

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**DECISION en matière d'OPPOSITION
du 18 août 2014**

N° 2002929

Opposant : **Major League Baseball Properties, Inc.**
245 Park Avenue
New York, NY 10167
Etats-Unis d'Amérique

mandataire : **Novagraaf Nederland BV**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Pays-Bas

Droit invoqué 1 : **Enregistrement communautaire 3437308**



Droit invoqué 2 : **(Selon l'opposant, marque notoirement connue au sens de la
Convention de Paris)**

Angels

contre

Défendeur : **Farvest Sàrl**
5, Z.I.A. Bourmicht
8070 Bertrange
Luxembourg

Mandataire : **Office Freylinger S.A.**
234 route d'Arlon
8010 Strassen
Luxembourg

Marque contestée : **Enregistrement accéléré Benelux 839852**


ANGELS

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 5 mars 2008, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale ANGELS, pour des services en classes 35, 41 et 43. Il a de plus requis conformément à l'article 2.8 alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »), qu'il soit procédé sans délai à l'enregistrement (enregistrement dit accéléré). Cet enregistrement accéléré a été mis en examen sous le numéro 839852 et publié le 13 mars 2008.

2. Le 30 mai 2008, l'opposant a introduit une opposition contre cet enregistrement. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement communautaire de la marque semi-figurative  introduite le 31 octobre 2003 et enregistrée le 18 avril 2005 pour des produits et services en classes 25, 28 et 41;
- ANGELS, selon l'opposant une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre tous les services du dépôt contesté et est basée sur tous les produits et services du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 5 juin 2008, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a envoyé la communication concernant la recevabilité de l'opposition.

8. Suite à un certain nombre de demandes conjointes de prolongation du *cooling-off*, la phase contradictoire de la procédure a commencé le 6 avril 2012. Le 2 mai 2012, l'Office a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, en attribuant à l'opposant un délai jusqu'au 2 juillet 2012 pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

9. Le 2 juillet 2012, l'opposant a introduit des arguments et pièces destinés à étayer l'opposition. Le 23 mai 2013, l'Office les a transmis au défendeur accompagnés d'une traduction, en lui accordant un délai jusqu'au 23 juillet 2013 inclus pour y réagir.

10. Le défendeur a réagi le 27 juin 2013 aux arguments de l'opposant. La réaction du défendeur, également accompagnée d'une traduction, fut envoyée par l'Office à l'opposant le 8 juillet 2013.

11. Chaque partie a introduit ses remarques dans les délais impartis par l'Office.
12. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b CBPI : risque de confusion en raison de la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question, ou encore risque de confusion avec une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

A. Arguments de l'opposant

14. Selon l'opposant, la marque et le signe sont visuellement ressemblants, phonétiquement et conceptuellement, ils sont identiques.
15. Les services en classe 41 du défendeur sont selon l'opposant identiques aux siens. Les services en classes 35 et 43 du défendeur sont similaires aux produits et services en classes 25, 28 et 41 du droit invoqué, selon l'opposant.
16. Le droit antérieur ANGELS a selon l'opposant un caractère distinctif élevé et jouit pour cette raison d'une étendue de protection plus large, également au Benelux. L'opposant introduit des pièces afin d'étayer sa thèse.
17. L'opposant prie l'Office de faire droit à l'opposition, de ne pas enregistrer le signe contesté et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur constate que les produits et services sont identiques et estime que le public cible n'est pas le même pour l'opposant et pour le défendeur. De plus, les documents que l'opposant a introduits ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il est question d'une marque notoire au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.
19. Le défendeur prie l'Office de rejeter l'opposition et de condamner l'opposant aux dépens.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion

20. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1 CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour suivant la publication du dépôt,

introduire auprès de l'Office une opposition écrite contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

21. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose : "Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure".


22. Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après : « la Directive »), le risque de confusion, défini comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

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

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

25. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	ANGELS

Comparaison visuelle

26. Le droit invoqué est une marque semi-figurative composée du mot ANGELS en caractères prononcés avec effet ombré. Le mot est représenté sous forme de courbe et autour de la pointe de la

lettre A, une ellipse est représentée. Le signe contesté est une marque purement verbale composée du mot ANGELS.

27. Les deux marques ont en commun le mot identique ANGELS. Concernant le droit invoqué, on peut relever que pour les signes complexes (éléments verbal et figuratif), c'est souvent l'élément verbal qui a un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et fait souvent référence à un signe en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens également TUE, T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juillet 2005). Il n'en va pas autrement dans ce cas-ci et les éléments visuels vont être principalement interprétés par le public concerné comme une décoration et une mise en page.

