OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

Nº 2017027

du 15 septembre 2022

Opposant :	**DISCOVERY SPORTS EVENTS LIMITED** Discovery House 566 Chiswick High Road W4 5YB Londen Royaume-Uni
Mandataire :	**NLO Shieldmark B.V.** Anna van Buerenplein 21 2595 DA Den Haag Pays-Bas
Marque invoquée 1 :	**Marque de l'Union européenne 18190492** PURE
Marque invoquée 2 :	**Marque de l'Union européenne 18190031** PURE POWER
Marque invoquée 3 :	**Marque de l'Union européenne 18190493** PURE RACING
	contre
Défendeurs :	**Mbo Mpenza** Rue de Bonlez 18 1390 Grez Doiceau Belgique
	Caroline Mazure Rue de Bonlez 18 1390 Grez Doiceau Belgique

Mandataire : **Alexis Ewbank**
Rue Camille Lemonnier 1
1050 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Demande Benelux 1436883**

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 25 février 2021, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 25, 28 et 41, la demande Benelux de la marque semi-figurative

. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1436883 et a été publiée le 2 avril 2021.

2. Le 1er juin 2021, 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 18190492 de la marque verbale PURE, introduite le 30 janvier 2020 et enregistrée le 20 mars 2021 pour des services en classe 41 ;
- marque de l'Union européenne 18190031 de la marque verbale PURE POWER, introduite le 30 janvier 2020 et enregistrée le 20 mars 2021 pour des services en classe 41 ;
- marque de l'Union européenne 18190493 de la marque verbale PURE RACING, introduite le 30 janvier 2020 et enregistrée le 17 juin 2020 pour de produits et services en classes 12 et 41.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est dirigée contre tous les produits et services de la marque contestée et basée sur tous les produits et services des marques invoquées.

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 »).

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 4 juin 2021. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. 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 18 janvier 2022.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

8. En application de l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1er, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. Selon l'opposant, la similitude visuelle de l'élément identique dominant PURE est évidente, puisque les marques antérieures sont reprises intégralement dans le signe contesté. Comme cet élément attire visuellement toute l'attention dans le signe contesté par la variété des couleurs, c'est l'élément dont le consommateur se souviendra après avoir vu cette enseigne. De plus, le signe contesté pourrait être considéré par le public comme faisant partie de la famille PURE détenue par l'opposant ou comme une variation des marques antérieures existantes.

10. L'opposant estime qu'il ne peut y avoir de débat sur la prononciation des signes, car toutes les marques antérieures et le signe contesté ne sont constitués que de mots anglais existants. Les marques antérieures sont reprises dans leur ensemble dans le signe contesté. Par conséquent, les signes coïncident dans la sonorité de l'élément « PURE ».

11. Les autres éléments verbaux sont des éléments subsidiaires, étant donné qu'ils sont plutôt descriptifs et non distinctifs. Il en résulte une comparaison de l'élément distinctif identique « PURE » et un haut degré de similarité phonétique globale.

12. D'après l'opposant, les marques invoquées et le signe contestée ont toutes le même élément dominant « PURE » avec la même signification conceptuelle, à savoir « complet et total ». Les autres éléments qui accompagnent l'élément dominant ne sont que subsidiaires à cette signification conceptuelle. L'opposant en conclut que les signes sont conceptuellement très similaires.

13. Les seuls produits du signe contesté visés par la classe 25 sont les vêtements. Étant donné que le reste des produits et services du signe sont dans le domaine des activités sportives, l'opposant estime que ces produits (vêtements) mettent également l'accent sur les activités sportives. Les services des marques antérieures sont tous dans le domaine de l'organisation d'activités sportives. Par conséquent, les produits « vêtements » peuvent être considérés comme complémentaires aux services de la classe 41. L'opposant en conclut que les produits litigieux de la classe 25 sont donc hautement similaires et complémentaires aux activités sportives des marques antérieures.

14. Plus encore que la classe 25, la classe 28 est uniquement axée sur les activités sportives et s'applique uniquement aux articles et équipements de sport. Par conséquent, les produits *articles et équipements de sport* peuvent être considérés comme hautement similaires et complémentaires aux activités sportives des marques antérieures.

15. Selon l'opposant, les services du signe contesté en classe 41 sont identiques aux services des marques invoquées dans la même classe.

