

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



**TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE**

C 2022/1/8

ARREST

Inzake:

GLOBAL CHAMPIONS GCL B.V.

Tegen:

FALKE KGaA

Procestaal: Nederlands

ARRÊT

En cause :

GLOBAL CHAMPIONS GCL B.V.

Contre :

FALKE KGaA

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2/519 38 61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2/519 38 61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

Deuxième chambre

Arrêt du 23 janvier 2023

dans l'affaire C 2022/1

en cause

GLOBAL CHAMPIONS GCL B.V.,
dont le siège est à Valkenswaard, Pays-Bas,
requérante,
dénommée ci-après : Global Champions,
avocat : Me B.P.J.M.L. Vliexs, sis à Nimègue, Pays-Bas,

contre

FALKE KGaA,
dont le siège est à Schmalleberg, Allemagne,
défenderesse,
dénommée ci-après : Falke,
avocats : Me T.F.W. Overdijk et Me N. Reijnders-Wiersma, sis à Amsterdam, Pays-Bas.

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

1. Par la requête, accompagnée d'annexes, reçue à la Cour de Justice Benelux (ci-après : la Cour) le 24 janvier 2022, Global Champions a demandé à la Cour :
 - à titre principal, d'annuler la décision d'opposition numéro 2015650 rendue entre les parties le 23 novembre 2021 par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : l'Office) et de rejeter encore l'opposition de Falke contre l'enregistrement de la demande de marque Benelux 1402086 pour la marque verbale DOHA FALCONS (dans la classe 25), après quoi il conviendra de procéder à l'enregistrement de la marque verbale DOHA FALCONS ;

- à titre subsidiaire, de renvoyer l'opposition à l'Office en vue d'une révision et d'une nouvelle décision ;
 - de condamner Falke aux dépens de la procédure d'opposition devant l'Office ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.
2. Par le mémoire en défense, accompagné d'annexes, du 11 avril 2022, Falke a contesté la demande et réclamé que la Cour :
 - rejette la demande d'annulation de la décision d'opposition rendue le 23 novembre 2021 par l'Office concernant l'enregistrement sous le numéro 2015650, et confirme la décision d'opposition visée, le cas échéant après avoir complété ou corrigé les motifs ;
 - condamne Global Champions à l'ensemble des dépens de la présente instance.
 3. Ensuite, Global Champions et Falke ont introduit respectivement des conclusions en réplique et des conclusions en duplique.
 4. Le 11 novembre 2022, Global Champions a encore soumis une pièce complémentaire numéro 8.
 5. Lors de l'audience vidéo du 15 novembre 2022, les avocats des parties ont exposé oralement leurs points de vue. Dans le cadre de la procédure orale, l'avocat de Falke a confirmé ne pas voir d'objection à l'utilisation de la pièce numéro 8 de Global Champions et a indiqué que la formulation « pour autant que nécessaire avec complétion ou correction des motifs » du dispositif de son mémoire en défense et de sa duplique peut être réputée non écrite.
 6. La langue de la procédure est le néerlandais.

La procédure devant l'Office

7. Le 12 septembre 2019, Global Champions a effectué une demande Benelux de la marque verbale DOHA FALCONS pour des produits des classes 25, 35 et 41 (ci-après également : le Signe).

La demande a été mise à l'examen sous le numéro 1402086 et a été publiée le 18 septembre 2019.
8. Le 15 novembre 2019, Falke a fait opposition contre l'enregistrement du Signe en tant que marque. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 381077, avec effet dans le Benelux, de la marque verbale FALKE, déposée le 29 juillet 1971 pour des produits et services de la classe 25 (ci-après également : la Marque antérieure).
9. Pour étayer son opposition, Falke a fait valoir que vu le degré de similitude entre le Signe et la Marque antérieure sur le plan visuel, sur le plan auditif et sur le plan conceptuel, et vu l'identité ou la similitude des produits, il existe, dans l'esprit du public, un réel risque de confusion (article 2.2ter, alinéa 1er, sous b CBPI¹).

¹ Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).

10. Global Champions a présenté une défense.
11. L'Office a fait droit à l'opposition et décidé que le Signe n'est pas enregistré pour les produits de la classe 25. Ce faisant, l'Office a considéré en résumé que, les produits concernés étant en partie identiques et en partie similaires, et les signes étant similaires à un faible degré sur le plan visuel et à un certain degré sur le plan auditif, et compte tenu de la similitude conceptuelle, le public ayant un niveau d'attention normal peut croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée. L'Office a jugé les différences visuelles et auditives insuffisantes pour neutraliser les similitudes entre le Signe et la Marque antérieure.

Les motifs de la demande et de la défense

12. Selon Global Champions, les considérations et la décision de l'Office sont incorrectes. À cet égard, elle avance en résumé ce qui suit. Le Signe et la Marque antérieure ne sont pas similaires sur le plan visuel et sur le plan auditif. Le Signe ne contient aucun élément descriptif dominant, et il n'y a aucune similitude conceptuelle avec la Marque antérieure. Il n'y a aucune similitude entre les produits. Le public pertinent a un niveau d'attention accru. Compte tenu de tous ces éléments, il n'y a, selon Global Champions, aucun risque de confusion entre le Signe et la Marque antérieure.
13. Falke a en résumé répliqué ce qui suit. Le Signe et la Marque antérieure sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et sur le plan auditif, et sont pratiquement identiques sur le plan conceptuel. Dans le Signe, l'élément verbal FALCONS est l'élément dominant. Les produits sont similaires. Le public entrant en considération est constitué du consommateur moyen ayant un niveau d'attention normal. La Marque antérieure a un caractère distinctif élevé. Tout cela entraîne un risque de confusion.

Appréciation de la demande

Généralités

14. L'article 2.2ter, alinéa 1er, sous b CBPI dispose ce qui suit, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce :

*« Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement (...):
(...)
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. »*

15. Dans le cadre d'une opposition (à la différence d'une action en contrefaçon), il convient de vérifier s'il existe un risque de confusion avec la marque antérieure dans toutes les circonstances dans lesquelles le signe et la marque antérieure seraient susceptibles d'être utilisés.²

² CJUE 12 juin 2008, C-533/, ECLI:EU:C:2008:33906 (O2/Hutchison), considérants 66 et 67 ; CJUE 15 mars 2007,

16. 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 entrant en considération des produits et/ou services concernés - lequel se définit comme le risque que le public puisse 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 public pertinent, compte tenu des circonstances pertinentes de l'espèce, telles que le degré de similitude des signes en conflit et de similitude des produits ou services concernés, le degré de notoriété de la marque antérieure et le pouvoir distinctif - intrinsèque ou acquis par l'usage - de la marque antérieure. Il doit exister un risque réel de confusion dans le chef du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, des produits ou services concernés. Un certain degré de similitude entre le signe et la marque ainsi qu'un certain degré de similitude entre les produits ou services sont des conditions cumulatives à cet égard.³
17. Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en compte, et notamment entre la similitude des signes en conflit et celle des produits ou services sur lesquels ils portent. Ainsi, un faible degré de similitude des produits ou services concernés peut être compensé par un degré élevé de similitude des signes, et inversement.⁴
18. L'appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle d'un signe et d'une marque antérieure doit se fonder sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent, en tenant compte, entre autres, de leurs éléments distinctifs et dominants. Dans le cadre de cette appréciation, la perception du signe et de la marque par le consommateur moyen des produits ou services concernés joue un rôle déterminant. À cet égard, le consommateur moyen perçoit généralement un signe/une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Un signe et une marque sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents.⁵ Le fait que le signe et la marque doivent être examinés dans leur ensemble n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par un signe/une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des éléments de ce signe/cette marque.⁶
19. Le degré de similitude d'un signe et d'une marque doit être apprécié de manière objective, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles les produits concernés sont commercialisés. Il s'agit des qualités intrinsèques des signes en conflit.⁷

C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171 (T.I.M.E. Art/Leclerc), considérant 59.

³ CJUE 4 mars 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156 (Equivalenza) et la jurisprudence y étant citée.

⁴ CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), considérant 19.

⁵ CJUE 11 novembre 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, (Sabel), considérant 23 ; CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), considérant 25 ; CJUE 22 octobre 2015, C-20/14 ECLI:EU:C:2015:714 (BGW), considérant 35.

⁶ CJUE 13 décembre 2011, T-61/09 (Schinken King), ECLI:EU:T:2011:733, considérant 46 ; CJUE 12 juin 2007, C-334/05 P (Limonchello), ECLI:EU:C:2007:333, considérant 41 ; CJUE 6 octobre 2005, C-120/04 (Medion) ECLI:EU:C:2005:594, considérant 29.

⁷ CJUE 4 mars 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, (Equivalenza), considérants 71-73.

20. Dans ce contexte, il convient tout d'abord d'analyser quel est dans cette affaire le public pertinent (ci-après : le Public pertinent) et dans quelle mesure le Signe et la Marque antérieure sont similaires, dans la perception du Public pertinent, sur le plan visuel, sur le plan auditif et sur le plan conceptuel.

Le Public pertinent

21. Il est parti du principe que le public pertinent est constitué du consommateur moyen, normalement informé et avisé, des produits et/ou services concernés.⁸ Dans le cadre d'une opposition, il est nécessaire, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce, de prendre en compte le public qui est le destinataire habituel des produits et/ou services pour lesquels le signe a été déposé et la marque antérieure a été enregistrée, et donc pas les produits et services pour lesquels et la manière dont le signe et la marque antérieure sont effectivement utilisés ou seront (probablement) utilisés à l'avenir.⁹ Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier selon le type de produits ou services dont il s'agit.¹⁰ Si le public pertinent est constitué de diverses catégories de consommateurs aux niveaux d'attention différents, le public ayant le niveau d'attention le moins élevé doit être retenu.¹¹
22. Les produits de la classe 25 sont des vêtements, des articles chaussants et de la chapellerie destinés au consommateur moyen, c'est-à-dire au grand public (général). Global Champions ne peut pas indiquer que ses produits ne sont accessibles que pour une partie limitée du public. Ce ne sont pas que des consommateurs spécifiquement intéressés qui sont confrontés aux produits respectifs. Il suffit en effet que les produits en question puissent être destinés aux consommateurs moyens. L'information diffusée sur les sites web de Global Champions et Falke n'est pas pertinente.
23. Le fait que Global Champions ait demandé sa marque pour des produits spécifiques « se rapportant aux sports équestres et au jumping » ne signifie pas qu'il faut nécessairement attribuer un niveau d'attention accru au public concerné. De tels achats relèvent eux aussi encore et toujours des achats plutôt courants. Et même dans le cas où une partie du public serait constituée de consommateurs spécifiquement intéressés, il convient de retenir le niveau d'attention le plus faible.
24. L'allégation de Global Champions selon laquelle ses produits sont achetés par des fans d'une équipe spécifique de sports équestres n'est pas pertinente. Comme la Cour l'a déjà considéré précédemment, il faut, dans le cadre d'une opposition, prendre en compte le public qui est le destinataire habituel des produits pour lesquels le signe a été déposé et la marque antérieure a été enregistrée, au lieu du public qui est le destinataire habituel des produits pour lesquels le signe et la marque antérieure sont effectivement utilisés.
25. La Cour se base dès lors dans son appréciation sur un niveau d'attention normal.

⁸ CJUE 18 juin 2002, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 (Philips), considérant 63.

⁹ CJUE 12 juin 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 (O2/Hutchison), considérants 66 et 67 ; CJUE 15 mars 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171 (T.I.M.E. Art/Leclerc), considérant 59.

¹⁰ CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd Schuhfabrik), considérant 26.

¹¹ Voir Tribunal UE 8 juillet 2020, T-21/19, ECLI:EU:T:2020:310 (Easystep), considérant 42.

Similitude visuelle

26. La Marque antérieure est une marque verbale consistant en un seul mot de cinq lettres.
27. Le Signe est également une marque purement verbale et est composé de deux mots (de respectivement quatre et sept lettres), à savoir « DOHA » et « FALCONS ».
28. Global Champions peut être soutenue dans son point de vue selon lequel le Signe constitue une marque complexe qui n'a aucun élément dominant. « DOHA » et « FALCONS » sont des mots ayant une signification différente, mais contrairement à ce que Falke indique, le consommateur à prendre en considération n'accordera plus d'attention à la seconde partie du Signe. Falke fait valoir à cet égard que l'élément « DOHA » désigne le fief du club de cricket qatari « Doha Falcons ». Toutefois, Falke n'a pas soutenu que le public pertinent percevra l'élément de cette manière, et il ne peut pas non plus être admis que c'est le cas si ce n'a pas été étayé. Falke n'a pas non plus avancé que le Public pertinent pourra percevoir l'élément « DOHA » comme une désignation du lieu de provenance des produits concernés. Dans la mesure où l'élément aurait bel et bien pour fonction de faire allusion, il est par contre à constater que l'élément se trouve au début du Signe et est donc davantage dominant que l'élément « FALCONS ». L'élément verbal « FALCONS » ne peut donc pas être considéré comme le plus déterminant ou dominant pour l'impression d'ensemble. Les deux éléments verbaux doivent être perçus dans leur connexité.
29. La seconde partie du Signe et la Marque antérieure sont caractérisées par leurs trois premières lettres identiques (« FAL »). Pour le reste, la seconde partie du Signe (« CONS ») diffère de la Marque antérieure (« KE »). Ce ne sont donc que les trois premières lettres qui sont identiques. En outre, dans la Marque antérieure, la première partie du signe (« DOHA ») est complètement absente.
30. Vu la similitude limitée entre uniquement la seconde partie du Signe et la Marque antérieure, et vu l'absence d'un élément dominant dans le Signe, la Cour estime que le Signe et la Marque antérieure, dans la perception du Public pertinent, ne sont similaires qu'à un faible degré sur le plan visuel.

Similitude auditive

31. La Marque antérieure consiste en un mot de deux syllabes (« FAL-KE »). Le Signe contesté consiste en deux mots et comporte un total de quatre syllabes (« DO-HA-FAL-CONS »).
32. Comme indiqué, le Signe ne contient aucun élément dominant. Normalement, les deux parties du Signe se prononceront. La longueur et le rythme de la prononciation du Signe et de la Marque antérieure sont donc différents.
33. La première syllabe du second mot du Signe est identique à celle de la Marque antérieure (« FAL »). Dans la Marque antérieure, cette syllabe se prononce [fal]. Dans le Signe, cette syllabe se prononce [fel] (anglais américain) ou [fol] (anglais britannique). Contrairement à ce que Falke fait valoir, cette syllabe ne se prononce donc pas de manière identique. La seconde syllabe du second mot du Signe et la seconde syllabe de la Marque antérieure commencent certes par le même son, mais se prononcent différemment, à savoir respectivement [kuns] et [kuh].

34. Au vu de tout cela, il y a un faible degré de similitude entre le Signe et la Marque antérieure.

Similitude conceptuelle

35. Concernant la Marque antérieure, au moins une partie du public reconnaîtra dans le mot allemand « FALKE » une référence au faucon (au singulier). L'allemand est une langue officielle du Benelux, raison pour laquelle Global Champions ne peut pas indiquer que le public du Benelux ne comprend (pratiquement) pas l'allemand. Le mot allemand « FALKE » ressemble du reste fortement au mot néerlandais « valk ».

36. Au moins une partie du public comprendra le mot « DOHA » du Signe comme une référence à la capitale du Qatar, et le mot anglais « FALCONS » comme une référence aux faucons (au pluriel). Le public du Benelux maîtrise suffisamment l'anglais pour connaître ce mot.

37. Tant le Signe que la Marque antérieure renvoient donc, chacun dans une langue différente, au concept de faucon(s) et sont dans cette mesure similaires. L'ajout de l'élément « DOHA » dans le Signe a toutefois pour conséquence que le Signe et la Marque antérieure ne sont pas identiques sur le plan conceptuel.

38. Il y a donc un certain degré de similitude sur le plan conceptuel.

Conclusion intermédiaire

39. Vu qu'à plusieurs égards, il est question d'au moins une certaine similitude entre le Signe et la Marque antérieure, il convient d'examiner si les produits concernés sont similaires et, le cas échéant, s'il est question d'un risque de confusion.¹²

Produits et services similaires

40. Il est parti du principe que, pour apprécier la similitude entre les produits et services concernés, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs à la relation entre les produits et services pour lesquels un signe a été déposé et ceux pour lesquels une marque antérieure a été enregistrée, tels que leur nature, leur destination, leur mode d'utilisation (en général) et leur caractère concurrent ou complémentaire. La question est de savoir s'il existe entre les produits ou services à évaluer des liens de parenté tels que, compte tenu des pratiques commerciales existantes, il est à prévoir que le public entrant en ligne de compte serait en mesure d'attribuer la même origine à ce type de produits ou services. Il sera en principe également question des mêmes produits ou services si le signe a été déposé pour des produits ou services qui relèvent d'une désignation plus large de produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée.¹³ Les produits ou services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l'un est nécessaire ou important pour l'utilisation de l'autre, si bien que le public pertinent pourrait croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.