28. Au niveau visuel, les signes sont fortement ressemblants.

Comparaison phonétique

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

30. Les signes sont phonétiquement identiques.

Comparaison conceptuelle

31. ANGELS signifie « anges » en anglais. L'Office estime que le public concerné au Benelux connaît suffisamment la langue anglaise pour reconnaître la signification de ce mot de base. La marque et le signe sont conceptuellement donc identiques.

Conclusion

32. Les signes sont visuellement fortement ressemblants. Phonétiquement et conceptuellement, ils sont identiques .

Comparaison des produits

33. Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE arrêt Canon, déjà cité).

34. Lorsque l'on compare les produits et services du droit invoqué aux services contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement les produits et services tels que formulés au registre et ceux repris dans le dépôt de marque.

35. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 25 Vêtements (à l'exception des jeans et des vêtements en jeans) ; chaussures, chapellerie.	
<p>Classe 28 Jeux, jouets, jeux de cartes ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; jouets et articles de sport, jouets rembourrés, jouets en peluche, fauteuils "bean bag" (jouets), marionnettes, ballons, billes, jeux de dames, boîtes de jeu d'échecs, jeux de société, cibles de fléchettes et accessoires pour cibles de fléchettes, petites voitures et camions, mobiles (jouets), puzzles, bobines contenant une corde enroulée qui se rebobine et revient dans la main lorsqu'elle est lancée, tirelires, figurines d'action, poupées et accessoires pour poupées, battes de base-ball gonflables, manches à air de décoration, tatouages (jouets), frisbees, mini-battes, sangles pour le cou et le poignet pour mini-battes, mini-balles de base-ball, figurines d'action et sifflets de sport, jeux vidéo et électroniques portatifs, flippers à prépaiement, balles de base-ball et supports pour balles de base-ball, balles de base-ball avec autographes, ballons de basket-ball, ballons de football, balles de jeu, balles en caoutchouc, balles de golf, housses de clubs de golf, sacs pour clubs de golf, putters de golf, boules de bowling, sacs de bowling, bases de base-ball, bases de lanceurs, battes de base-ball, masques de catcheurs, bandes pour poignées de battes de base-ball, tés pour frappeurs de base-ball, sacs de base-ball en goudron de bois résineux, sacs de base-ball en résine de pin, gants pour frappeurs, gants de base-ball, maniques, équipements de protection pour arbitres, protections pour la poitrine pour le sport, accessoires d'athlétisme, machines à lancer des balles de base-ball, attirails de pêche, flotteurs à usage récréatif, cotillons sous forme d'accessoires de bruitage et décorations pour arbres de Noël.</p>	
	Classe 35 Publicité ; organisation d'événements commerciaux ou de publicité pour le compte de tiers, sociétés ou particuliers.

<p>Classe 41 Éducation ; formation ; divertissement ; divertissement ; activités sportives et culturelles, divertissement, service d'éducation et d'informations, jeux de base-ball, concours et expositions en direct, diffusés via des supports de diffusion, y compris la télévision et la radio, et via un réseau informatique mondial ou un service commercial en ligne ; fourniture d'informations dans le domaine des sports, du divertissement et sujets connexes, fourniture de jeux informatiques interactifs pour usagers multiples, et fourniture d'informations sportives interactives et échange de messages s'y rapportant, tous via un réseau informatique mondial ou un service commercial en ligne.</p>	<p>Classe 41 Organisation de conférences ; formation ; tournois sportifs ; organisation d'évènements culturels, tous les services précités n'étant pas liés à la promotion du base-ball, du soft-ball, ou des équipes de base-ball ou de soft-ball.</p>
	<p>Classe 43 Services de restauration [repas] et de traiteurs liées à des évènements.</p>

Classe 35

36. Le service « *publicité* » n'est pas repris parmi les produits et services du droit invoqué. L'opposant aura sans doute dans le cadre de l'organisation de ses services également des activités comparables à des services de publicité pour son propre compte, mais la différence essentielle est que des services sont par définition rendus pour le compte de tiers. Le seul fait qu'une entreprise développe des activités comparables dans le cadre de ses propres activités, n'entraîne pas encore que ces services sont similaires. Ces services sont par leurs nature et destination donc différents des services de l'opposant. Par ailleurs, ces services ne sont en règle générale par prestés par les mêmes entreprises, de telle sorte que le public ne leur attribuera pas une même origine.

37. « *Organisation d'événements commerciaux ou de publicité pour le compte tiers, sociétés ou particuliers* » du défendeur en classe 35 est similaire à « *divertissement ; activités sportives et culturelles* » en classe 41 de l'opposant. Des événements peuvent également avoir un aspect culturel ou encore cibler des activités sportives, même si les événements ont une nature commerciale ou publicitaire. Par ailleurs, le caractère des événements et des activités est ressemblant. Il s'agit dans les deux cas de rencontres qui sont organisées pour un public cible spécifique, ce qui entraîne que la nature et l'objectif de ces services sont identiques.

