

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



**TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE**

C 2021/11/6

ARRÊT

En cause :

RAND FRERES SA

Contre :

M. Roel P.B. VAN WEES

Langue de la procédure : le français

ARREST

Inzake:

RAND FRERES SA

Tegen:

M. Roel P.B. VAN WEES

Procestaal: Frans

GREFFE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 LUXEMBOURG
TÉL. (00 352) 28.11.33.30
info@courbeneluxhof.int

www.courbeneluxhof.int

GRIFFIE

1, rue du Fort Thüngen
L-1499 LUXEMBOURG
TEL. (00 352) 28.11.33.30
info@courbeneluxhof.int

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

Deuxième chambre

C 2021/11/6

Arrêt du 28 juin 2023

dans l'affaire C 2021/11

En cause :

La société anonyme de droit français RAND FRERES SA, établie à boulevard Saint Martin 45-47-49, 75003 Paris, France ;

Requérante (ci-après : « requérante ») ;

Représentée par Me Pierre-Yves THOUMSIN, avocat à Bruxelles, Belgique ;

Contre :

M. Roel P.B. VAN WEES, établi à Galjoenstraat 33, 5017 CL TILBURG, Pays-Bas ;

Défendeur (ci-après : « défendeur ») ;

Représenté par Me Noortje Kee, mandataire en matière de marques à Breda, Pays-Bas

La procédure devant l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle

1. Le 17 septembre 2019, le défendeur a effectué une demande d'enregistrement de la marque verbale Benelux « BAALA » (ci-après : le signe contesté) pour des produits et services des classes 25, 35 et 40. L'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après l'Office) a mis la demande à l'examen sous le numéro 1402384 et l'a publiée le 23 septembre 2019.
2. Le 22 novembre 2019, la requérante a introduit une opposition contre l'enregistrement du signe contesté pour tous les produits et services mentionnés dans la demande. L'opposition est fondée sur la marque verbale de l'Union européenne 7060486 BALA BOOSTE (ci-après : la Marque invoquée), déposée le 11 juillet 2008 et enregistrée le 31 août 2009 pour des produits dans les classes 18, 25 et 26.
3. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur les produits couverts en classe 25 de la Marque invoquée.
4. Elle est basée sur l'article 2.2ter, alinéa 1^{er} sous b de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (ci-après : la CBPI).
5. Le défendeur a demandé à l'Opposant de fournir des preuves d'usage de la Marque invoquée.
6. Dans sa décision numéro 2015668 du 30 juin 2021, l'Office a jugé que les pièces lui soumises par la requérante ne sont pas suffisantes pour établir un usage sérieux de la Marque invoquée au cours de la période pertinente, se situant du 17 septembre 2014 au 17 septembre 2019, dans l'Union européenne.
7. L'Office a partant rejeté l'opposition et le signe contesté a été enregistré pour tous les produits et services pour lesquels il a été introduit. La requérante a encore été condamnée à payer au défendeur le montant de 1.045 euros sur base de l'article 2.16, alinéa 5 de la CBPI en liaison avec la règle 1.18, alinéa 3 du Règlement d'exécution.

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

8. Par requête d'appel déposée au greffe de la Cour de Justice Benelux (ci-après : la Cour) le 27 août 2021, la requérante a formé un recours contre la décision précitée. Le défendeur a déposé un mémoire en défense auquel la requérante a répondu par un mémoire en réplique sous forme d'arguments de synthèse. Le défendeur n'a pas déposé de duplique. Conformément aux articles 1.30 et 1.51 du Règlement de procédure de la Cour et en l'absence d'une demande de procédure orale, la Cour rend sa décision sans phase orale de la procédure.
9. La requérante sollicite que la Cour déclare son recours recevable et fondé et annule la décision d'opposition n° 2015668 de l'Office. Elle requiert que la Cour statue à nouveau, constate que la Marque invoquée a fait l'objet d'un usage sérieux entre le 17 septembre 2014 et le 17 septembre 2019 pour les produits couverts en classe 25, déclare fondée l'opposition formée contre le dépôt du signe contesté et ordonne à l'Office de refuser son enregistrement en tant que marque. La requérante demande finalement que le défendeur soit condamné aux dépens de chaque instance, liquidés au montant de 2.625 euros.

10. A l'appui de son recours, elle expose que la Marque invoquée a fait l'objet d'un usage sérieux durant la période et sur le territoire pertinents. Elle reproche à l'Office d'avoir mal apprécié la pertinence des pièces versées qui établiraient le volume commercial important et l'usage étalé sur une longue période de la Marque invoquée.
11. La requérante expose encore que les conditions pour déclarer son opposition fondée sont remplies en l'espèce. Il existerait un risque de confusion entre les signes en cause dans le chef du public pertinent, composé du consommateur moyen acheteur de vêtements. Elle donne à considérer, à titre principal, que les produits en classe 25 couverts par le signe contesté sont identiques à ceux pour lesquels la Marque invoquée a été enregistrée et que les services en classes 35 et 40 visés par le signe litigieux sont expressément et directement liés à la vente des produits de la classe 25 et doivent donc être considérés comme identiques. A titre subsidiaire, il y aurait un haut degré de similitude entre les produits et les services visés eu égard à la nature, à la destination et à l'usage de ceux-ci mais également eu égard au caractère concurrentiel ou complémentaire de ces produits et services. La similarité entre la Marque invoquée et le signe contesté se vérifierait au niveau visuel et auditif. Compte tenu du caractère inhabituel et dès lors très distinctif du terme BA(A)LA, il y aurait risque de confusion entre les signes, encore et toujours selon la requérante.
12. Le défendeur sollicite que le recours soit déclaré non fondé, que la décision de l'Office soit confirmée, que sa demande de marque Benelux BAALA soit acceptée dans son intégralité et que le signe contesté soit inscrit au registre des marques Benelux pour tous les produits et services sollicités. Il demande de condamner la requérante aux frais de procédure conformément à l'article 4.13, alinéa 1 du Règlement de procédure, y compris une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires du représentant du défendeur.
13. Il expose que l'Office a correctement analysé les éléments de preuve versés pour conclure à l'absence de preuve d'un usage sérieux de la Marque invoquée sur une grande partie de l'Union européenne. Il demande que les nouveaux éléments de preuve versés par la requérante soient écartés. Il fait valoir que la Marque invoquée est utilisée d'une manière différente de celle pour laquelle elle est enregistrée, à savoir comme BALABOOSTÉ alors que la Marque invoquée est enregistrée comme BALA BOOSTE.
14. A titre subsidiaire, le défendeur conclut à l'absence de similarité entre les signes.
15. Le défendeur fait en outre valoir que les services visés des classes 35 et 40 du signe contesté ne peuvent être considérés comme similaires aux produits de la classe 25 de la Marque invoquée au motif notamment que le service est différent du produit lui-même. Il conteste également que la Marque invoquée et le signe contesté soient similaires. Quant au public pertinent, il s'agirait selon lui d'un public d'un niveau d'attention supérieure à la moyenne, de sorte que dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, il faudrait conclure à l'absence d'un tel risque.

Appréciation de la Cour

16. Le recours, ayant été introduit selon les forme et délai prévus par la CBPI, est recevable.

Quant à la preuve de l'usage sérieux de la Marque invoquée

17. La Marque invoquée, qui est une marque de l'Union européenne, est régie par l'article 47, paragraphe 2, en liaison avec l'article 18 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après : RMUE). Ce dernier article dispose entre autres que : « Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'Union européenne n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. »

18. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsque, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité de l'origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est utilisée pour trouver ou conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion de l'usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par l'enregistrement de la marque. Pour apprécier s'il y a eu usage sérieux de la marque, il convient de tenir compte de tous les faits et circonstances qui permettent d'établir que l'exploitation commerciale de la marque dans la vie des affaires est réelle, et notamment des pratiques qui sont considérées comme justifiées dans le secteur économique concerné pour maintenir ou acquérir des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou services, des caractéristiques du marché, ainsi que de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque. Lorsque l'usage répond à un objectif commercial réel dans des circonstances telles que celles visées ci-dessus, un usage même mineur de la marque ou un usage par un seul importateur dans l'État membre concerné peut suffire à prouver un usage sérieux. L'étendue territoriale de l'usage n'est qu'un des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'usage est sérieux ou non¹. L'usage sérieux d'une marque ne peut être présumé sur la base de probabilités ou de présomptions, mais doit être démontré sur la base d'éléments concrets et objectifs prouvant un usage effectif et satisfaisant de la marque sur le marché concerné².

19. En ce qui concerne la notion « dans l'Union européenne », la CJUE considère qu'il existe une différence entre l'étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection conférée aux marques de l'Union européenne. En effet, une marque de l'Union européenne jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale. Par conséquent, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une marque de l'Union européenne soit utilisée sur un territoire plus vaste, sauf le cas (exceptionnel) où le marché des produits ou services en question est, de fait, limité territorialement.

20. Le seuil pour l'usage sérieux d'une marque de l'Union européenne est dès lors en règle générale plus élevé que pour l'usage sérieux d'une marque nationale ou Benelux. Il doit être démontré que la marque a été utilisée afin de maintenir ou de créer des parts de marché dans l'Union européenne, tout en tenant compte de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

¹ CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansul), CJUE 11 mai 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Sunrider), et CJUE 27 janvier 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology).

² TUE 12 décembre 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt), et Tribunal UE 6 octobre 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft).

21. L'usage d'une marque de l'Union européenne ne doit pas nécessairement couvrir un territoire géographiquement étendu pour pouvoir être qualifié d'usage sérieux, vu qu'une telle qualification dépend des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché concerné et, d'une manière plus générale, de l'ensemble des faits et circonstances susceptibles d'indiquer que cette marque a fait l'objet d'une exploitation commerciale telle que cette dernière a permis de conserver ou d'obtenir une part de marché pour les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

Il est néanmoins impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l'usage de la marque a ou non un caractère sérieux. L'étendue territoriale n'est qu'un facteur parmi d'autres et on ne peut établir aucune règle de minimis.

Il faut faire abstraction des frontières du territoire des États membres³.

22. En l'espèce, les parties s'accordent pour retenir que la période pertinente pour établir l'usage sérieux de la Marque invoquée s'étend du 17 septembre 2014 au 17 septembre 2019.

23. Le défendeur demande le rejet des éléments de preuve non communiqués lors de l'examen de la demande par l'Office.

24. Or, il résulte des termes de l'article 4.7 du Règlement de procédure devant la Cour que les parties peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l'appui de leur argumentation. De même, l'article 4.3 dudit règlement prévoit que la requête d'appel contient l'indication des preuves ou offres de preuve s'il y a lieu.

Il n'est partant pas interdit par le Règlement de procédure de compléter les éléments de preuve soumis à l'Office en vue d'établir le bien-fondé de ses prétentions dans le cadre du recours devant la Cour.

Il n'y a dès lors pas lieu à rejet de pièces.

25. Face au moyen, non contesté, selon lequel la Marque invoquée est utilisée d'une manière différente (à savoir: BALABOOSTÉ) de celle pour laquelle elle est enregistrée (à savoir: BALA BOOSTE), il convient de se référer à l'article 18 paragraphe 1 point a) du RMUE, qui prévoit que constitue également un usage de la marque, outre l'usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée. Cela s'applique indépendamment de la question de savoir si la marque telle qu'elle est utilisée fait également l'objet d'un enregistrement de marque distinct de la part du titulaire.

L'objet de cette disposition est de permettre au titulaire d'apporter à la marque, à l'occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits et services concernés⁴.

³ CJUE, 19 décembre 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816 (Onel/Omel), point 53-55.

⁴ CJUE 25 octobre 2012, C-553/11, ECLI:EU:C:2012:671 (Rintisch), point 30 ; CJUE 18 juillet 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497 (Specsavers), points 27-30.

