sup>13</sup> Pour cette raison, il est fort probable que les mots « BRASIL - world's most challenging performance game » dans la marque contestée, qui sont d'ailleurs à peine lisibles et descriptifs, ne soient pas prononcés.

54. La marque antérieure sera prononcée en trois syllabes comme DE-CATH-LON. La marque contestée sera également prononcée en trois syllabes comme EX-ATH-LON. La prononciation des marques diffère par leur première lettre, la prononciation de la lettre e (respectivement un e long dans la marque invoquée et un e court dans la marque contestée) ainsi que par la lettre C dans la marque invoquée et la lettre X dans la marque contestée. Les lettres ATHLON seront prononcées à l'identique dans les deux marques.

55. Les marques sont phonétiquement similaires à un certain degré.

#### *Conclusion*

56. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un certain degré et une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

---

<sup>10</sup> TUE 14 juillet 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, point 37 (SELENIUM-ACE).

<sup>11</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage 11 septembre 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (MOOVE4MOVE).

<sup>12</sup> TUE 25 mai 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, point 42 (PC Works) et 21 avril 2010, T- 361/08, ECLI:EU:T:2010:152, point 58 (Thai Silk).

<sup>13</sup> TUE 30 novembre 2006, T-43/05, ECLI:EU:T:2006:370, point 75 (Brothers by Camper) et TUE 11 novembre 2009, T-162/08, ECLI:EU:T:2009:432, point 49 (Green by Missako).

**Comparaison des produits et services**

57. 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.<sup>14</sup>

58. Lorsque l'on compare les produits et services sur lesquels la demande de radiation est basée aux produits et services contre lesquels la demande de radiation est dirigée, il y a lieu de considérer les produits et services tels que formulés au registre.

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

<b>Radiation basée sur :</b>	<b>Radiation dirigée contre :</b>
	CI 25 Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial ; chaussettes, cache-nez [habillement], châles, bandanas, foulards, ceintures [habillement], articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes.
	CI 28 Jeux et jouets; machines de salles de jeux vidéo; machines et appareils de jeu conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage externe ou un moniteur, y compris ceux à prépaiement; jouets pour animaux; jouets pour aires de jeu, parcs et parcs de jeu de plein air; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; matériel de pêche, amorces artificielles pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche; Arbres de Noël en matières artificielles, décorations pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël; hochets (articles de jeu), produits de fantaisie en portions individuelles pour fêtes, objets de cotillon (articles de cotillon pour fêtes), chapeaux de fête en papier.
CI 35 Services d'un magasin de vente au détail de vêtements (habillement), accessoires d'habillement, chaussures, accessoires de chaussures, chapellerie, lunetterie et accessoires, articles et équipements de sport, sacs de sport tous	CI 35 Publicité, marketing et relations publiques; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; services de conception à des fins publicitaires; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; travaux de bureau; services

<sup>14</sup> CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

<p>usages, produits et accessoires de sport et de remise en forme.</p>	<p>de secrétariat; services d'abonnement à des journaux pour des tiers, compilation de statistiques; services de location de machines de bureau; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; gestion commerciale, administration commerciale et services de conseillers commerciaux; services de comptabilité; services de conseillers commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d'import-export; services de placement de personnel temporaire; ventes aux enchères; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance.</p>
	<p>CI 38 Services de radiodiffusion et de télédiffusion ; services de télécommunication ; fourniture d'accès à des Internet ; agences de presse.</p>
	<p>CI 41 Éducation et formation; organisation et animation de conférences, congrès et séminaires; activités sportives et culturelles; divertissements; services de pré-réservation et de réservation de billets pour manifestations sportives, culturelles et de divertissement, y compris services de pré-réservation et de réservation de billets pour cinémas, théâtres, concerts et musées; publication et édition de produits imprimés, comprenant magazines, livres, journaux, autres que textes publicitaires; services de publication électronique; production de films cinématographiques, d'émissions de radio et de télévision; services de reporters; services de reportage photographique; photographie; services de traduction.</p>

*Classes 25 et 28*

60. Le défendeur reconnaît que les produits en classe 25 et les produits *jouets pour aires de jeu, parcs et parcs de jeu de plein air ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ;*

*matériel de pêche, amorces artificielles pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche* en classe 28 sont similaires à un faible degré aux services du requérant en classe 35 (voir point 23).