Classe 41

38. « *Organisation de conférences* » est similaire à « *divertissement ; activités sportives et culturelles* » pour les raisons déjà développées dans la considération 37. Par ailleurs, ce service est similaire à « *fourniture d'informations dans le domaine des sports, du divertissement et sujets connexes* » vu que les conférences ont pour but de procurer de l'information concernant de nombreux sujets.

39. « *Formation* » est repris littéralement dans les deux listes de services et est par conséquent identique.

40. « *Tournois sportifs* » se rangent sous la mention « *activités sportives* » et sont par conséquent identiques. Il en va de même pour « *organisation d'évènements culturels* » que se rangent en effet sous la mention « *activités culturelles* ».

41. L'ajout de la mention « *tous les services précités n'étant pas liés à la promotion du base-ball, du soft-ball, ou des équipes de base-ball ou de soft-bal* » n'influence en rien la similarité développée vu que cette mention ne change pas la nature des services.

Classe 43

42. Les « *services de restauration [repas] et de traiteurs liées à des évènements* » sont selon l'Office similaires aux produits et services de l'opposant. Lors d'évènements tels que des activités sportives et culturelles, de la nourriture et des boissons sont généralement également proposées. Il existe des entreprises qui sont spécialisées dans l'organisation de tels évènements et qui par conséquent s'occupent de l'aspect traiteur également au sein de leur propre entreprises. Il s'agit donc également de services complémentaires pour lesquels le public peut estimer que l'organisation de l'évènement ainsi que le service de traiteur y lié, sont originaires de la même entreprise.

Conclusion

43. Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissimilaires.

A.2. Marque notoire

44. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, la portée d'une marque notoire conformément à l'article 6bis de la Convention de Paris est limitée aux situations où il est question de risque de confusion. Ceci est explicitement fixé à l'article 2.14, alinéa 1, sous b CBPI juncto article 6bis de la Convention de Paris, ainsi que dans les Recommandations Communes de l'OMPI. Les cas où il n'est pas question de risque de confusion ne peuvent donc pas être considérés dans une opposition à l'Office.

45. Vu ce qui précède, les mêmes critères valent pour les oppositions Benelux basées sur une marque non enregistrée, que pour une opposition qui serait basée sur une marque enregistrée, ce qui veut dire que l'opposition doit être examinée sur base des critères suivants : identité ou ressemblance des signes, identité ou similarité des produits et/ou services et risque de confusion (décision d'opposition OBPI, Formula 1, 2000149, 27 février 2009). S'il n'est pas répondu à l'une de ces conditions, il ne peut pas être question de risque de confusion. Les pièces introduites par l'opposant ne démontrent pas l'usage pour d'autres produits et services que ceux qui ont déjà été considérés lors de la comparaison concernant le droit invoqué traité. L'office ne procédera pour ces raisons plus à l'appréciation de la marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris vu que ceci ne fait aucune différence au niveau du résultat concernant la similarité des produits et services.

A.3. Appréciation globale

46. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent en particulier un rôle dans l'appréciation du risque de confusion.

47. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de produits et services qui sont destinés au grand public. Le niveau d'attention moyen de ce public doit par conséquent être considéré comme normal.

48. 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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Le caractère distinctif du droit invoqué est normal vu que ce droit ne décrit aucune des caractéristiques des produits et services. L'opposant a invoqué la notoriété de sa marque sur le marché (voir paragraphe 16). Cette affirmation ne doit cependant pas être examinée parce qu'elle n'aura pas d'influence sur le résultat de cette procédure.

49. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

50. Les signes se ressemblent visuellement fortement et sont phonétiquement et conceptuellement identiques. Les services sont en partie identiques, en partie similaires dans une mesure plus ou moins grandes et en partie, dissimilaires. Sur ces bases, l'Office estime que le public concerné peut croire que les services identiques ou encore les services (légèrement) similaires, sont originaires de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

B. Conclusion

51. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il est question de risque de confusion pour les services identiques et pour les services (légèrement) similaires.

IV CONSÉQUENCE

52. L'opposition numéro 2002929 est partiellement justifiée.

53. L'enregistrement accéléré Benelux 839852 est radié pour les services suivants :

Classe 35 Organisation d'évènements commerciaux ou de publicité pour le compte de tiers, sociétés ou particuliers.

Classe 41 Tous les services.

Classe 43 Tous les services

54. L'enregistrement accéléré Benelux numéro 839852 reste enregistré pour les services suivants :

Classe 35 Publicité.

55. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI juncto la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution.

La Haye, le 18 août 2014

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Agent chargé du suivi administratif:
Remy Kohlsaas