



Office Benelux de la
**Propriété
intellectuelle**

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2006916
du 13 octobre 2022

- Opposant :** **Danjaq LLC**
11400 Olympic Blvd., Suite 1700
Los Angeles, California 90064
États-Unis d'Amérique
- Mandataire :** **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**
Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag
Pays-Bas
- Marque invoquée 1 :** **Marque de l'Union européenne 251918**
JAMES BOND
- Marque invoquée 2 :** **Marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris**
JAMES BOND
- Marque invoquée 3 :** **Marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris**
MY NAME IS BOND, JAMES BOND
- contre*
- Défendeur :** **Daniele Vanhove**
2, rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Luxembourg
- Mandataire :** **Daniele Vanhove**
BP 10003
4830 Dolhain
Belgique
- Signe contesté :** **Demande Benelux 1231019**
MY DRINK IS BOMB JAMES BOMB

I. FAITS ET PROCÉDURE**A. Faits**

1. Le 18 août 2011, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque verbale MY DRINK IS BOMB JAMES BOMB pour des produits en classes 25, 30, 32 et 33. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1231019 et a été publiée le 14 septembre 2011.
2. Le 8 novembre 2011, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :
 - Marque de l'Union européenne 251918 de la marque verbale JAMES BOND, introduite le 13 mai 1996 et enregistrée le 1^{er} octobre 1998 pour des produits et services en classes 3, 9, 16, 18, 25, 28 et 41 ;
 - la marque verbale JAMES BOND, selon l'opposant marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris ;
 - la marque verbale MY NAME IS BOND, JAMES BOND, selon l'opposant marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.
3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est effectivement le titulaire de la marque invoquée enregistrée.
4. L'opposition est faite à tous les produits de la demande contestée et basée sur tous les produits et services revendiqués par les marques antérieures.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).¹
6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 11 novembre 2011 par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (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, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents soumis satisfont 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 27 mars 2013. La procédure a été suspendue à plusieurs reprises et des oppositions parallèles étaient également en cours, impliquant les mêmes parties et d'autres.

C. Marques invoquées, notoirement connues

8. L'opposant en l'espèce se fonde notamment sur deux marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris qui, selon lui, sont valables pour les produits désignés par le signe contesté. L'opposant a soumis, conformément à la règle 1.13(1)(e) UR, des données identifiant ces marques notoirement connues. La partie défenderesse ne le contestant pas, l'Office présume l'existence de ces droits.

¹ Cette décision fera toujours référence aux lois et règlements applicables à la date de la décision, à moins qu'il ne s'agisse de dispositions ayant subi un changement important au cours de la procédure et pertinentes pour la décision.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

9. En application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, l'opposant a fait opposition, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des marques concernées et des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

10. L'opposant explique qu'il a les droits (de distribution) sur tout qui a à faire avec la franchise des films de James Bond et qu'il s'occupe déjà pendant des décennies avec la concession de licences d'un grand nombre d'articles portant le nom de JAMES BOND.

11. L'opposant base cette opposition en premier lieu sur la deuxième marque invoquée, la marque verbale JAMES BOND, selon lui une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. L'opposant ajout des documents à l'appui de cette notoriété, lesquels démontrent selon lui suffisamment que la marque est largement utilisée, également au Benelux, pour les produits concernés, en tous cas des produits similaires. À la suite de merchandising et un système étendu de licences, cette marque est liée par exemple à la vodka Smirnoff et Finlandia, aux bières Guinness, Carlsberg, Heineken et Fosters, Martini & Rossi Vermout, Bollinger champagne, 7-up, Coke Zero et également aux articles de vêtement (bas, T-shirts et polos).

12. Selon l'opposant, le pouvoir distinctif des marques invoquées joue un rôle important dans l'appréciation de la similarité des marques. Ce pouvoir a encore augmenté à la suite d'un usage prolongé, à grande échelle et mondialement et également grâce aux efforts énormes sur les plans de publicité et de marketing. L'opposant estime que l'élément JAMES BOMB constitue la partie la plus caractéristique et préminente de la marque contestée. Il est dès lors d'opinion que cette marque est fort ressemblante et sera associé à ses marques invoquées, de sorte qu'il est question d'un risque de confusion.

13. L'opposant voit un tel rapport entre les produits de la marque contestée et ceux des marques invoquées qu'il existe une possibilité réelle que le consommateur y attribuera une même origine ou en tout cas une origine commune.