26. En l'espèce, il est question d'un usage différent au sens de l'article 18, alinéa 1er, sous b, du RMUE étant donné que la compression des deux termes composant la Marque invoquée en un seul terme sans altération de la suite des lettres la composant ne porte pas atteinte à son essence distinctive. Il en est de même en ce qui concerne l'ajout d'un accent sur la dernière lettre et cela nonobstant le fait que la prononciation de la Marque invoquée est légèrement modifiée. En d'autres termes, la Marque invoquée telle qu'elle est utilisée constitue une variante acceptable de sa forme enregistrée.
27. Le défendeur donne à considérer que, sur base des éléments de preuve versés renfermant des factures concernant la France et le Luxembourg, un usage de la Marque invoquée dans deux pays de l'Union européenne est insuffisant pour établir un usage sérieux dans l'ensemble de l'Union européenne. En outre la quasi-totalité des articles vendus mentionnés sur les factures ne seraient pas des vêtements mais des foulards, des plaids, des portefeuilles, des sacs etc., de telle manière que l'utilisation de la Marque invoquée pour des vêtements ne serait pas établie.
28. Afin de qualifier de sérieux l'usage d'une marque de l'Union européenne, il n'est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne. La possibilité qu'elle ait été utilisée sur le territoire d'un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés⁵.
29. Ainsi, le Tribunal UE a jugé dans diverses affaires que l'usage d'une marque de l'Union européenne dans un seul État membre (p. ex. en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni), voire dans une seule ville d'un État membre de l'Union, suffisait pour remplir le critère de l'étendue territoriale⁶.
30. En l'espèce, les documents soumis – notamment les factures des années 2015 à 2020 – établissent à suffisance un usage de la Marque invoquée sur le territoire de la France et, quoique dans une moindre envergure, sur le territoire du Luxembourg.
31. La Marque invoquée est enregistrée pour les produits suivants en la classe 25: « Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie ». Cette classe comprend essentiellement les articles d'habillement pour êtres humains. Les foulards, écharpes et étoles sont inclus dans cette classification. Même en faisant abstraction des portefeuilles et sacs, produits ne relevant pas de la classe 25, l'usage pour les produits relevant de la classe 25 reste établi sur base des pièces versées.
32. Il découle de ce qui précède que la requérante a rapporté la preuve d'un usage sérieux de sa marque sur le territoire de l'Union européenne et au Benelux.
33. Il y a partant lieu de faire droit à la requête d'appel et d'annuler la décision attaquée de l'Office quant à ce volet.

⁵ TUE, 07 novembre 2019, T-380/18, ECLI:EU:T:2019:782 (Intas/Indas), point 80

⁶ TUE, 07 novembre 2019, T-380/18, ECLI:EU:T:2019:782 (Intas/Indas), point 81 et la jurisprudence citée

L'opposition

34. Comme les deux parties ont analysé l'opposition dans le cadre de leurs écritures et à défaut de possibilité de renvoi devant l'Office, la Cour évoque l'affaire dans sa totalité et statue également sur l'opposition.
35. Aux termes de l'article 2.2ter, alinéa 1^{er} sous b) auquel renvoie l'article 2.14. alinéa 2 sous a) de la CBPI, « une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle: a. (...) b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».
36. Pour apprécier si un signe et une marque (antérieure) sont similaires au point de créer un risque de confusion directe ou indirecte chez le public concerné des produits et/ou services en question, lequel se définit comme le risque que le public peut penser que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées, il convient de tenir compte du fait que le risque de confusion doit être apprécié globalement sur la base de l'impression d'ensemble que le signe et la marque (antérieure) produisent sur le consommateur moyen des produits et/ou services en question, compte tenu des circonstances pertinentes de l'espèce, telles que l'interdépendance entre la similitude du signe et de la marque et la similitude des services en question et le caractère distinctif de la marque (antérieure). Le risque de confusion doit être réel.
37. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en compte, notamment entre la similitude entre les signes en conflit et la similitude entre les produits ou services sur lesquels ils portent. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services concernés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre le signe et la marque antérieure, et inversement.⁷ Un certain degré de similitude entre le signe et la marque antérieure ainsi qu'un certain degré de similitude entre les produits ou services constituent toutefois des conditions cumulatives.⁸
38. Dans ce contexte, il est nécessaire d'examiner tout d'abord quel est le public pertinent et ensuite si la Marque invoquée et le signe contesté sont suffisamment similaires d'un point de vue visuel, auditif et conceptuel dans la perception du public pertinent pour que l'on puisse admettre l'existence d'un risque de confusion entre la Marque invoquée et le signe contesté.

⁷ CJUE 4 mars 2020, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156 (Equivalenza), point 59 et la jurisprudence citée.

⁸ CJUE 4 mars 2020, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156 (Equivalenza), point 60 et la jurisprudence citée

Le public pertinent

39. Les parties ne contestent pas que le public pertinent pour les produits et services concernés est le grand public. Selon la requérante, le consommateur moyen de ce grand public a, pour les produits et services concernés, un niveau d'attention moyen. Selon le défendeur, le niveau d'attention du public concerné est supérieur à la moyenne, parce que le public pertinent choisit les produits et services des deux parties avec beaucoup de soin et d'attention.
40. Avant de définir le degré d'attention, il convient tout d'abord de déterminer le public pertinent. La Cour considère – tout comme les parties – que, comme les vêtements pour hommes et femmes sont des produits de consommation courante, le public pertinent est le grand public. Il en est de même en ce qui concerne les services visés aux classes 35 et 40 pour lesquels les parties n'allèguent pas que le public pertinent serait un public professionnel.
41. La Cour estime que le grand public, pour les produits et services concernés, est doté d'un niveau d'attention normal, étant donné que les produits visés, à savoir les « articles d'habillement » de la classe 25, sont des produits de consommation courante, et que les services portent sur ces produits⁹.

Ressemblance visuelle

42. Selon la requérante, et en présence de produits de la classe 25, l'aspect visuel revêt plus d'importance dans l'appréciation globale du risque de confusion et qu'en l'espèce, il y a similitude visuelle en ce que le signe contesté reprend les mêmes lettres que la Marque invoquée, sauf à ajouter une deuxième lettre A.
43. Le défendeur conclut à l'absence de similitude visuelle en ce que la Marque invoquée est composée de deux termes et que le terme BOOSTE est distinctif et que le signe contesté a ajouté la lettre A dans le terme BALA. De plus, il donne à considérer que, dans la pratique, la requérante utilise la Marque invoquée comme BALABOOSTÉ, ce qui accroîtrait encore la dissimilitude.
44. La Cour constate que la Marque invoquée et le signe contesté sont des signes verbaux sans élément figuratif. Le terme BALA BOOSTE/BALABOOSTÉ est bien plus long que le terme BAALA. Le public pertinent sera frappé par le fait que la Marque invoquée contienne le mot/élément verbal Booste, qui est absent dans le signe contesté. Au vu du fait qu'il est généralement admis que le consommateur prête une plus grande attention au début d'une marque qu'à sa fin¹⁰, le terme BALA de la Marque invoquée joue toutefois un rôle important dans l'appréciation visuelle et phonétique, compte tenu de sa position initiale, c'est-à-dire à l'endroit le plus visible¹¹. Concernant les termes BALA et BAALA, il y a lieu de relever que le terme BAALA contienne une deuxième lettre A à la fin de la première syllabe. Cette orthographe frappera le public pertinent, parce qu'en néerlandais et en français, la deuxième lettre A n'est pas courante à la fin d'une syllabe. En revanche, le terme BALA est intégralement contenu dans le signe contesté. Tout bien considéré, la Cour conclut à une certaine similitude, inférieure à la moyenne, au niveau visuel entre la Marque invoquée et le signe contesté et cela quelle que soit la façon dont la Marque invoquée est utilisée et nonobstant le fait que, dans la Marque invoquée, le terme BOOSTE suit le terme BALA.

⁹ TUE, 17 octobre 2012, T-485/10, ECLI:EU:T:2012:554 (Miss B), point 22

¹⁰ TUE 19 mai 2011, T-580/08, ECLI:EU:T:2011:227 (Pepequillo), point 77 et la jurisprudence citée.

¹¹ TUE 14 juillet 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289 (Selenium-Ace), point 41

Similitude auditive

45. La requérante, arguant essentiellement du fait que le public pertinent attache une importance accrue à la première partie de la Marque invoquée, conclut à une similitude auditive.
46. Le défendeur conclut à l'absence de similitude auditive au vu notamment de la longueur des signes en cause, du fait que même la première partie n'est pas identique et parce que la dernière partie de la Marque invoquée, à savoir BOOSTE, n'est pas purement descriptive mais distinctive aussi.
47. La Cour considère que la Marque invoquée et le signe contesté sont, sur le plan auditif, similaires dans une certaine mesure, inférieure à la moyenne, motif pris que la première partie de la Marque invoquée et le signe contesté sont prononcés de la même manière, le double A n'entraînant pas que le terme BAALA soit prononcée d'une façon significativement plus longue que le terme BALA. Tant en français qu'en néerlandais, les termes BAALA et BALA auront la prononciation « bala » chez le public pertinent. Une différence entre les deux signes est que le public pertinent prononcera également le mot BOOSTE (ou BOOSTÉ) dans la Marque invoquée. Compte tenu de la connaissance que le grand public devrait avoir de l'anglais au Benelux, le mot BOOST aura la prononciation « boest » chez le public néerlandophone et la prononciation « bouste » chez le public francophone. S'il a l'orthographe « BOOSTÉ », le mot aura la prononciation « boesté » ou « boosté » chez le public néerlandophone et la prononciation « bousté » chez le public francophone. Il s'agit d'une différence avec la prononciation du terme BALA, mais cela ne signifie pas grand-chose selon la Cour, vu que, comme relevé ci-dessus, le public pertinent portera son attention plus sur la première partie d'une marque que sur la deuxième partie.

Similitude conceptuelle

48. Les termes BALA BOOSTE et BAALA étant purement fantaisistes, aucune similitude conceptuelle ne peut être constatée.

Conclusion sur la ressemblance des signes

49. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'il existe une certaine similitude, inférieure à la moyenne, entre la Marque invoquée et le signe contesté.
50. En raison de cette similitude entre la Marque invoquée et le signe contesté, il faut encore examiner si les produits et services sont identiques ou similaires et, si tel est le cas, si, compte tenu des autres circonstances, il y a un risque de confusion¹².

Similitude entre les produits et services

51. Pour apprécier le degré de similitude entre les produits et services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs à la relation entre les produits et services pour lesquels le signe est déposé et ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, tels que leur nature, leur destination et leur mode d'utilisation (en général) et leur caractère concurrent ou complémentaire. La question est de savoir s'il existe des similitudes entre les produits et services à apprécier telles que, compte tenu des pratiques commerciales existantes, il est probable que le public pertinent serait en mesure d'attribuer la même origine à ce type de

¹² Comparez CJUE 24 mars 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 (TiMi kinderyoghurt), point 66.

produits ou services.¹³ Les produits et services sont, en principe, également considérés comme identiques si le signe est déposé pour des produits ou services qui relèvent d'une désignation de services plus large que celle pour laquelle la marque est enregistrée.¹⁴

52. La comparaison des produits et services visés par la Marque invoquée et le signe contesté se présente comme suit :

Description des produits de la requérante	Description des produits et services du défendeur :
Cl. 25: Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.	Cl.25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, pulls, T-shirts.
	Cl. 35 : Intermédiation commerciale dans l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, ainsi que les services de gros et de détail pour les marchandises de la classe 25 ; organisation d'événements à des fins publicitaires et/ou commerciales; activités promotionnelles ; services de conseil, d'information et de consultance relatifs aux services précités ; lesdits services également par le biais de réseaux électroniques, tels qu'Internet.
	Cl. 40 : Manipulation et transformation de textiles pour la fabrication de produits de la classe 25 ; impression de vêtements ; confection ; couture ; habillage et transformation de tissus et de textiles ; modification de vêtements ; services de conseil, d'information et de communication concernant ce qui précède, y compris par le biais de réseaux électroniques, tels qu'Internet.

53. Le défendeur expose que si les produits « vêtements, chaussures et chapellerie » sont identiques, les produits « pulls et T-shirts » sont tout au plus similaires tandis que les services des classes 35 et 40 ne sont pas similaires aux produits de la classe 25.

54. Le défendeur admet donc que les produits « vêtements, chaussures et chapellerie » sont identiques.

55. Au vu du fait que les pulls et T-shirts sont à considérer comme des vêtements, la Cour considère que ces produits sont également identiques aux produits pour lesquels la Marque invoquée est enregistrée.

56. Le défendeur estime que les services de la classe 35 ne peuvent être considérés comme similaires aux produits de la classe 25 car le service est différent du produit lui-même.

57. La Cour ne saurait suivre ce raisonnement motif pris qu'il peut y avoir une similitude entre des produits et des services notamment parce qu'ils peuvent être complémentaires ou parce que les services peuvent avoir la même destination et être ainsi en concurrence avec des produits.

¹³ CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442 (Canon), points 23 et 29.

¹⁴ TUE 17 janvier 2012, T-522/10, ECLI:EU:T:2012:9 (Hell), point 36.

58. Selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux pour lesquels il 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 entreprise¹⁵.
59. En l'espèce, il faut conclure que les services « intermédiation commerciale dans l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, ainsi que les services de gros et de détail pour les marchandises de la classe 25 » sont complémentaires au sens de la définition ci-dessus. On peut en particulier considérer que les services fournis dans le cadre du commerce de détail, qui ont pour objet, comme en l'espèce, des produits identiques à ceux visés par la Marque invoquée, sont étroitement liés auxdits produits¹⁶.
60. Il n'est pas précisé sur quels produits portent les services « organisation d'événements à des fins publicitaires et/ou commerciales; activités promotionnelles; services de conseil, d'information et de consultance relatifs aux services précités; lesdits services également par le biais de réseaux électroniques, tels qu'Internet ».
61. La Cour admet cependant qu'en renvoyant aux « services précités » qui, eux, portent sur les produits de la classe 25, les services susmentionnés ont également trait aux produits de la classe 25, tel que cela a été affirmé par la requérante et non contredit par la défendeur.
62. La promotion au sens large des produits de la classe 25 est importante pour ce genre de produits, de telle manière que ces services promotionnels sont à considérer comme complémentaires au sens de la jurisprudence précitée.
63. La Cour conclut donc à l'existence d'une similarité entre les produits de la classe 25 de la Marque invoquée et les services de la classe 35 visés par le signe contesté.
64. Selon le défendeur, les services de la classe 40 et notamment la manipulation et la transformation de textiles seraient d'une nature et d'une finalité différentes des produits de la classe 25 et leurs canaux de distribution seraient également différents.
65. La requérante donne à considérer que ces services sont directement et spécifiquement liés à la fabrication des produits de la classe 25. L'impression de vêtements, la confection et la couture sont des services prestés sur des vêtements. De plus, le service « transformation des tissus et textiles » est un accessoire direct et nécessaire aux produits de la classe 25.
66. Il faut admettre que les services de « confection, couture, habillage et transformation de tissus et de textiles » sont souvent offerts dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits en cause sont vendus, à savoir les commerces de détail. Il en est de même des services de conseil et d'information concernant les services précités.
67. En ce qui concerne les services « manipulation et transformation de textiles pour la fabrication de produits de la classe 25 », la Cour admet que ces services sont intimement liés aux produits eux-mêmes en ce sens qu'ils sont indispensables à ces produits. En effet, sans manipulation de textiles il n'y aura pas de produits finis. Il en est de même pour les services « impression de vêtements » qui sont des services complémentaires aux produits, étant précisé que les produits de la classe 25 sont recouverts de motifs qu'on a dû leur imprimer dessus.

¹⁵ TUE 1 mars 2005, T-169/03, ECLI:EU:T:2005:72 (Sissi Rossi), point 60

¹⁶ TUE 24 septembre 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399 (Oakley), point 56

68. Il faut donc conclure que les produits en cause sont identiques tandis que les produits de la Marque invoquée et les services visés par le signe sont à considérer comme similaires.

Le risque de confusion entre la Marque invoquée et le signe contesté

69. Le risque de confusion s'entend en droit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement¹⁷.

70. Tenant également compte de ce que la Marque invoquée présente un degré moyen de caractère distinctif et que le public pertinent fait preuve d'un niveau d'attention moyen et garde en mémoire une image imparfaite des marques en conflit, la Cour – compte tenu du degré de similitude entre la Marque invoquée et le signe contesté et du degré de similitude entre les produits – conclut qu'il existe un risque que le public pertinent puisse croire que les produits et services visés par la Marque invoquée et le signe contesté proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, le degré de similitude inférieur à la moyenne entre la Marque invoquée et le signe contesté étant compensé par le degré de similitude entre les produits et services en cause. À cet égard, la Cour juge important que, dans le secteur de l'habillement, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu'elle désigne. Dans ce secteur, il est également habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d'une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production¹⁸. En l'espèce, et au vu de l'élément commun BALA, le public pertinent pourrait percevoir le signe BAALA comme une sous-marque de la marque BALA BOOSTE. Partant, un risque de confusion existe entre la Marque invoquée et le signe contesté.

Les dépens

71. Etant donné que la décision de l'Office est annulée, que la Cour statue à nouveau et que la requérante demande la condamnation du défendeur à la taxe d'opposition, il convient de faire application de l'article 2.16, alinéa 5 de la CBPI aux termes duquel « les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution ». Suivant le règlement d'exécution de la CBPI, il sont fixés à un montant qui est égal au montant de la taxe de base pour l'opposition, à savoir 1.045 euros.

72. Le défendeur demande à la Cour de condamner la requérante à une partie des dépens en application de l'article 4.13, alinéa 3 du Règlement de procédure, indiquant que la requérante a négligé de produire toutes les pièces pertinentes au moment de la procédure d'opposition et qu'il a dû supporter des frais supplémentaires en conséquence.

¹⁷ CJUE, 11 novembre 1997 C-251/95 ECLI :EU :C :1997 :528(Sabel),, points 16 et 18 ; CJUE, 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442 (Canon), point 29 ; et CJUE, 22 juin 1999, C-342/97, ECLI :EU :C :1999 :323 (Lloyd Shuhfabrik Meyer), point 17

¹⁸ TUE 23 octobre 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262(Fifties), point 49, et TUE 3 juillet 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184 (Budmen), point 57.

73. Aux termes de cette disposition, « Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l'espèce, la chambre peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une partie des dépens de l'autre partie ».
74. Cette disposition ne trouve pas application en l'espèce au motif que les parties n'ont pas succombé chacune sur un ou plusieurs chefs mais le défendeur est à considérer comme partie succombante à laquelle la règle prévue par l'article 4.13 alinéa 1^{er}¹⁹ s'applique. En outre, la Cour ne voit pas de motifs suffisants pour condamner la requérante à payer une partie des frais de procédure dans le fait que la requérante a présenté d'autres preuves dans le cadre de la présente procédure.
75. La requérante ayant conclu en ce sens, le défendeur est, en tant que partie succombante, condamné aux dépens du recours.
76. Aucun droit de greffe n'ayant été perçu dans la présente affaire, les frais seront fixés sur la base des taux de liquidation de l'indemnité visée à l'article 4.9, sous c, du Règlement de procédure de la Cour.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre,

annule la décision de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle du 30 juin 2021 dans l'opposition numéro 2015668,

et statuant à nouveau dans cette mesure

déclare l'opposition de la société anonyme de droit français RAND FRERES sous le numéro 2015668 contre l'enregistrement du dépôt Benelux sous le numéro 1402384 fondée,

dit que l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle ne procède pas à l'enregistrement du dépôt de la marque Benelux numéro 1402384 « BAALA »,

condamne Roel P. B. van WEES aux dépens de la procédure d'opposition, fixés à 1.045 euros et aux dépens de la présente instance, fixés à 1.800 euros au titre des frais et honoraires du représentant.

Le présent arrêt a été rendu par C. Vanderkerken, J.I. de Vreese-Rood et C. Besch, juges. Il a été prononcé à l'audience publique du 28 juin 2023, en présence de A. van der Niet, greffier.

A. van der Niet
Greffier

Th. Schiltz
Président

¹⁹ Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.