16. L'opposant explique qu'il possède plusieurs (8) marques avec le préfixe « PURE » qui peuvent être considérées comme une famille de marques. Lorsqu'une autre marque avec le même élément sera enregistrée pour des produits et services similaires, le consommateur concerné pensera qu'elle fait également partie de la famille PURE détenue par l'opposant ce qui créera une confusion sur le marché.

17. Pour ces raisons, l'opposant demande à l'office d'accepter l'opposition, de rejeter la demande de marque et de condamner le défendeur à supporter les frais.

B. Réaction du défendeur

18. Le défendeur demande que l'opposant prouve au préalable avoir effectué dans les cinq dernières années précédant la date de dépôt de la marque dont opposition et pour chacun des produits et services déposés un usage normal des marques qu'il allègue au Benelux.

19. Selon le défendeur, il n'y a pas de raisonnable risque de confusion incluant un risque d'association de la marque contestée avec les marques invoquées et il pense que ce risque n'est pas raisonnablement établi par l'opposant.

20. Le défendeur constate qu'aucune des marques antérieures n'inclut les termes « Pure Way ». Elles n'incluent que le terme « Pure », excessivement courant et banal dans le registre des marques, dans la vie courante et dans la vie des affaires. Le terme « Way » est totalement absent des marques de l'opposant. De plus, le graphisme du signe contesté est totalement absent des marques verbales de l'opposant.

21. Le défendeur explique qu'une simple recherche Google sur le mot « pure » atteste d'un résultat de 2.970.000.000 de résultats incluant le mot « pure », ce qui démontre selon lui que le terme est devenu totalement banal et d'une extrême faiblesse distinctive dans l'esprit du public, pour autant que ce terme en conserve même un quelconque très faible pouvoir distinctif.

22. Le public concerné ne pourrait croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise face à une telle multitude, un tel chaos de signes « Pure » en provenance de centaines de millions de titulaires et d'usagers différents qui l'utilisent. Le public ne prête certainement plus attention à un tel terme isolément. Or, précisément, le défendeur a ajouté « Way » et a inséré le terme Pure dans une figuration radicalement distincte des autres marques comprenant le terme.

23. Selon le défendeur, le consommateur ne pourrait ni visuellement, ni phonétiquement ou conceptuellement associer « The Pure Way » avec « Pure », « Pure Power » ou « Pure Racing », suffisamment distincts dans leur ensemble.

24. Le défendeur révèle que les marques de l'opposant et son domaine d'activité relèvent du domaine de l'automobile, qui est un domaine qui ne risque pas d'être associé avec celui du football et de l'humanitaire qui est et sera celui du déposant.

25. Le défendeur conclut que l'opposition doit être rejetée et que l'opposant doit être condamné aux dépens de l'opposition.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

26. 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.

27. 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".[1]

28. 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.[2]

29. 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.[3]

Comparaison des signes

30. 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.[4]

31. 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.[5] 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.[6]

32. 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.

---

[1] L'art. 2.2ter, paragraphe 1er sous b CBPI met en œuvre l'art. 5, paragraphe 1er 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.
[2] CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).
[3] CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).
[4] CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).
[5] CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).
[6] 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).

33. Les signes à comparer sont les suivants :

En ce qui concerne la première marque invoquée (marque de l'Union européenne 18190492) :

Opposition basée sur :	***Opposition dirigée contre :***
PURE	

Comparaison visuelle

34. La marque invoquée est une marque purement verbale, consistant en un mot de quatre lettres : « PURE ». Le signe contesté est une marque semi-figurative, consistant du mot PURE en grandes lettres colorées, placé au milieu d'un cercle avec des contours gris. La première lettre du mot est représentée dans différentes nuances d'orange, la deuxième en rouge, la troisième dans des tons de violet et de bleu et la dernière en vert. Au-dessus et au-dessous de ce mot se trouvent les mots « The » et « Way », en lettres beaucoup plus petites et plus fines, comme si elles étaient écrites à la main.

35. Lorsqu'une marque est composée d'éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produits et/ou services en cause en citant le nom qu'en décrivant les éléments figuratifs de la marque.[7] Ce raisonnement général pourrait s'appliquer raisonnablement en l'espèce. Il est raisonnable de considérer que le consommateur moyen percevra l'élément verbal comme la marque et les éléments figuratifs comme des éléments décoratifs. En tout état de cause, l'élément PURE ne pourra pas échapper à l'attention du consommateur, étant donné sa taille, sa position centrale et ses différentes couleurs.