14. Selon l'opposant, le défendeur agit de mauvaise foi et veut profiter de l'image que l'opposant, ses prédécesseurs et les concessionnaires ont édifiée au moyen de beaucoup d'investissements, allant de pair avec des importances financières considérables. Il va de soi que le défendeur porte préjudice à l'opposant et l'usage inapproprié de la marque contestée pourrait diluer ses marques invoquées.

15. En raison de ce qui précède, l'opposant demande à l'Office d'accepter l'opposition et de condamner le défendeur dans les dépens.

16. À la demande du défendeur, l'opposant a soumis des preuves d'usage.

B. Réaction du défendeur

17. Le défendeur a demandé des preuves d'usage.

18. Le défendeur fait d'abord remarquer qu'il est déjà le titulaire d'une marque Benelux JAMES BOMB.

19. Le défendeur ne comprend pas la raison de cette opposition, étant donné que la marque contestée n'est en aucun cas comparable avec quelle marque de l'opposant que ce soit puisqu'elle n'est ni identique ni ressemblants à celles-ci.

20. En prétendant que le défendeur essaie de profiter de mauvaise foi de la bonne volonté des marques de l'adversaire, le défendeur appelle une fausse prédiction. Le signe contesté est une pure invention de sa part.

21. Même si l'on peut supposer que James Bond est connu dans le monde entier, selon le défendeur, ce n'est pas du tout le cas en tant que marque MY NAME IS BOND, JAMES BOND.

22. Ayant établi que les marques en cause sont absolument différentes et que la confusion est donc exclue, la défenderesse demande à l'Office de rejeter l'opposition injustifiée et d'enregistrer le signe contesté.

III. DÉCISION

23. L'Office évaluera d'abord ci-dessous s'il existe un usage sérieux et un risque de confusion en ce qui concerne les marques 1 et 2 invoquées, à savoir les marques JAMES BOND.

A.1 Preuves d'usage

24. Compte tenu du principe du contradictoire, l'examen de l'opposition est limité aux arguments, faits et moyens de preuves invoqués par les parties.² Alors que le défendeur a demandé la preuve de l'usage des marques JAMES BOND, il n'aborde pas du tout la preuve d'usage soumise par l'opposant. Ainsi, l'usage sérieux de ces marques est apparemment in confesso, de sorte que l'Office n'a pas besoin d'examiner plus avant les preuves d'usage.

A.2 Risque de confusion

25. Conformément à l'article 2.14 CBPI, le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, former une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

26. L'article 2.2b(1) CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : *"Une marque n'est pas enregistrée si une opposition est formée contre elle [...] si : [...] elle est identique ou similaire à une marque antérieure et se rapporte à des produits ou services identiques ou similaires et il existe donc un risque de confusion dans l'esprit du public, même si cette confusion est causée par l'association avec la marque antérieure"*.³

27. Un risque de confusion au sens de cette disposition existe si le public peut croire que les produits ou services désignés par cette marque et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées.⁴

² Art. 2.16, paragraphe 1 CBPI et règle 1.21 RE.

³ L'art. 2.2ter, paragraphe 1 sous b CBPI met en œuvre l'art. 5, paragraphe 1 sous b Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Une disposition comparable figure à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union.

⁴ CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).

28. Selon la jurisprudence constante de la CJUE, l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, notamment le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services concernés, le degré de notoriété de la marque antérieure et le degré de distinctivité - inhérent ou acquis par l'usage - de la marque antérieure.⁵

Comparaison des signes

29. 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.⁶

30. 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.⁷ 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 avec les qualités des autres éléments. En outre, on peut examiner la relation entre les divers éléments de la configuration du signe composé.⁸

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

32. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
JAMES BOND	MY NAME IS BOMB JAMES BOMB

⁵ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

⁶ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

⁷ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

⁸ Tribunal UE 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).

Comparaison visuelle

33. Les deux signes sont des marques purement verbales, la marque invoquée étant composée de deux mots de cinq et quatre lettres respectivement, le signe contesté de six mots : MY NAME IS BOMB JAMES BOMB.

34. Le premier élément de la marque invoquée est entièrement reproduit dans le signe contesté et y conserve une position distincte en tant que mot autonome dans une phrase plus longue. Le deuxième élément de la marque invoquée figure deux fois dans le signe contesté sous une forme modifiée, à savoir BOMB, dont les deux premières lettres au moins sont identiques.

35. Ces deux éléments sont précédés de la mention MY DRINK IS, qui n'apparaît pas du tout dans la marque invoquée. Toutefois, cette différence est insuffisante pour faire disparaître l'impression générale d'une certaine similitude visuelle.

36. Visuellement les signes sont similaires dans un certain degré.

Comparaison phonétique

37. L'élément commun JAMES se prononce de la même façon : [zjeems]. L'autre élément correspondant se prononce de manière très similaire : [bond] contre [bomb]. Les deux éléments contiennent une syllabe, la lettre et la voyelle initiales sont prononcées de manière identique et les deux sons finaux [nd] contre [mb] sont très similaires.

38. L'élément ajouté dans le signe contesté [mai-drink-is] n'a pas de corrélatif dans la marque invoquée, mais cette différence est insuffisante pour supprimer l'impression globale de similitude auditive.

39. Les signes sont similaires dans un certain degré sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

40. La marque invoquée est apparemment constituée d'un prénom et d'un nom de famille, mais cela ne signifie pas que la marque ait une signification établie, ce qui n'est pas non plus indiqué.

41. Le signe contesté consiste apparemment en un slogan, qui peut être traduit littéralement par "ma boisson est bombe, James bombe". Ainsi, une signification fixe et immédiatement compréhensible ne peut pas non plus être attribuée à ce signe.

42. Aucun des deux signes n'ayant de signification fixe, une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

Conclusion

43. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires dans une certaine mesure et une comparaison conceptuelle n'est pas en cause.

Comparaison des produits

44. 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).⁹

45. Lorsque l'on compare les produits sur lesquels l'opposition est basée aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits tels que formulés au registre, pour autant que leur usage a été démontré (ou est incontesté) et ceux repris dans la demande de marque.¹⁰

46. Comme indiqué ci-dessus (voir point 24), en vertu du principe du contradictoire, l'examen de l'opposition est limité aux arguments, faits et moyens de preuves avancés par les parties. Le défendeur n'a pas du tout abordé l'identité, alléguée par l'opposant, des produits désignés par le signe contesté et les marques JAMES BOND invoquées. Leur similitude est donc manifestement in confesso, ainsi que le constate l'Office.

A.3 Appréciation globale

47. L'appréciation globale doit être faite par référence au consommateur moyen des biens ou services en question, raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut toutefois tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement l'occasion d'effectuer une comparaison directe entre différentes marques, mais qu'il se contente d'adhérer à l'image imparfaite qui lui est restée en mémoire. Il convient également de tenir compte du fait que le niveau d'attention du consommateur moyen peut varier en fonction du type de produits ou services concernés.¹¹ En l'espèce, les produits en cause sont ceux destinés au grand public et il n'est pas établi qu'il y ait un niveau d'attention accru.

48. Le risque de confusion est d'autant plus grand que le pouvoir distinctif de la marque antérieure est fort. Les marques qui, soit par leur nature, soit en raison de leur réputation sur le marché, ont un caractère distinctif fort bénéficient donc d'une protection plus importante que les marques à faible caractère distinctif.¹² En l'espèce, en tant que marques (notoirement) connues, les marques invoquées ont un fort caractère distinctif.

49. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, 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 ressemblance entre les marques, et inversement.¹³

50. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une certaine mesure. Les produits en question sont identiques. Les marques invoquées ont un caractère distinctif fort. Sur la base des facteurs susmentionnés, et compte tenu de leur interdépendance, l'Office considère que le public est susceptible de croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée, entraînant ainsi un risque de confusion.

⁹ CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

¹⁰ TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremerzin).

¹¹ CJUE 22 juillet 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹² CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

¹³ Arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités.

B. Autres facteurs

51. Le défendeur se réfère à ses considérations (voir point 18) pour déposer cette demande et au fait qu'elle découle logiquement d'une marque antérieure dont il dispose déjà. Toutefois, la raison d'être d'une demande particulière ne joue aucun rôle dans l'évaluation du risque de conflit avec les droits d'autres propriétaires de marques.

C. Conclusion

52. Sur la base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion. Le risque de confusion ayant déjà été établi à l'égard des marques 1 et 2 invoquées, il est possible de se dispenser d'une appréciation des preuves d'usage et du risque de confusion à l'égard de la marque 3 invoquée.

IV. CONSÉQUENCE

53. L'opposition numéro 2006916 est justifiée.

54. La demande Benelux 1231019 n'est pas enregistrée.

55. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.28 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, 13 octobre 2022

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Étienne Colsoul