

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2010059
du 31 janvier 2023

Opposant : **Danjaq LLC**
11400 Olympic Blvd., Suite 17002
Los Angeles, California 90064
États-Unis d'Amérique

Mandataire : **Octroibureau 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 contestée : **Demande Benelux 1287382**
MY DRINK IS BOMB JAMES BOMB

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 4 avril 2014, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque verbale MY DRINK IS BOMB JAMES BOMB pour des produits en classes 25, 32 et 33. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1287382 et a été publiée le 12 mai 2014.
2. Le 14 juillet 2014, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. Le dernier jour de la période d'opposition (12 juillet 2014) tombant un samedi, l'opposition a été déposée à temps conformément à la règle 3.9(3) du règlement d'exécution (ci-après : RE) 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 introduite contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par l'enregistrement antérieur.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, sous a et b, 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 21 juillet 2014 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. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 23 novembre 2015. Des oppositions étaient également en cours dans des procédures parallèles, impliquant les mêmes parties et d'autres.

C. Marques invoquées, notoirement connues

8. L'opposant en l'espèce se fonde notamment sur deux marques notoires 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

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.

ces marques notoires. La partie défenderesse ne le contestant pas, l'Office présume l'existence de ces droits.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

9. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et des produits et 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 le deuxième droit invoqué, 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 droits invoqués joue un rôle important dans l'appréciation de la similarité des signes. 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 du signe contesté. Il est dès lors d'opinion que ce signe est fort ressemblant et sera associé à ses droits invoqués, de sorte qu'il est question d'un risque de confusion.

13. L'opposant voit un tel rapport entre les produits du signe contesté et ceux du droit invoqué 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 du signe contesté pourrait diluer ses droits invoqués.

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 requête du défendeur, l'opposant a soumis des preuves d'usage.

B. Réaction du défendeur

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

18. Le défendeur rappelle qu'il est déjà titulaire de la marque verbale JAMES BOMB, enregistrée au Benelux comme dans l'Union européenne. L'enregistrement de cette marque au Benelux est intervenu à la suite d'un accord avec l'opposant, qui a donc retiré son opposition à cette demande.

19. Le défendeur considère que l'opposant ne peut pas, d'une part, accepter l'enregistrement de la marque verbale JAMES BOMB et, d'autre part, s'opposer à l'enregistrement du signe contesté, d'autant plus que ce dernier commence par MY DRINK IS BOMB. Cet élément n'a rien à voir avec les marques invoquées par l'opposant et, en tant que premier élément de la marque, il sera retenu principalement, voire exclusivement, par les consommateurs.

20. Le défendeur attire l'attention sur le fait que BOMB et BOND sont deux mots existants avec des significations compréhensibles et différentes, de sorte que ces mots ne correspondent pas. JAMES est un prénom courant, qui ne peut être monopolisé par l'opposant, selon le défendeur.

21. Le défendeur considère que les preuves d'usage ne répondent pas aux exigences de la jurisprudence et doivent donc être rejetées. Selon lui, il n'y a pas non plus de preuve que les marques invoquées auraient une quelconque réputation.

22. Sur cette base, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition.

III. DÉCISION

A.1 Preuves d'usage

23. 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 rejette les preuves d'usage présentées par l'opposant au motif qu'elles ne répondent pas aux exigences de la jurisprudence, mais sans l'étayer davantage (voir point 21). Ces éléments doivent donc être considérés comme non réfutés, ou du moins insuffisamment étayés, de sorte que l'Office n'a pas à examiner plus avant les preuves d'usage.

A.2 Risque de confusion

24. 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.

25. 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

² Art. 2.16, alinéa 1er CBPI et règle 1.21 sous e 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),

26. 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

27. 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

28. 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

29. 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

30. 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.

31. Les signes à comparer sont les suivants :

En ce qui concerne la première marque invoquée (marque de l'Union européenne 251918) :

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

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).

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

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

33. 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.

34. 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.

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

Comparaison phonétique

36. 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. L'élément ajouté [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.

37. Phonétiquement les signes sont similaires dans un certain degré.

Comparaison conceptuelle

38. 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.

39. 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.

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

Conclusion

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

Comparaison des produits et services

42. 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

43. Lorsque l'on compare les produits et services sur lesquels l'opposition est basée aux services contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits et services 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

44. Comme indiqué ci-dessus (voir point 23), 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 la similitude entre les produits et les services en cause, comme le prétend l'opposant. Cette similitude est donc manifestement in confesso, de sorte que l'Office ne doit pas l'examiner plus avant.

A.3 Appréciation globale

45. 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 de services concernés.¹¹ En l'espèce, les produits et services en cause sont ceux destinés au grand public et il n'est pas établi qu'il y ait un niveau d'attention accru.

46. 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, la marque invoquée présente un caractère distinctif normal car elle ne décrit pas les caractéristiques des produits et services en cause. L'opposant s'appuie sur la grande réputation de ses marques et donc sur un caractère distinctif accru. Le Bureau n'a pas jugé nécessaire, dans le cas présent, d'examiner cette allégation plus avant, car elle n'affectera pas le résultat de la présente décision.

47. 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

48. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une certaine mesure et une comparaison conceptuelle ne s'applique pas. L'usage sérieux de la marque invoquée et la similitude des produits et services en question sont in confesso. Sur la base des facteurs susmentionnés et compte tenu de leur interdépendance, l'Office estime que le public peut croire que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée, ce qui donne lieu à 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

49. L'existence d'un droit de marque du défendeur, antérieur aux marques invoquées (voir point 18), n'est pas un argument pertinent pour l'appréciation de la présente opposition. En effet, aussi longtemps que les marques antérieures sont effectivement protégées, l'existence d'un enregistrement antérieur à ces dernières n'est pas pertinente dans le cadre d'une opposition formée à l'encontre d'une demande de marque. En effet, seules peuvent être prises en considération les marques antérieures et la marque demandée.¹⁴

C. Conclusion

50. Sur la base de ce qui précède, le Bureau conclut qu'il existe un risque de confusion. Le risque de confusion ayant déjà été établi à l'égard de la première marque invoquée, il n'est pas nécessaire de l'examiner plus avant à l'égard des autres.

IV. CONSÉQUENCE

51. L'opposition numéro 2010059 est justifiée.

52. La demande Benelux 1287382 n'est pas enregistrée.

53. 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, 31 janvier 2023



Camille Janssen

Pieter Veeze

Willy Neys
(*rapporteur*)

Agent chargé du suivi administratif : Étienne Colsoul

¹⁴ Tribunal UE 1^{er} mars 2005, T-185/03, ECLI:EU:T:2005:73 (Enzo Fusco), 21 avril 2005, T-269/02, ECLI:EU:T:2005:138 (Ruffles), et 13 avril 2010, T-103/06, ECLI:EU:T:2010:137 (YoKaNa).