¹² CJUE 24 mars 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177, (Ferrero/BHIM), considérants 65 et 66 et la jurisprudence y étant citée.

¹³ CJUE 29 septembre 1998, C-39/97 (Canon), ECLI:EU:C:1998:442, considérant 23 ; Tribunal UE 11 juillet 2007, T-443/05 (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), ECLI:EU:T:2007:219, considérant 37 et la jurisprudence y étant citée.

41. La Marque antérieure a été enregistrée pour les produits énumérés à gauche ci-dessous, le Signe a été déposé pour les produits énumérés à droite ci-dessous :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 25 Bonneterie, vêtements, tricotés et vêtements en bonneterie, sous-vêtements, cravates et gants	Cl 25 Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie, les produits précités se rapportant exclusivement aux sports équestres et au jumping.

42. Les produits pour lesquels Global Champions souhaite obtenir un enregistrement sont compris dans la catégorie générale des vêtements de la classe 25. Les articles chaussants et la chapellerie ont la même destination (recouvrement et protection du corps), les mêmes utilisateurs et les mêmes fournisseurs, et ils sont complémentaires. Global Champions reconnaît qu'aussi bien elle-même que Falke ont un lien avec les vêtements (et leur vente).
43. La limitation - effectuée par Global Champions - de ses produits aux sports équestres n'enlève rien au fait qu'ils relèvent encore et toujours de la catégorie générale des vêtements. Le fait que la nature et la finalité des entreprises soient différentes n'est pas pertinent.
44. Les produits sont donc en partie identiques et en partie similaires.

Caractère distinctif de la marque antérieure

45. La Marque antérieure invoquée a un caractère distinctif normal vu qu'elle ne dit rien sur les produits, et que, plus particulièrement, elle ne décrit aucune caractéristique des produits pour lesquels elle a été enregistrée. Pour autant que de besoin, la Cour fait remarquer que le caractère distinctif accru - indiqué par Falke - de sa marque n'est étayé par aucune pièce. En particulier, Falke n'a pas démontré que la Marque antérieure a obtenu un caractère distinctif par un usage pour les produits spécifiques pour lesquels Global Champions souhaite enregistrer le Signe, à savoir des produits se rapportant aux sports équestres et au jumping.

Risque de confusion entre le Signe et la marque verbale antérieure

46. Vu le degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle constaté précédemment entre le Signe et la Marque antérieure, le niveau d'attention normal du Public pertinent, tout en tenant compte du fait que les produits sont identiques ou similaires, la Cour conclut qu'il n'est pas question d'un risque de confusion direct ou indirect (réel) (qui se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées).

Conclusion

En raison de ce qui précède, la Cour fera droit au recours et annulera la décision contestée de l'Office.

En tant que partie succombante, Falke sera condamnée aux dépens du recours. Les dépens de Global Champions sont fixés par la Cour, conformément aux taux de liquidation visés à l'article 4.9, sous c) du Règlement de Procédure, à € 2.400,- (4 points) au titre des honoraires d'avocat. Les dépens de la procédure d'opposition devant l'Office sont fixés, conformément à l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et à la règle 1.28, alinéa 3 RE, à € 1.045,-.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

- Annule la décision prise par l'Office le 23 novembre 2021 sur l'opposition portant le numéro 2015650 ;
- Déclare infondée l'opposition de Falke contre l'enregistrement de la demande de marque Benelux portant le numéro 1402086 ;
- Décide que la demande de marque Benelux portant le numéro 1402086 doit être enregistrée pour les produits de la classe 25 au registre des marques Benelux ;
- Condamne Falke aux dépens du recours, fixés à ce jour pour la partie Global Champions à € 2.400,- au titre des honoraires d'avocat et à € 1.045,- au titre des dépens de la procédure d'opposition devant l'Office.

Le présent arrêt a été rendu par K. Vandenberghe, juge suppléant, P.H. Blok, juge suppléant, et M. Hornick, juge suppléant ; il a été prononcé à l'audience publique du 23 janvier 2023 par Th. Schiltz, en présence d'A. van der Niet, greffier.

A. van der Niet

Th. Schiltz