36. Cet élément est identique à la marque invoquée, laquelle est donc incorporée dans son intégralité dans le signe contesté et y conserve un rôle distinctif indépendant, ce qui peut être l'indice d'un risque de confusion.[8]

37. Les autres éléments verbaux du signe contesté jouent un rôle subordonné, en raison de leur position moins visible et de leur représentation moins succincte.

38. Les signes sont similaires d'un point de vue visuel.

[7] Voir en ce sens TUE 14 juillet, TUE, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, point 37 (SELENIUM-ACE).
[8] CJUE 6 octobre 2005, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, point 30 (Thomson Life).

Comparaison phonétique

39. 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.[9]

40. L'élément dominant PURE du signe contesté est phonétiquement identique à la marque invoquée. Les marques diffèrent dans la prononciation des mots « The » et « Way » mais, comme déjà noté, ceux-ci jouent un rôle moins important.

41. Les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

42. D'après l'opposant, les signes signifient « complet et total », mais il ne donne aucune explication supplémentaire.

43. Merriam-Webster donne comme explication *non mélangé à aucune autre matière (or pur)* et *exempt de poussière, de saleté ou de souillure (eau de source pure),* également au sens figuratif : *être non-objectif et être évalué uniquement sur des qualités formelles et techniques (forme pure)*.[10] Oxford explique : *non mélangé à autre chose ; sans rien d'ajouté.*[11]

44. De ce qui précède, il est clair que l'élément PURE a la même signification dans les deux signes. Les autres éléments verbaux de la marque contestée n'y changent rien. Ils peuvent même renforcer la similitude si le mot *pure* dans la locution *The Pure Way* est compris comme un adverbe : *dans une large mesure ou à un degré élevé ; extrêmement ; excessivement*.[12]

45. Les signes se ressemblent sur le plan conceptuel.

Conclusion

46. Les signes se ressemblent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

Comparaison des produits et services

47. 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).[13]

48. Si la comparaison doit se fonder sur l'impression globale laissée par les signes dans la mémoire du public concerné, elle doit néanmoins être effectuée à la lumière des qualités intrinsèques des signes en conflit.[14] L'impression générale évoquée par un signe composé auprès du public concerné peut, dans

---

[9] Voir 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).
[10] https://www.merriam-webster.com/dictionary/pure.
[11] https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/pure.
[12] https://wordtype.org/of/pure#:~:text=Pure%20can%20be%20an%20adverb%20or%20an%20adjective.
[13] CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).
[14] CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, poent 71 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Pour apprécier si tel est le cas, il convient de tenir compte des qualités intrinsèques de chacun de ces composants, notamment en les comparant aux qualités des autres composants. En outre, il est possible d'examiner comment les différents constituants de la configuration du signe composé se rapportent les uns aux autres.[15]

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

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

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre**
	Classe 25 Vêtements.
	Classe 28 Articles et équipement de sport.
Classe 41 Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement; activités sportives et culturelles; édition et publication de textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines; édition et publications de tous types et sous tous formats, y compris publications électroniques et numériques, supports sonores et/ou visuels, supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), programmes multimédias, jeux et, en particulier, jeux télévisés et audiovisuels, jeux sur disques compacts et disques compacts audionumériques, supports magnétiques; service d'organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement; organisation de séminaires, stages et cours; organisation de conférences; organisation d'événements sportifs; organisation de compétitions sportives; organisation de forums, congrès et colloques; organisation de concours, de jeux; organisation de campagnes d'information et de manifestations professionnelles ou non, à but culturel ou sportif; services de paris et de jeux d'argent liés aux sports; montage de bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; production et réalisation de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non; spectacles (organisation de -); production et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); prêts de livres et d'autres publications; locations d'installations de stades; services de camps sportifs; location d'équipement de sport (autre que les véhicules); services	Classe 41 Organisation de séminaires et de conférences; Gestion et organisation d'évènements sportifs; Edition de publications; Services de production d'animations; Services d'éducation et de formation relatifs au sport; Coaching [formation]; Mise à disposition de formations.

[15] 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, poit 47 (El Charcutero Artesano).

d'édition de programmes multimédias, à usage interactif ou non; formation dans le domaine automobile; réalisation (conception) de programmes d'informations, de divertissement radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non; micro-édition; organisation de courses de véhicules.	