61. En ce qui concerne les produits restants en classe 28, l'Office établit que ces produits ne sont pas similaires aux services du requérant. En règle générale, les produits diffèrent des services par leur nature. 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.

62. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'il est uniquement question de complémentarité lorsque les produits et/ou services sont liés à tel point 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 ou services incombe à la même entreprise.<sup>15</sup> Dans le cas présent, l'Office considère qu'il n'est pas question d'un tel lien entre les articles de jeux et de décoration du défendeur et services de vente au détail visant des vêtements, accessoires et articles de sport du requérant que les uns sont indispensables ou importants pour les autres.

#### *Classes 35, 38 et 41*

63. Le défendeur reconnaît que les services *mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance* du défendeur sont similaires aux services du requérant en classe 35 (voir point 23).

64. Les services restants en classe 35 et les services en classes 38 et 41 du défendeur ne sont pas similaires aux services du requérant. Les services du défendeur concernent soit la publicité ou la gestion commerciale en classe 35, soit des services de télécommunication en classe 38, soit des services d'organisation de conférences, congrès et séminaires ; activités sportives et culturelles, services de divertissements ainsi que services de publication en classe 41. En revanche, les services du requérant visent des services de magasins de vente au détail. Ces services répondent à des besoins différents, ne s'adressent pas à la même clientèle et sont assurés par des prestataires différentes. Ils ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination et ne sont donc pas similaires.

#### *Conclusion*

65. Les produits et services sont soit similaires, soit similaires à un faible degré, soit non similaires.

#### **Appréciation globale**

66. Aux fins de l'appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance 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. Il échet 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. Dans le cas d'espèce, les produits et services sont susceptibles de s'adresser en partie à des professionnels et en partie

---

<sup>15</sup> TUE 24 septembre 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399, point 52 (O STORE).

à l'ensemble des consommateurs. Il y a donc lieu de prendre en considération le consommateur moyen ayant le niveau d'attention le moins élevé. Il en résulte que, pour les produits et services concernés, le niveau d'attention à considérer est un niveau moyen.

67. 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. Dans le cas présent, l'Office est d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif plutôt faible, vu qu'elles peuvent décrire une caractéristique des services concernés, à savoir la vente au détail d'articles pour un décathlon. Eu égard à la jurisprudence européenne, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque de l'Union européenne invoquée dans le contexte d'une procédure comme celle en cause.<sup>16</sup> Il importe également de souligner que dans le contexte de l'appréciation d'un risque de confusion, à la suite d'une jurisprudence européenne établie, la distinctivité d'une marque ne constitue qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits et services visés.<sup>17</sup>

68. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, 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 similitude entre les signes, et inversement.

69. Il convient également de noter que l'existence d'un risque de confusion auprès d'une partie du public est suffisante pour justifier une action sur base de motifs relatifs.<sup>18</sup>

70. Visuellement et phonétiquement les marques sont similaires à un certain degré. Une comparaison conceptuelle n'est pas possible. Les produits et services du défendeur sont soit similaires (à un faible degré), soit non similaires aux services du requérant. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère que le public concerné peut croire que les produits et services étant similaires (à un faible degré) proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

### **Conclusion risque de confusion**

71. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits et services retenus comme étant similaires et similaires à un faible degré. Quant aux autres produits et services non similaires aux services du requérant, l'Office conclut qu'en l'absence de similarité, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public pour ces produits et services.

### **C. Motif 2 : Renommée de la marque antérieure**

72. Le requérant est d'avis que le signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leurs porterait préjudice. L'Office examinera ce motif seulement pour la deuxième marque invoquée pour laquelle un usage sérieux a été démontrée et par rapport aux

---

<sup>16</sup> CJUE 24 mai 2012, C-196/11, ECLI:EU:C:2012:314, point 47 (Formula One).

<sup>17</sup> TUE 13 décembre 2007, T-134/06, ECLI:EU:T:2007:387, point 70 (Pages Jaunes) et CJUE 8 novembre 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, point 63 et la jurisprudence citée (Kompressor).

<sup>18</sup> TUE 9 mars 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, point 39 (Hai/Shark).

produits et services restants de la marque contestée pour lesquels un risque de confusion n'a pas été établi, à savoir :

- Classe 28 : Jeux et jouets; machines de salles de jeux vidéo; machines et appareils de jeu conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage externe ou un moniteur, y compris ceux à prépaiement; jouets pour animaux; Arbres de Noël en matières artificielles, décorations pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël; hochets (articles de jeu), produits de fantaisie en portions individuelles pour fêtes, objets de cotillon (articles de cotillon pour fêtes), chapeaux de fête en papier.
- Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; services de conception à des fins publicitaires; travaux de bureau; services de secrétariat; services d'abonnement à des journaux pour des tiers, compilation de statistiques; services de location de machines de bureau; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; gestion commerciale, administration commerciale et services de conseillers commerciaux; services de comptabilité; services de conseillers commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d'import-export; services de placement de personnel temporaire; ventes aux enchères.
- Classe 38 : Services de radiodiffusion et de télédiffusion; services de télécommunication; fourniture d'accès à des Internet; agences de presse.
- Classe 41 : Éducation et formation; organisation et animation de conférences, congrès et séminaires; activités sportives et culturelles; divertissements; services de pré-réservation et de réservation de billets pour manifestations sportives, culturelles et de divertissement, y compris services de pré-réservation et de réservation de billets pour cinémas, théâtres, concerts et musées; publication et édition de produits imprimés, comprenant magazines, livres, journaux, autres que textes publicitaires; services de publication électronique; production de films cinématographiques, d'émissions de radio et de télévision; services de reporters; services de reportage photographique; photographie; services de traduction.

### **Cadre juridique**

73. L'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI ne peut être appliqué que si les conditions suivantes sont remplies :

1. Les marques sont identiques ou similaires ;
2. La marque antérieure jouit d'une renommée ;
3. L'existence d'un lien entre les marques et d'un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure ;
4. Il n'existe pas un juste motif pour l'usage de la marque contestée.

74. Selon la CJUE, les atteintes visées dans cet article, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci alors même qu'il ne les confond pas.

75. Les conditions mentionnées ci-dessus sont cumulatives, de sorte que si l'une d'entre elles n'est pas remplie, elle devrait aboutir au rejet de la demande de radiation au titre de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI.

*i) Identité ou similarité entre les marques*

76. L'Office a déjà établi ci-avant que, visuellement et phonétiquement les marques sont similaires à un certain degré. Une comparaison conceptuelle n'est pas possible (voir point 566).

*ii) Renommée de la marque antérieure*

77. Il est d'abord précisé que l'expression « renommée dans l'Etat membre », figurant à l'article 5, paragraphe 3 de la Directive, a la même signification que l'expression identique figurant à l'article 10, paragraphe 2, sous c de la Directive, qui est identique aux articles 8, paragraphe 5 et paragraphe 9, sous c du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2014 sur la marque de l'Union européenne (ci-après : « le Règlement »). A cet égard, conformément à la jurisprudence de la CJUE sur l'interprétation de la Directive et du Règlement, la marque antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque<sup>19</sup>, dans une partie significative de ce territoire. Cette partie peut, tant pour une marque de l'Union européenne que pour une marque Benelux, dans certaines circonstances, coïncider avec le territoire d'un seul Etat membre.<sup>20</sup>

78. Cette analyse concerne le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.<sup>21</sup> Le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné.<sup>22</sup>

79. Lors de l'examen du degré de reconnaissance requis auprès du public pertinent tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.<sup>23</sup>

80. Le moment pertinent pour déterminer si la marque antérieure a acquis une renommée est la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque postérieure (voir article 2.2ter, alinéa 2 et, par analogie, article 2.30sexies, CBPI). Ce moment pertinent en l'espèce est le 21 août 2017, à savoir la date de dépôt de la marque contestée.

*Analyse des preuves soumises*

81. Le requérant est d'avis que la marque invoquée jouit d'une renommée. Il a soumis les pièces suivantes :

1. Plusieurs articles de presse ayant trait à la France, la Belgique et les Pays-Bas
2. Page du site ecommerceDB.com sur le nom de domaine decathlon.nl
3. Pages Facebook et Instagram gérées par DECATHLON Belgique et Pays-Bas

<sup>19</sup> CJUE 14 septembre 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, point 31 (General Motors) et CJUE 6 octobre 2009, C-301/07, ECLI:EU:C:2009:611, point 30 (Pago International).

<sup>20</sup> CJUE 6 octobre 2009, C-301/07, ECLI:EU:C:2009:611, point 28 (Pago International).

<sup>21</sup> CJUE 27 novembre 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, point 80 (Intel).

<sup>22</sup> CJUE 14 septembre 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, point 25 (General Motors).

<sup>23</sup> CJUE 14 septembre 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, point 27 (General Motors).



4. Page YouTube montrant le nombre de visualisations générées par une vidéo de publicité pour Decathlon

82. Le défendeur ne conteste pas la renommée de la marque invoquée pour les services d'un magasin de vente au détail en classe 35 (voir point 29). L'Office rappelle que le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.30ter, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI implique que l'examen de la radiation est limité aux arguments, faits et preuves avancés par les parties.<sup>24</sup> La renommée de la marque est donc *in confesso*.

- iii) *L'existence d'un lien entre les marques et d'un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure ?*

83. Il appartient au titulaire de la marque antérieure qui se prévaut de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI, d'apporter la preuve que l'usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque antérieure. À cette fin, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque. Toutefois, le titulaire de la marque antérieure doit établir l'existence d'éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur<sup>25</sup> ou, en d'autres termes, apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice.<sup>26</sup>

84. Afin d'établir l'existence d'un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les marques.<sup>27</sup> Dans le contexte de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d'autres termes, il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.<sup>28</sup>

85. Le requérant soutient que la marque contestée peut tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Cette renommée a été acquise par une croissance rapide et constante du nombre de points de vente qui traduisent un grand effort d'investissement possible uniquement grâce au grand succès rencontré et qui vont de pair avec un important chiffre d'affaires. Le requérant considère que le consommateur sera susceptible de croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées (voir point 14 jusqu'à 1516).

86. L'Office constate que les produits contestés en classe 28 (des articles de jeux et de décoration) et les services éducation et formation; organisation et animation de conférences, congrès et séminaires; activités sportives et culturelles; divertissements; services de pré-réservation et de réservation de billets pour manifestations sportives, culturelles et de divertissement, y compris services de pré-réservation et de réservation de billets pour cinémas, théâtres, concerts et musées en classe 41 de la marque contestée concernent tous le secteur de détente et de loisir. Ces produits et services s'adressent au grand public. La marque antérieure a une renommée pour les services d'un magasin de vente au détail en classe 35 (relatifs à la vente de vêtements, chaussures, accessoires et articles de sport). Ces services s'adressent également

---

<sup>24</sup> CJBen, Deuxième Chambre, 18 octobre 2022, C 2021/13/7, point 16 (Sitel).

<sup>25</sup> TUE 22 mai 2012, T-570/10, ECLI:EU:T:2012:250, point 51 (Wolf).

<sup>26</sup> TUE 7 octobre 2015, T-534/13, ECLI:EU:T:2015:751, point 76 (Krispy Kreme DOUGHNUTS).

<sup>27</sup> CJUE 23 octobre 2003, C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582, point 41 (Adidas) et CJUE 27 novembre 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, point 79 (Intel).

<sup>28</sup> TUE 6 juillet 2012, T-60/10, ECLI:EU:T:2012:348, point 48 (Royal Shakespeare) et TUE 22 mars 2007, T-215/03, ECLI:EU:T:2007:93, point 40 (Vips).

au grand public. Bien que ces produits et services de la marque contestée et les services de la marque antérieure soient différents, ils portent tous sur des activités de détente et de loisir et peuvent être proposés conjointement. Le public concerné serait donc naturellement amené à établir un lien entre la marque contestée et la marque antérieure pour ces produits et services en classes 28 et 41. Par conséquent, la renommée de la marque antérieure peut donc être transférée par le public aux produits et services désignés par la marque contestée. Le lien existant entre les marques pourrait faciliter la commercialisation des produits et services portant la marque contestée, ce qui réduirait la nécessité d'investir dans la publicité et permettrait au défendeur de bénéficier des efforts et de la réputation du requérant sur le marché.

87. En ce qui concerne les services en classes 35, 38 et le reste des services en classe 41 de la marque contestée, l'Office établit que le public n'établira pas de lien entre les marques pour ces services. Les services visés par la marque contestée concernent soit la publicité ou la gestion commerciale, soit des services de télécommunication, soit des services de publication, édition, production et traduction. Ces services relèvent de secteurs spécifiques qui diffèrent de celui dont relèvent les services de la marque antérieure. En outre, ces services s'adressent à un public spécifique de professionnels, distinct de celui des services couverts par la marque antérieure. Malgré la renommée de la marque antérieure et une certaine similitude entre les marques en conflit, l'absence de similitude entre les services en cause et la différence entre les publics pertinents sont telles qu'elles sont susceptibles d'exclure l'existence d'un lien entre les signes en conflit.

*iv)* Juste motif

88. Le défendeur n'invoque pas l'existence d'un juste motif (voir point 30)

89. L'Office conclut donc qu'il n'existe pas de juste motif pour l'usage de la marque contestée.

### **Conclusion Renommée**

90. Eu égard aux observations qui précèdent, l'Office conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour les produits et services suivants :

- Classe 28 : Jeux et jouets; machines de salles de jeux vidéo; machines et appareils de jeu conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage externe ou un moniteur, y compris ceux à prépaiement; jouets pour animaux; Arbres de Noël en matières artificielles, décorations pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël; hochets (articles de jeu), produits de fantaisie en portions individuelles pour fêtes, objets de cotillon (articles de cotillon pour fêtes), chapeaux de fête en papier.
- Classe 41 : Education et formation; organisation et animation de conférences, congrès et séminaires; activités sportives et culturelles; divertissements; services de pré-réservation et de réservation de billets pour manifestations sportives, culturelles et de divertissement, y compris services de pré-réservation et de réservation de billets pour cinémas, théâtres, concerts et musées

91. L'Office conclut que la marque contestée n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour les services suivants :

- Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; services de conception à des fins

publicitaires; travaux de bureau; services de secrétariat; services d'abonnement à des journaux pour des tiers, compilation de statistiques; services de location de machines de bureau; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; gestion commerciale, administration commerciale et services de conseillers commerciaux; services de comptabilité; services de conseillers commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d'import-export; services de placement de personnel temporaire; ventes aux enchères.

- Classe 38 : Services de radiodiffusion et de télédiffusion; services de télécommunication; fourniture d'accès à des Internet; agences de presse.
- Classe 41 : Publication et édition de produits imprimés, comprenant magazines, livres, journaux, autres que textes publicitaires; services de publication électronique; production de films cinématographiques, d'émissions de radio et de télévision; services de reporters; services de reportage photographique; photographie; services de traduction.

#### **D. Autres facteurs**

92. En ce qui concerne le renvoi du défendeur à la jurisprudence d'autres instances (voir point 12), l'Office rappelle qu'il prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne lient l'Office.<sup>29</sup>

#### **IV. CONSÉQUENCE**

93. La demande en radiation portant le numéro 3000045 est partiellement justifiée.

94. L'enregistrement Benelux de la marque contestée 1400991 est maintenu pour :

- Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; services de conception à des fins publicitaires; travaux de bureau; services de secrétariat; services d'abonnement à des journaux pour des tiers, compilation de statistiques; services de location de machines de bureau; systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; gestion commerciale, administration commerciale et services de conseillers commerciaux; services de comptabilité; services de conseillers commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d'import-export; services de placement de personnel temporaire; ventes aux enchères.
- Classe 38 : Tous les services.
- Classe 41 : Publication et édition de produits imprimés, comprenant magazines, livres, journaux, autres que textes publicitaires; services de publication électronique; production de films cinématographiques, d'émissions de radio et de télévision; services de reporters; services de reportage photographique; photographie; services de traduction.

95. L'enregistrement Benelux de la marque contestée 1400991 est radié pour :

- Classe 25 : Tous les produits.
- Classe 28 : Tous les produits.

---

<sup>29</sup> TUE 3 mai 2007, T-353/04, ECLI:EU:T:2007:47, point 77 (Curon).

- Classe 35 : Mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance.
- Classe 41 : Éducation et formation; organisation et animation de conférences, congrès et séminaires; activités sportives et culturelles; divertissements; services de pré-réservation et de réservation de billets pour manifestations sportives, culturelles et de divertissement, y compris services de pré-réservation et de réservation de billets pour cinémas, théâtres, concerts et musées.

96. La demande en radiation étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.30ter, alinéa 5, CBPI et la règle 1.44, alinéa 2, RE.

La Haye, le 03 novembre 2023



Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Diter Wuytens