51. À titre liminaire, il convient de noter que des produits et des services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et des services ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.[16]

52. En général les produits et services ont une nature différente. Néanmoins, il peut exister une complémentarité entre des produits et services. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux pour lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise.[17]

Classe 25

53. L'opposant déduit de la description des produits et services du signe contesté en classes 28 et 41 que les produits vêtements auront également trait au sport (voir point 13). Cependant, cela ne ressort pas du registre. Bien que l'on puisse conclure du libellé général que les vêtements de sport sont inclus, cela ne signifie pas qu'il existe un lien nécessaire et indispensable entre les produits vêtements et la pratique du sport. Ces produits et services ne sont donc pas similaires.

Classe 28

54. Il est vrai que les produits *articles et équipement de sport* peuvent être utilisés dans la prestation de certains services de la classe 41 de la marque invoquée, mais cela ne rend pas nécessaire ou indispensable le lien entre ces produits et ces services. Un grand nombre de ces services peuvent également être fournis sans ces produits. Ces produits et services ne sont donc pas similaires.

Classe 41

55. Les services *organisation de séminaires et de conférences, organisation d'évènements sportifs* et *formation* sont inclus dans les deux listes et sont donc identiques.

56. Le service *gestion d'évènements sportifs* du signe contesté comprend le service *organisation d'événements sportifs* de la marque invoquée et est donc identique à celui-ci. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les services visés par la demande de marque incluent ceux de la marque antérieure, ces services sont considérés comme identiques.[18]

---

[16] Art. 5bis, paragraphe 7 CBPI.
[17] Voir, en ce sens, TUE 1er mars 2005, T-169/03, ECLI:EU:T:2005:72 (Sissi Rossi); 22 mars 2007, T-364/05, ECLI:EU:T:2007:96 (Pam Pluvial); 11 juillet 2007, T-443/05, ECLI:EU:T:2007:219 (Pirañam).
[18] Voir TUE 11 juin 2014, T-281/13, ECLI:EU:T:2014:440 (Metabiomax).

57. Les services *édition de publications* du signe contesté sont compris dans les services *édition et publication de textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines; édition et publications de tous types et sous tous formats, y compris publications électroniques et numériques, supports sonores et/ou visuels, supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), programmes multimédias, jeux et, en particulier, jeux télévisés et audiovisuels, jeux sur disques compacts et disques compacts audionumériques, supports magnétiques* de la marque invoquée et sont donc identiques à ces derniers. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les produits ou services visés par la marque antérieure incluent les produits ou services visés par la demande de marque, ces produits ou services sont considérés comme identiques.[19]

58. Les *services de production d'animations* du signe contesté sont compris dans les services *production et réalisation de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non; spectacles (organisation de -); production et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte)* de la marque invoquée et sont donc identiques à ces derniers.

59. Les *services d'éducation et de formation relatifs au sport* du signe contesté sont compris dans les *services d'enseignement et de formation, d'éducation* de la marque invoquée et sont donc identiques à ces derniers.

60. Les services *coaching [formation]* et *mise à disposition de formations* du signe contesté sont compris dans les *services d'enseignement et de formation, d'éducation* de la marque invoquée et sont donc identiques à ces derniers.

Conclusion

61. Les produits et services du signe contesté sont partiellement identiques à ceux de la marque invoquée et partiellement dissimilaires.

En ce qui concerne les autres marques invoquées (marques de l'Union européenne 18190031 et 18190493) :

Opposition basée sur :	***Opposition dirigée contre :***
PURE POWER	
PURE RACING	

[19] Voir en ce sens TUE 23 octobre 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262 (Fifties); 24 novembre 2005, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420 (Arthur et Félicie) et 21 octobre 2008, T-95/07, ECLI:EU:T:2008:455 (Prazol).

Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules automobiles; véhicules de course.	

62. Les services de la classe 41 de ces marques invoquées sont identiques aux services de la première marque invoquée, comme indiqué ci-dessus, sauf que la deuxième marque invoquée ne comprend pas le service *organisation de courses de véhicules*. Par conséquent, la similitude de ces services n'a pas besoin d'être refaite. La troisième marque invoquée est également enregistrée pour des produits de la classe 12, comme indiqué ci-dessus. L'Office considère que les produits de la marque contestée en classes 25 et 28 sont différents par leur nature, leur destination, leur public cible, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution. Comme les produits de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits additionnels de ces marques invoquées, il n'y a pas lieu d'examiner la similitude entre les signes.

A.2 Appréciation globale

63. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services ainsi que la ressemblance des marques jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

64. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre 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.[20]

65. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il faut tenir compte du fait 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.[21] Dans le cas d'espèce, les produits et services sont susceptibles de s'adresser en partie à des professionnels, en partie 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 normal.

66. 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.[22] L'Office est d'avis que les marques invoquées disposent d'un caractère distinctif plutôt faible, étant donné qu'ils peuvent référer à une des caractéristiques des biens et services concernés. Le défendeur considère également que le caractère distinctif des marques invoquées est très faible, voire nul (point 21). Toutefois, l'Office rappelle que la validité d'une marque pour défaut de caractère distinctif ne peut être mise en cause dans le cadre d'une procédure d'opposition mais uniquement dans le cadre d'une procédure de nullité.[23]

67. En outre, la reconnaissance d'un caractère faiblement distinctif des marques antérieures n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce. En effet, si le caractère

[20] Arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités.
[21] Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité.
[22] Voir arrêt Canon, déjà cité.
[23] CJUE 14 mai 2012, C-196/11, ECLI:EU:C:2012:314, point 45 (Formula One) et CJUE 8 novembre 2016, C-43/15, ECLI:EU:C:2016:837, points 66-68 et la jurisprudence citée (Kompressor).

distinctif des marques antérieures doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n'est 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 ou des services visés.[24]

68. Les signes se ressemblent sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Une partie des produits et services concernés est identique, une partie ne l'est pas et n'est pas non plus similaire. Pour ces raisons, l'Office conclut que le public concerné peut croire que les services identiques puissent provenir de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée et qu'il existe donc un risque de confusion pour ces services.

B. Autres facteurs

69. L'opposant fait valoir qu'il est titulaire de huit marques avec le préfixe PURE, qui, selon lui, forment une famille de marques (voir point 16). Il a déjà été établi dans cette opposition qu'il existe un risque de confusion pour les services similaires. L'argument relatif à la marque de série ne sera donc pas examiné plus avant, puisqu'il ne peut modifier l'issue de la présente procédure en ce qui concerne les produits non similaires.

70. Le défendeur demande que l'opposant prouve au préalable l'usage normal des marques invoquées (voir point 18). Toutefois, les marques invoquées n'ayant pas été enregistrées depuis cinq ans, la demande n'est pas fondée.

71. L'Office ne peut pas tenir compte de la remarque du défendeur quant aux différents domaines d'activités des parties (voir point 24). En effet, ce qui importe, ce ne sont pas les conditions concrètes dans lesquelles les services sont commercialisés, mais la description des services visés par les marques antérieures et par le signe contesté, puisque les modalités particulières de commercialisation des services en cause peuvent varier dans le temps et selon la volonté des titulaires des marques en conflit.[25]

72. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus. Seul est prévu un renvoi aux frais fixé au montant établi de la taxe d'opposition au cas-où l'opposition est totalement justifiée (ou refusée).

C. Conclusion

73. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion pour les services identiques.

IV. CONSÉQUENCES

74. L'opposition numéro 2017027 est justifiée partiellement.

75. La demande Benelux 1436883 n'est pas enregistrée pour les services suivants :

Classe 41 : tous les services.

---

[24] TUE 13 décembre 2007, T-134/06, ECLI:EU:T:2007:387, point 70 (Pages Jaunes) et CJUE, Kompressor, déjà cité, point 63 et la jurisprudence citée.
[25] CJUE 15 mars 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, point 56 (Quantum) et TUE 15 octobre 2008, T-305/06 à T-307/06, ECLI:EU:T:2008:444, point 61 (Ferromix).

76. La demande Benelux 1436883 est enregistrée pour les produits suivants, lesquels ne sont pas similaires :

Classe 25 : tous les produits.

Classe 28 : tous les produits.

77. Aucune partie n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.28, alinéa 3 du RE vu que l'opposition est partiellement justifiée.

La Haye, le 15 septembre 2022

Willy Neys *rapporteur*	Saskia Smits	Tineke Van Hoey

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn