

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

TWEEDE KAMER
DEUXIEME CHAMBRE

C 2018/8/4

ARREST

Inzake:

SPORTSDIRECT

Tegen:

NETHYS

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

SPORTDIRECT

Contre:

NETHYS

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

Tweede Kamer

Arrest van 18 oktober 2019

in de zaak C 2018/8

inzake

de vennootschap naar Engels recht **SPORTSDIRECT.COM RETAIL LIMITED**,
gevestigd te NG20 8RY Shirebrook, Verenigd Koninkrijk,
verzoekster,
hierna te noemen: Sportsdirect,
advocaat: mr. Bart Vandereeckt te Brussel,

tegen

de vennootschap naar Belgisch recht **NV NETHYS**,
gevestigd te Luik, België,
verweerster,
hierna te noemen: Nethys,
advocaat: mr. Nicolas Berthold te Brussel.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

Bij op 29 oktober 2018 bij het Benelux-Gerechtshof – hierna: het hof – ingekomen verzoekschrift heeft Sportsdirect het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 30 augustus 2018, waarbij de door Sportsdirect tegen inschrijving van het woord-/beeldmerk VOO SPORTS WORLD gerichte oppositie (nr. 2012044/GA) buiten behandeling is gelaten te vernietigen en alsnog de oppositie gegrond te verklaren en de inschrijving van het teken ongedaan te maken, met veroordeling van Nethys in de kosten van beide instanties.

Het verzoekschrift werd tijdig ingediend.

Bij verweerschrift, met producties, heeft Nethys het verzoek bestreden.

Bij gebreke van een verzoek om mondelinge behandeling, wordt een beslissing genomen zonder een mondelinge fase van de procedure.

De proceduretaal is het Nederlands.

COUR DE JUSTICE
BENELUX
GERECHTSHOF

Deuxième Chambre

Arrêt du 18 octobre 2019

dans l'affaire C 2018/8

en cause de

la société de droit anglais **SPORTSDIRECT.COM RETAIL LIMITED**,
dont le siège est à NG20 8RY Shirebrook, Royaume-Uni,
requérante,
dénommée ci-après : Sportsdirect,
avocat : M^e Bart Vandereeckt à Bruxelles,

contre

la société de droit belge **SA NETHYS**,
dont le siège est à Liège, Belgique,
défenderesse,
dénommée ci-après : Nethys,
avocat : M^e Nicolas Berthold à Bruxelles.

La procédure devant la Cour de Justice

Par requête parvenue le 29 octobre 2018 à la Cour de Justice Benelux – ci-après : la Cour – Sportsdirect a demandé à la Cour d'annuler la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle – ci-après : l'Office – du 30 août 2018, par laquelle l'opposition introduite par Sportsdirect contre l'enregistrement de la marque verbale/figurative VOO SPORTS WORLD (n° 2012044/GA) a été classée sans suite, de déclarer l'opposition fondée et d'annuler l'enregistrement du signe, Nethys devant être condamnée aux dépens des deux instances.

La requête a été introduite dans le délai.

Nethys a contesté la demande par mémoire en défense accompagné de pièces.

A défaut d'une demande de procédure orale, la décision est rendue sans une phase orale de la procédure.

La langue de la procédure est le néerlandais.

De feiten en de procedure bij het Bureau

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

1.1. Op 25 maart 2016 heeft Nethys een Benelux-depot (nr. 1329509) verricht van het hieronder afgebeelde woord-/beeldmerk – hierna ook: het teken –:



voor de volgende diensten in klassen:

35 Publicité et promotion publicitaire; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et location de matériel publicitaire; services administratifs relatifs à des abonnements à des programmes audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des journaux ou à des revues; services administratifs relatifs à des abonnements à des programmes de télévision, de vidéo sur demande (VOD), de matchs de football et d'autres productions audiovisuelles; publication et diffusion de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes; ventes aux enchères; télé-promotion avec offre de vente (promotion publicitaire); organisation de manifestations à but commercial; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) de divers produits et services, y compris produits et services audiovisuels et informatiques, permettant aux consommateurs de les acheter commodément, également dans le cadre de services de télé-achat; services administratifs et autres services en matière de gestion commerciale des affaires, tous relatifs à la location, la vente, le prêt ou l'échange de programmes audiovisuels, d'appareils de codage et de décodage, ainsi que de matériel, d'instruments et d'accessoires de communication, d'émission, de réception, d'amplification ou de reproduction d'informations, de sons et d'images.

38 Services de fourniture d'accès à des services de télécommunication; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de fourniture d'accès à des services de télécommunication par câbles, par réseaux de fibres optiques, par terminaux d'ordinateurs, par voie hertzienne et par satellite; télécommunications radiophoniques; informations en matière de fourniture d'accès à des services de télécommunication; location de modems; messagerie électronique; transmission de messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial (télécommunication); radiodiffusion; transmission par satellite; services téléphoniques; fourniture d'accès à des services de télévision par câble; fourniture d'accès à des services de télécommunication par câble; services de câblodistribution [télécommunication] permettant l'accès distinct ou simultané (triple play) à la téléphonie, à la télévision analogique ou numérique et à l'Internet (télécommunication); informations en matière de télécommunication; services de télécommunication pour la transmission de programmes et relatifs à la sélection de chaînes de télévision; service de télécommunication relatifs à la diffusion, la transmission, l'enregistrement audiovisuel, la communication, la télématique ou à la mise à disposition d'informations; services de télécommunication relatifs à la mise à disposition d'émissions et de productions audiovisuelles; services de télécommunication pour la transmission, la diffusion, la retransmission ou l'enregistrement de programmes et d'informations; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication; location d'appareils de télécommunication pour obtenir l'accès à des programmes audiovisuels.

Les faits et la procédure devant l'Office

1. Les faits suivants résultent des actes de procédure et des allégations des parties.

1.1. Le 25 mars 2016, Nethys a effectué le dépôt Benelux (n° 1329509) de la marque verbale/figurative reproduite ci-dessous, ci-après : le signe:



pour les services suivants dans les classes :

35 Publicité et promotion publicitaire; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et location de matériel publicitaire; services administratifs relatifs à des abonnements à des programmes audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des journaux ou à des revues; services administratifs relatifs à des abonnements à des programmes de télévision, de vidéo sur demande (VOD), de matchs de football et d'autres productions audiovisuelles; publication et diffusion de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes; ventes aux enchères; télé-promotion avec offre de vente (promotion publicitaire); organisation de manifestations à but commercial; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) de divers produits et services, y compris produits et services audiovisuels et informatiques, permettant aux consommateurs de les acheter commodément, également dans le cadre de services de télé-achat; services administratifs et autres services en matière de gestion commerciale des affaires, tous relatifs à la location, la vente, le prêt ou l'échange de programmes audiovisuels, d'appareils de codage et de décodage, ainsi que de matériel, d'instruments et d'accessoires de communication, d'émission, de réception, d'amplification ou de reproduction d'informations, de sons et d'images.

38 Services de fourniture d'accès à des services de télécommunication; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de fourniture d'accès à des services de télécommunication par câbles, par réseaux de fibres optiques, par terminaux d'ordinateurs, par voie hertzienne et par satellite; télécommunications radiophoniques; informations en matière de fourniture d'accès à des services de télécommunication; location de modems; messagerie électronique; transmission de messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial (télécommunication); radiodiffusion; transmission par satellite; services téléphoniques; fourniture d'accès à des services de télévision par câble; fourniture d'accès à des services de télécommunication par câble; services de câblodistribution [télécommunication] permettant l'accès distinct ou simultané (triple play) à la téléphonie, à la télévision analogique ou numérique et à l'Internet (télécommunication); informations en matière de télécommunication; services de télécommunication pour la transmission de programmes et relatifs à la sélection de chaînes de télévision; service de télécommunication relatifs à la diffusion, la transmission, l'enregistrement audiovisuel, la communication, la télématique ou à la mise à disposition d'informations; services de télécommunication relatifs à la mise à disposition d'émissions et de productions audiovisuelles; services de télécommunication pour la transmission, la diffusion, la retransmission ou l'enregistrement de programmes et d'informations; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication; location d'appareils de télécommunication pour obtenir l'accès à des programmes audiovisuels.

41 Education; formations; enseignement; divertissement; spectacles; divertissements radiophoniques ou télévisés; activités sportives et culturelles; édition de livres et de revues; prêts de livres; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages et de débats; production musicale et audiovisuelle, également sur vidéogrammes, phonogrammes et cassettes; location de vidéogrammes, de phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma, d'appareils audiovisuels, ainsi que de décors de théâtre; organisation de concours, de loteries ou de jeux en matière d'éducation ou de divertissement; montage de programmes audiovisuels; montage d'émissions télévisées, y compris débats et reportages; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de séminaires et de formations pratiques (démonstrations); réservation de places pour spectacles; services de reporters; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de production audiovisuelle; reportages photographiques; photographie, y compris prises de vues.

1.2. Het depot is gepubliceerd op 6 april 2016.

1.3. Op 4 juni 2016 heeft Sportsdirect oppositie ingesteld tegen inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de inschrijving van het hierna afgebeelde, op 28 mei 2004 gedeponeerde Uniewoord-/beeldmerk met registratienummer 03884830 – hierna ook: het oudere merk –:



ingeschreven voor de volgende diensten in de klasse 35:

35 Business management advice; consultancy, information and research services, all relating to business; compilation and provision of trade, business, price and statistical information and databases; preparation and compilation of reports; advertising services, business administration, marketing and marketing planning; advisory and consultancy services relating to marketing, marketing assessment services; business planning and development, stock control services; *setting up, organisation, administration, operation and supervision of customer loyalty, sales, incentives and promotional activity schemes and advice, and consultancy and information services relating to such services; business management, including assistance and advising for the establishment and management of retail stores; office functions; the bringing together for the benefit of others of a variety of goods enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a department store, wholesale outlet, supermarket, discount retail park, retail shop and/or concession, via a television shopping channel or from a catalogue by mail order or by means of telecommunications or from an Internet web-site specialising in the marketing of general merchandise; provision of space on web-sites for advertising goods and services; business advisory services, promotional services and information services relating thereto; direct mail advertising; distribution of samples and promotional items; marketing services; business advisory and business information services provided on-line from a computer database or the Internet; retail store services.*

41 Education; formations; enseignement; divertissement; spectacles; divertissements radiophoniques ou télévisés; activités sportives et culturelles; édition de livres et de revues; prêts de livres; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages et de débats; production musicale et audiovisuelle, également sur vidéogrammes, phonogrammes et cassettes; location de vidéogrammes, de phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma, d'appareils audiovisuels, ainsi que de décors de théâtre; organisation de concours, de loteries ou de jeux en matière d'éducation ou de divertissement; montage de programmes audiovisuels; montage d'émissions télévisées, y compris débats et reportages; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de séminaires et de formations pratiques (démonstrations); réservation de places pour spectacles; services de reporters; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de production audiovisuelle; reportages photographiques; photographie, y compris prises de vues.

1.2. Le dépôt a été publié le 6 avril 2016.

1.3. Le 4 juin 2016, Sportsdirect a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement de la marque verbale/figurative de l'Union européenne reproduite ci-dessous, déposée le 28 mai 2004, numéro d'enregistrement 03884830 – ci-après : la marque antérieure :



enregistrée pour les services suivants en classe 35 :

35 Conseil en gestion d'affaires; services de conseils, informations et de recherches en matière commerciale; compilation et fourniture d'informations relatives au commerce, aux affaires, aux prix et aux statistiques et bases de données; préparation et compilation de rapports; services de publicité, gestion d'entreprise, marketing et planification de marketing; services de conseil et de consultation en matière de marketing, services d'évaluation du marketing; planification d'affaires et de développement, services de contrôle de stock; *mise au point, organisation, administration, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle, vente, incitation, programmes d'activités promotionnelles, services de conseils, et services d'assistance et d'informations liés à ces services; gestion d'entreprises, y compris services d'assistance et de conseils pour l'établissement et la gestion de magasins de détail; travaux de bureau; le rassemblement, pour des tiers, d'un éventail de produits permettant aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits dans un grand magasin, chez un grossiste, dans un supermarché, dans un magasins vendant des articles en promotion vendus au détail, dans un magasin vendant des produits d'ordre général et/ou via une chaîne de télé-achat, un catalogue de vente par correspondance, par voie de télécommunication ou sur un site web spécialisé dans la commercialisation de produits d'ordre général; fourniture d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services; services de conseils commerciaux, services promotionnels et services d'informations y afférents; publicité par mailing direct; distribution d'échantillons et d'articles promotionnels; services de marketing; services de conseils commerciaux et d'informations commerciales fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services de vente au détail dans les commerces.*

In de akte waarbij de oppositie is ingesteld worden slechts de schuingedrukte diensten genoemd.

1.4. Bij beslissing van 30 augustus 2018 heeft het Bureau de oppositie (nr. 2012044/GA) verder buiten behandeling gelaten aangezien geen argumenten of stukken ter onderbouwing door Sportsdirect zijn ingediend.

1.5. Het teken is ingeschreven op 30 augustus 2018 onder inschrijvingsnummer 0993276.

2. Op de oppositie is, op grond van artikel IV van het protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) - hierna: BVIE -, wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE van toepassing zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dat protocol op 1 juni 2018, nu de oppositie voor 1 juni 2018 is ingediend.

Het toepasselijke artikel 2.14, lid 1, aanhef en sub a, BVIE, luidt

“1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b (...);

In het toepasselijke artikel 2.3 BVIE is, voor zover hier relevant, bepaald:

“Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:
a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan; (...)”

3. In haar verzoekschrift stelt Sportsdirect ter onderbouwing van haar oppositie dat het teken overeenstemt met haar oudere merk en betrekking heeft op diensten die soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor haar oudere merk is ingeschreven en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat (artikel 2.3, sub b, BVIE). Daarbij stelt zij dat haar oudere merk is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 25, 28, 35 en 41.

4. Nethys heeft het verzoek bestreden en geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het beroep. Zij concludeert primair tot bevestiging van de door het Bureau genomen beslissing tot buiten behandeling laten en subsidiair tot afwijzing van “de vordering tot nietigverklaring”.

Hiertoe heeft zij

- a. gesteld dat vernietiging van de beslissing van het Bureau tot het verder buiten behandeling laten van oppositie alleen mogelijk is als wordt aangetoond dat het Bureau de oppositie ten onrechte verder buiten behandeling heeft gelaten, dat Sportsdirect daartoe geen enkel argument heeft aangevoerd en dat het Bureau dit terecht heeft gedaan en de bestreden beslissing dus moet worden bevestigd;
- b. betwist dat het teken en het oudere merk overeenstemmen
- c. betwist dat de diensten waarvoor het teken is gedeponeed soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;
- d. betwist dat sprake is van verwarringsgevaar.

Seuls les services en caractères italiques sont mentionnés dans l'acte par lequel l'opposition est formée.

1.4. Par décision du 30 août 2018, l'Office a classé l'opposition sans suite (n° 2012044/GA), étant donné que Sportsdirect n'avait pas introduit d'arguments ou de pièces les étayant.

1.5. Le signe a été enregistré le 30 août 2018 sous le numéro d'enregistrement 0993276.

2. En vertu de l'article IV du protocole du 16 décembre 2014 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marque et dessins ou modèles) – ci-après CBPI-, en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques, l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur de ce protocole le 1^{er} juin 2018, est applicable à l'opposition, dès lors que l'opposition a été introduite avant le 1^{er} juin 2018.

L'article 2.14, alinéa 1^{er}, début et sous a, CBPI qui est applicable énonce :

« 1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque qui :

a. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b (...); »

L'article 2.3 CBPI applicable dispose, dans ses passages pertinents ici :

« Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à :

a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ;

b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure;(…) »

3. Dans sa requête, Sportsdirect affirme pour étayer son opposition que le signe ressemble à sa marque antérieure et porte sur des services qui sont similaires aux services pour lesquels sa marque antérieure est enregistrée et qu'il existe dès lors un risque de confusion dans l'esprit du public (article 2.3, sous b, CBPI). Elle ajoute que sa marque antérieure a été enregistrée pour des produits et services dans les classes 25, 28, 35 et 41.

4. Nethys a contesté la demande et conclu à ce que le recours soit déclaré non fondé. Elle conclut en ordre principal à la confirmation de la décision de classement sans suite prise par l'Office et, subsidiairement, au rejet de la « demande d'annulation ».

A cette fin, elle a

- a. soutenu que l'annulation de la décision de l'Office de classer l'opposition sans suite n'est possible que s'il est démontré que l'Office a eu tort de classer l'opposition sans suite, que Sportsdirect n'a présenté aucun argument en ce sens et que l'Office l'a décidé à bon droit si bien que la décision attaquée doit être confirmée ;
- b. contesté la ressemblance entre le signe et la marque antérieure
- c. contesté que les services pour lesquels le signe est déposé sont similaires aux services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ;
- d. contesté l'existence d'un risque de confusion.

Beoordeling van het verzoek

5. Sportsdirect stelt dat haar oudere merk is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 25, 28, 35 en 41. Zij heeft haar oppositie echter gebaseerd op de inschrijving van haar voormelde Uniemark met inschrijvingsnummer 03884830, dat slechts is ingeschreven voor (voormelde) diensten in klasse 35. Het hof zal ervan uitgaan dat het beroep zich richt tegen het buiten behandeling laten van de oppositie gebaseerd op dit oudere Uniemark. Het hof kan alleen gronden in aanmerking nemen op basis waarvan de oppositiebeslissing door het Bureau werd genomen of had moeten worden genomen. Het is niet mogelijk in beroep de oppositie te baseren op een ander merk dan waarop die oppositie aanvankelijk in de bezwaarfase bij het Bureau was gebaseerd. Voor zover Sportsdirect heeft bedoeld zich in de beroepsfase te beroepen op een ander merk dan waarop zij zich bij het Bureau heeft beroepen, kan haar verzoek niet worden toegewezen.

Ad rechtsoverweging 4, onder a.

6. Nethys beroept zich op artikel 1.14.1.c van het op 1 juni 2018 in werking getreden Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en modellen). Daarin is bepaald:

De oppositie wordt volgens de volgende procedure behandeld:

(...)

c. de opposant beschikt over een termijn van twee maanden vanaf de onder b bedoelde mededeling van aanvang van de procedure om de oppositie met argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan te onderbouwen en, in voorkomend geval, stukken over te leggen waaruit de algemene bekendheid van het oudere merk blijkt. Bij gebreke daarvan wordt de oppositie verder buiten behandeling gelaten (...).

7. In dit Uitvoeringsreglement is bepaald dat het in werking treedt op dezelfde datum als voormeld Protocol van 16 december 2014 en dat is 1 juni 2018. Overigens bevatten de daaraan voorafgaande Uitvoeringsreglementen, geldend vanaf 1 oktober 2013, 1 oktober 2016 en 1 januari 2018 eenzelfde bepaling.

8. Bij protocol van 21 mei 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) is per 1 juni 2018 artikel 1.15bis aan het BVIE toegevoegd. In lid 1 is bepaald:

Eenieder die partij is in een procedure die heeft geleid tot een eindbeslissing van het Bureau in de uitvoering van zijn officiële taken ter toepassing van de titels II, III en IV van dit verdrag, kan daartegen beroep instellen bij het Benelux-Gerechtshof teneinde een vernietiging of herziening van deze beslissing te verkrijgen. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de eindbeslissing.

9. In zijn arrest van 26 juni 2009, A 2008/1, heeft (thans de Eerste Kamer van) het Benelux-Gerechtshof al beslist dat beroep open staat tegen een beslissing van het Bureau om de oppositie buiten beschouwing te laten, overwegende dat zo'n beslissing geldt als een afwijzing van de oppositie. In die beslissing is voorts in rechtsoverweging 18 overwogen:

Het hof van beroep moet zelf uitspraak doen en zijn beslissing in de plaats stellen van de vernietigde beslissing, met dien verstande dat het hof van beroep alleen gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het BBIE werd genomen of had moeten worden genomen. Indien een beslissing tot verder buiten behandeling laten door het hof van beroep wordt vernietigd, dan dient dat hof aan de opposant gelegenheid te bieden tot nadere onderbouwing van zijn oppositie en zulks met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor.

Appréciation de la demande

5. Sportsdirect affirme que sa marque antérieure a été enregistrée pour des produits et services dans les classes 25, 28, 35 et 41. Elle a toutefois basé son opposition sur l'enregistrement de sa marque de l'Union européenne prémentionnée, numéro d'enregistrement 03884830, qui est seulement enregistrée pour les services (prémentionnés) en classe 35. La Cour retiendra que le recours est dirigé contre le classement sans suite de l'opposition basée sur cette marque de l'Union européenne antérieure. La Cour peut accepter uniquement des moyens sur la base desquels l'OBPI a pris ou aurait dû prendre la décision en matière d'opposition. Il n'est pas possible de baser l'opposition en appel sur une autre marque que celle sur laquelle cette opposition était initialement fondée dans la phase de réclamation auprès de l'Office. Dans la mesure où Sportsdirect a voulu se prévaloir dans la phase de recours d'une autre marque que celle qu'elle a fait valoir devant l'Office, sa demande ne peut être accueillie.

Ad considérant 4, sous a.

6. Nethys fait valoir l'article 1.14.1.c du Règlement d'exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), entré en vigueur le 1^{er} juin 2018. Ce dernier prévoit :

L'opposition est instruite selon la procédure ci-après :

(...)

c. L'opposant dispose d'un délai de deux mois à compter de l'avis de début de la procédure visé sous b pour étayer l'opposition avec des arguments et pièces à l'appui de ceux-ci et, le cas échéant, pour produire des pièces établissant la notoriété de la marque antérieure. A défaut, l'opposition est classée sans suite (...).

7. Ce Règlement d'exécution dispose qu'il entre en vigueur à la même date que le prédit Protocole du 16 décembre 2014, soit le 1^{er} juin 2018. Les Règlements d'exécution précédents, applicables depuis le 1^{er} octobre 2013, le 1^{er} octobre 2016 et le 1^{er} janvier 2018 contiennent au demeurant une disposition identique.

8. Un article 1.15bis a été ajouté au 1^{er} juin 2018 par le protocole du 21 mai 2014 portant modification de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. L'alinéa 1^{er} dispose : *Toute personne qui est partie à une procédure ayant conduit à une décision finale prise par l'Office dans l'exécution de ses tâches officielles en application des titres II, III et IV de la présente Convention, peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Cour de Justice Benelux, afin d'obtenir l'annulation ou la révision de cette décision. Le délai pour l'introduction d'un recours est de deux mois à compter de la notification de la décision finale.*

9. Dans son arrêt du 26 juin 2009, A 2008/1, (présentement la Première Chambre de) la Cour de Justice Benelux a déjà décidé que la décision de l'Office de classer sans suite l'opposition est susceptible de recours, considérant qu'une telle décision vaut rejet de l'opposition. Cette décision énonce en outre au point 18 des motifs :

La cour d'appel doit statuer elle-même et substituer sa décision à la décision annulée, étant entendu que la cour d'appel ne peut prendre en considération que les éléments sur la base desquels l'Office a pris ou aurait dû prendre la décision sur l'opposition. Si la cour d'appel annule une décision de classement sans suite, elle doit offrir à l'opposant la possibilité d'étayer son opposition et ce, dans le respect du principe du contradictoire.

In zijn beslissing van 6 oktober 2011, A 2010/8, heeft (thans de Eerste Kamer van) het Benelux-Gerechtshof in een zaak, waarbij inschrijving was geweigerd op absolute gronden beslist dat het (onvoorwaardelijke) recht op beroep van de deposant niet afhankelijk is van de houding die deze heeft ingenomen in de procedure bij het Bureau en dat hij het recht om beroep in te stellen niet verbeurt doordat hij geen bezwaren formuleerde tegen het voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren.

10. Gelet op deze rechtspraak en artikel 1.15a BVIE is het hof van oordeel dat het dient te beoordelen of de oppositie slaagt. Indien de beoordeling in beroep beperkt zou moeten blijven tot beantwoording van de vraag of het Bureau op grond van het uitvoeringsreglement gerechtigd was de oppositie buiten behandeling te laten, zou het beroep in al de situaties waarin de opposant (of de deposant in gevallen van weigering op absolute gronden) niet (tijdig) reageert het beroep zinloos zijn, hetgeen gelet op voormelde jurisprudentie en artikel 1.15a BVIE niet de bedoeling kan zijn. Dat strookt bovendien niet met het oordeel van het Benelux-Gerechtshof dat de beslissing om de oppositie buiten behandeling te laten gelijkgesteld moet worden met een afwijzing van de oppositie. Daar Sportsdirect in haar verzoekschrift reeds van de gelegenheid gebruik gemaakt heeft haar oppositie nader te onderbouwen en Nethys daarop heeft gereageerd ziet het hof geen aanleiding partijen daartoe nogmaals in de gelegenheid te stellen.

Ad rechtsoverweging 4 onder b, c en d

Het relevante publiek, overeenstemming, (soort)gelijkheid en verwarringsgevaar in oppositie

Het relevante publiek

11. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een teken en een ouder merk, van (soort)gelijkheid van waren en/of diensten en van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek: de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige gewone consument van de betrokken waren en/of diensten.

12. In het kader van een oppositie moet daarbij, voor zover hier relevant, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het oudere merk is ingeschreven en dus niet naar de waren en diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en het oudere merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zullen worden gebruikt. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken (HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 inz. O2/ Hutchison, ro. 66 en 67) en het merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171 inz. T.I.M.E. Art/ Leclerc, ro. 59) zouden kunnen worden gebruikt. Het hof is van oordeel dat de diensten waarvoor het teken en het oudere merk zijn gedeponeerd, respectievelijk ingeschreven, bestemd zijn voor het grote publiek.

13. Overigens dient wel rekening gehouden te worden met de omvang van het gebruik van het ingeroepen oudere merk, voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van dat merk is toegenomen en voorts met omstandigheden waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde waren en diensten *in het algemeen* worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtniveau van het publiek (zie ro. 56 van laatstgenoemd arrest). In casu heeft Sportsdirect niet gesteld dat het onderscheidend vermogen van haar oudere merk door gebruik is toegenomen.

Overeenstemming teken en oudere merk?

14. De (globale) beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het oudere merk wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen.

Dans sa décision du 6 octobre 2011, A 2010/8, (présentement la Première Chambre de) la Cour de Justice Benelux a décidé dans une affaire relative à un refus d'enregistrement pour motifs absolus que le droit (inconditionnel) du déposant au recours n'est pas conditionné par l'attitude adoptée dans la procédure auprès de l'Office et qu'il ne perd pas le droit de recours du fait qu'il n'a pas formulé d'objections à l'intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie.

10. Vu cette jurisprudence et l'article 1.15bis CBPI, la Cour estime qu'il convient d'apprécier si l'opposition est fondée. Si l'appréciation en appel devait se borner à répondre à la question de savoir si l'Office était habilité à classer sans suite l'opposition en vertu du règlement d'exécution, le recours serait dénué de sens dans toutes les situations où l'opposant (ou le déposant dans les cas de refus pour motifs absolus) ne répond pas (à temps), ce qui ne saurait être l'intention vu la jurisprudence prémentionnée et l'article 1.15bis CBPI. En outre, ce ne serait pas conforme à la conception de la Cour de Justice Benelux selon laquelle la décision de classer sans suite l'opposition doit être assimilée à un rejet de l'opposition. Etant donné que Sportsdirect met déjà sa requête à profit pour étayer son opposition et que Nethys y a répondu, la Cour ne voit aucune raison de donner aux parties à nouveau la possibilité de s'exprimer.

Ad considérant 4, sous b, c et d

Le public pertinent, ressemblance, similitude ou identité et risque de confusion en matière d'opposition

Le public pertinent

11. Pour déterminer s'il y a ressemblance entre un signe et une marque antérieure, identité ou similitude des produits ou services et risque de confusion, il convient de se fonder sur la perception du public pertinent : le consommateur moyen des produits ou services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

12. Dans le contexte d'une opposition, il est nécessaire d'examiner, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce, le public qui acquiert habituellement les produits et/ou services pour lesquels le signe est déposé et la marque antérieure enregistrée et donc pas les produits et services pour lesquels ni la manière dont le signe et la marque antérieure sont effectivement utilisés ou seront (probablement) utilisés dans l'avenir. Dans une opposition (à la différence d'une atteinte à la marque), il convient d'examiner si le risque de confusion avec la marque antérieure existe dans toutes les circonstances dans lesquelles le signe (CJCE 12 juin 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 affaire O2/ Hutchison, points 66 et 67) et la marque (CJCE 15 mars 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171 affaire T.I.M.E. Art/ Leclerc, point 59) pourraient être utilisés. La Cour estime que les services pour lesquels le signe et la marque antérieure sont déposés respectivement enregistrés sont destinés au grand public.

13. Toutefois, il convient de tenir compte de l'étendue de l'usage de la marque antérieure invoquée, dans la mesure où celle-ci a accru le caractère distinctif de cette marque, ainsi que des circonstances dans lesquelles les produits et services visés dans le dépôt/dans l'enregistrement sont *généralement* offerts et des conséquences qui en découlent pour la perception et le niveau d'attention du public (voir point 56 du dernier arrêt cité). En l'espèce, Sportsdirect n'a pas affirmé que le caractère distinctif de sa marque antérieure s'était accru à cause de l'usage.

Ressemblance entre le signe et la marque antérieure ?

14. L'appréciation (globale) du risque de confusion doit se fonder sur l'impression générale qui se dégage du signe et de la marque antérieure, en tenant compte, entre autres, des éléments distinctifs et dominants.

15. Het teken bestaat uit drie woorden: VOO, SPORT en WORLD. De letters van het woord VOO hebben een aaneengesloten ronde fuchsia-roze omlijsting. Het woord WORLD is in witte letters afgedrukt in een blauwe rechthoek, waarbij de letters van het woord WORLD kleiner zijn dan de letters van de andere twee woorden. Het hof is van oordeel dat de drie woorden, ook gelet op de omvang daarvan, het totaalbeeld van het teken mede bepalen. Weliswaar missen de woordelementen SPORT en WORLD onderscheidend vermogen omdat zij beschrijvend zijn, maar slechts die bestanddelen die te verwaarlozen zijn voor de opgeroepen totaalindruk mogen bij de overeenstemmingsvraag worden genegeerd. Dat een bestanddeel beschrijvend is en geen of een zwak onderscheidend vermogen heeft, is niet zonder meer voldoende om het bij de vergelijkingsvraag te negeren (vergelijk Hof van Justitie EU 19 maart 2015, 182/14 P, ECLI:EU:C:2015:187 inz. Mega Brands (rov. 32-38) en 19 november 2015, C-190/15 P, ECLI:EU:C:2015:778 inz. SOLID FLOOR). Doordat de woorden SPORT en WORLD beschrijvend zijn, zijn deze echter wel slechts in (zeer) geringe mate bepalend voor het totaalbeeld van het teken. Dit totaalbeeld wordt vooral bepaald door het fuchsiagekleurde woord VOO, dat anders dan beide andere woorden een fantasiewoord is en bovendien door de felle kleur, de aparte omlijsting en de plaats vooraan in het teken het meest opvalt en in het geheugen zal blijven hangen. Daarnaast zal het totaalbeeld in enige mate bepaald worden door de blauwe rechthoek waarin zich het woord WORLD bevindt.

16. Het oudere merk bestaat onder meer uit drie woorden in verschillende kleuren: SPORTS in blauw, WORLD in rood en INTERNATIONAL in zwart. Tussen de woorden SPORTS en WORLD is zeer prominent een voetbal geplaatst. Ook in het oudere merk zijn deze woorden, die alle onderscheidend vermogen missen, slechts in zeer geringe mate bepalend voor het totaalbeeld. Het hof is van oordeel dat dit totaalbeeld vooral wordt bepaald door de prominent aanwezige voetbal, die zich precies in het midden van het oudere merk bevindt, en de kleuren fel rood en fel blauw.

17. Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat er sprake is van visuele overeenstemming, daar zowel in het teken als in het merk de woorden SPORT/SPORTS en WORLD voorkomen, maar dat deze visuele overeenstemming zeer gering is daar de meest bepalende elementen van het teken en het oudere merk, het fuchsia omlijste woord VOO respectievelijk de voetbal afwijkend zijn en de mede bepalende kleuren ook afwijken. Dat geldt met name voor de kleur Fuchsia in het teken en de kleur rood in het oudere merk, maar ook voor de in het teken en in het oudere merk aanwezige kleuren blauw, die verschillen.

18. Voorts is naar het oordeel van het hof sprake van auditieve overeenstemming, daar de woordelementen in teken en merk bestaan uit drie woorden, waarvan er twee, SPORT/SPORTS en WORLD, gelijk zijn. Ook deze auditieve overeenstemming is echter gering daar het meest bepalende woord in het teken VOO niet voorkomt in het oudere merk.

19. Ten slotte is sprake van begripsmatige overeenstemming door het woord SPORT of de combinatie SPORT(S) WORLD. Het enkele woord WORLD is een zo algemeen gangbaar begrip en wordt gebruikt door zo'n grote groep van aanbieders van verschillende waren en diensten, dat door dit enkele element op zichzelf geen begripsmatige overeenstemming ontstaat. Daar de woorden SPORT/SPORT(S) WORLD – en overigens ook het woord WORLD – beschrijvend zijn wordt daardoor slechts het totaalbeeld van het teken en het oudere merk in (zeer) geringe mate bepaald.

20. Het hof is derhalve van oordeel dat tussen het teken en het merk sprake is van een (zeer) geringe overeenstemming in visueel, auditief en begripsmatig opzicht. Dit betekent dat moet worden onderzocht of er sprake is van (soort)gelijkheid van diensten en indien dit het geval is of er, gelet op de overige omstandigheden, sprake is van verwarringsgevaar (vergelijk HvJEU 24 maart 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 inz. TiMi kinderyoghurt, ro. 66). Niet volstaan kan worden met het oordeel dat teken en merk onvoldoende overeenstemmen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen. Het hof merkt hierbij op dat de vraag naar verwarringsgevaar een andere is dan de overeenstemmingsvraag en dat

15. Le signe se compose de trois mots : VOO, SPORT et WORLD. Les lettres du mot VOO ont une bordure ronde fuchsia-rose contiguë. Le mot WORLD est imprimé en lettres blanches dans un rectangle bleu, les lettres du mot WORLD étant plus petites que les lettres des deux autres mots. La Cour est d'avis que les trois mots, également en raison de leur taille, déterminent également l'apparence générale du signe. Il est vrai que les mots SPORT et WORLD manquent de caractère distinctif parce qu'ils sont descriptifs, mais seuls les éléments qui sont négligeables pour l'impression globale produite peuvent être ignorés en ce qui concerne la question de la ressemblance. Le fait qu'un élément soit descriptif et n'ait pas ou peu de caractère distinctif n'est pas simplement suffisant pour être ignoré dans la question de la comparaison (comparer Cour de justice UE 19 mars 2015, 182/14 P, ECLI:EU:C:2015:187 affaire Mega Brands (points 32-38) et 19 novembre 2015, C-190/15 P, ECLI:EU:C:2015:778 affaire SOLID FLOOR). Les mots SPORT et WORLD étant descriptifs, ils n'ont qu'un effet (très) limité sur l'image globale du signe. Cette image globale est principalement déterminée par le mot VOO de couleur fuchsia, qui est un mot de fantaisie en contraste avec les deux autres mots, mais aussi par la couleur vive, le cadre séparé et la position à l'avant du signe, qui est la plus frappante et restera en mémoire. De plus, l'image globale sera dans une certaine mesure déterminée par le rectangle bleu contenant le mot WORLD.

16. La marque antérieure se compose, entre autres, de trois mots de couleurs différentes : SPORTS en bleu, WORLD en rouge et INTERNATIONAL en noir. Entre les mots SPORTS et WORLD, un ballon de football a été placé très en évidence. Même dans la marque antérieure, ces mots, qui manquent tous de caractère distinctif, n'ont qu'un effet très limité sur l'image globale. La Cour est d'avis que cette image globale est principalement déterminée par la présence dominante du ballon rond, qui se trouve exactement au milieu de la marque antérieure, et par les couleurs rouge vif et bleu vif.

17. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d'avis qu'il existe une similitude visuelle, parce que le signe et la marque contiennent tous deux les mots SPORT/SPORTS et WORLD, mais que cette similitude visuelle est très faible parce que les éléments les plus déterminants du signe et la marque antérieure, le mot VOO dans un cadre fuchsia respectivement le ballon de football, diffèrent, ainsi que les couleurs partiellement déterminantes, diffèrent. Cela vaut en particulier pour la couleur fuchsia dans le signe et la couleur rouge dans la marque antérieure, mais aussi pour les couleurs bleues présentes dans le signe et dans la marque antérieure, qui diffèrent.

18. De plus, de l'avis de la Cour, il existe une similitude auditive, puisque les éléments verbaux du signe et de la marque se composent de trois mots, dont deux, SPORT/SPORTS et WORLD, sont identiques. Cependant, cette similitude auditive est également limitée parce que le mot le plus déterminant dans le signe VOO n'apparaît pas dans la marque antérieure.

19. Enfin, il existe une similitude conceptuelle à travers le mot SPORT ou la combinaison SPORT(S) MONDE. Le seul mot WORLD est un concept si généralement accepté et est utilisé par un si grand nombre de fournisseurs de biens et de services différents que cet élément unique en soi ne crée pas de similitude conceptuelle. Étant donné que les mots SPORT/SPORT(S) WORLD - et d'ailleurs aussi le mot WORLD - sont descriptifs, seule l'image globale du signe et de la marque antérieure s'en trouve déterminée dans une mesure (très) limitée.

20. La Cour est donc d'avis qu'il existe une similitude (très) mineure entre le signe et la marque sur le plan visuel, auditif et conceptuel. Cela signifie qu'il convient d'examiner s'il existe une identité ou similitude des services et, dans l'affirmative, s'il existe un risque de confusion au vu des autres circonstances (comparez CJUE 24 mars 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177 affaire TiMi kinderyoghurt, point 66). Il ne suffit pas de considérer que la similitude entre le signe et la marque est insuffisante pour pouvoir conclure à l'existence d'un risque de confusion. La Cour observe que la question du risque de confusion est différente de celle de la similitude et qu'en général il n'y aura pas, ou du moins

er in het algemeen geen, althans niet snel sprake zal zijn van *verwarringsgevaar* indien het (de) enige overeenstemmende element(en) van merk en teken beschrijvend of gebruikelijk is (zijn) en de overige elementen van merk en teken afwijken.

Gelijke of soortgelijke/overeenstemmende diensten?

21. Bij de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de diensten waarvoor het teken is gedeponereerd en waarvoor het oudere merk is ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en het gebruik (in het algemeen) en het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen. Van dezelfde waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn indien het teken is gedeponereerd voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere aanduiding van diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

22. Het teken is gedeponereerd voor de hieronder aan de linkerzijde vermelde diensten; het oudere merk voor de aan de rechterzijde vermelde diensten, beide in het Nederlands:

<u>Teken van Nethys</u>	<u>Merk van Sportsdirect</u>
<p><u>Klasse 35:</u></p> <p>Reclame en reclame promotie; verhuur van advertentieruimte; verspreiding van advertenties; reclamemail; verspreiding en verhuur van reclamemateriaal; administratieve diensten met betrekking tot abonnementen op audiovisuele programma's met beperkte toegang, videogrammen, kranten of tijdschriften; administratieve diensten met betrekking tot abonnementen op televisie, video on demand (VOD) programma's, voetbalwedstrijden en andere audiovisuele producties; publicatie en verspreiding van reclameteksten; radio- en televisiereclame; interactieve reclame; bedrijfsbeheer; commercieel beheer; kantoorwerk; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of reclamedoelinden; verkoopbevordering; veilingen; telepromotie met een verkoopaanbod (advertentiepromotie); organisatie van evenementen voor commerciële doeleinden; het groeperen ten behoeve van anderen (met uitzondering van hun vervoer) van diverse producten en diensten, waaronder audiovisuele en computerproducten en -diensten, waardoor consumenten deze gemakkelijk kunnen kopen, ook als onderdeel van teleshopping-diensten; administratieve en andere zakelijke managementdiensten, allemaal met betrekking</p>	<p><u>Klasse 35:</u></p> <p>Advisering bij het beheer van commerciële zaken; advisering, informatie en onderzoek, allemaal met betrekking tot zaken; verzameling en verschaafing van handels- en zakelijke prijzen en statistische informatie en databases; het voorbereiden en samenstellen van rapporten; reclame, zakelijke administratie, marketing en marketingplanning; advisering en consultancy met betrekking tot marketing, marketingbeoordeling; zakelijke planning en ontwikkeling, voorraadbeheer; opzetten, organiseren, beheren, uitvoeren en controleren van klantenbindings-, verkoop-, aanmoedigingsacties en reclamecampagnes en advisering, raadgeving en informatie met betrekking tot dergelijke diensten; beheer van commerciële zaken, waaronder hulp en advisering voor opzetten en beheer van detailhandels; administratieve diensten; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een variëteit aan goederen om de consument in de gelegenheid te stellen die goederen op z'n gemak te bekijken en te kopen in een warenhuis, groothandel, supermarkt, discountwinkelcentrum aan de periferie van een stad, detailhandel en/of concessie via een winkelkanaal op televisie of uit een catalogus via postorder of via telecommunicatie of vanaf</p>

pas rapidement, de *risque de confusion* si le ou les seuls éléments similaires de la marque et du signe sont descriptifs ou usuels et si les autres éléments de la marque et du signe diffèrent.

Identité ou similitude/ressemblance des services ?

21. Pour apprécier l'identité ou la similitude des services en question, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs à la relation entre les services pour lesquels le signe est déposé et ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, tels que leur nature, leur destination et leur usage (en général) et leur caractère concurrent ou complémentaire. La question est de savoir s'il existe des similitudes entre les services à évaluer telles que, compte tenu des pratiques commerciales existantes, il est probable que le public concerné serait en mesure d'attribuer la même origine à ce type de produits ou services. Les produits ou services seront, en principe, identiques également si le signe est déposé pour des produits ou services couverts par une désignation plus large des services pour lesquels la marque est enregistrée.

22. Le signe est déposé pour les services énumérés ci-dessous à gauche ; la marque antérieure pour les services énumérés à droite, les deux en néerlandais :

<u>Signe de Nethys</u>	<u>Marque de Sportsdirect</u>
<p><u>Classe 35 :</u></p> <p>Publicité et promotion publicitaire; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et location de matériel publicitaire; services administratifs relatifs à des abonnement à des programmes audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des journaux ou à des revues; services administratifs relatifs à des abonnement à des programmes de télévision, de vidéo sur demande (VOD), de matchs de football et d'autres productions audiovisuelles; publication et diffusion de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes; ventes aux enchères; télé- promotion avec offre de vente (promotion publicitaire); organisation de manifestations à but commercial; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport) de divers produits et services, y compris produits et services audiovisuels et informatiques, permettant aux consommateurs de les acheter commodément, également dans le cadre de services de télé-achat; services administratifs et autres services en matière de gestion commerciale des affaires, tous relatifs à</p>	<p><u>Classe 35 :</u></p> <p>Conseil en gestion d'affaires; services de conseils, informations et de recherches en matière commerciale; compilation et fourniture d'informations relatives au commerce, aux affaires, aux prix et aux statistiques et bases de données; préparation et compilation de rapports; services de publicité, gestion d'entreprise, marketing et planification de marketing; services de conseil et de consultation en matière de marketing, services d'évaluation du marketing; planification d'affaires et de développement, services de contrôle de stock; mise au point, organisation, administration, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle, vente, incitation, programmes d'activités promotionnelles, services de conseils, et services d'assistance et d'informations liés à ces services; gestion d'entreprises, y compris services d'assistance et de conseils pour l'établissement et la gestion de magasins de détail; travaux de bureau; le rassemblement, pour des tiers, d'un éventail de produits permettant aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits dans un grand magasin, chez un grossiste, dans un supermarché, dans un magasins vendant des articles en promotion vendus au détail, dans un magasin vendant des produits d'ordre général et/ou via une chaîne de</p>

<p>tot de verhuur, verkoop, uitlening of uitwisseling van audiovisuele programma's, codeer- en decodeerapparatuur en apparatuur, instrumenten en accessoires voor het communiceren, verzenden, ontvangen, versterken of reproduceren van informatie, geluiden en beelden.</p>	<p>een internetwebsite die gespecialiseerd is in de verkoop van algemene handelsgoederen; verschaffing van ruimte op websites voor het maken van reclame voor en promoten van goederen en diensten; advisering over zaken, promotie en informatie met betrekking daartoe; mailing; verspreiding (verdeling) van monsters en promotiematerialen; marketing; advisering en inlichtingen over zaken, on line verschaft vanuit een computerdatabase of vanaf internet; diensten op het gebied van de detailverkoop.</p>
<p><u>Klasse 38:</u></p> <p>Het verstrekken van toegang tot telecommunicatiediensten; verzendings- en verbindingdiensten [telecommunicatie]; verschaffing van toegang tot telecommunicatiediensten via kabel, glasvezelnetwerken, computerterminals, zenders en satelliet; telecommunicatie via de radio; inlichtingen op het gebied van verschaffing van toegang tot telecommunicatiediensten; verhuur van modems; verzending van elektronische berichten; verzending van boodschappen; computerondersteunde verzending van berichten en beelden; het tot stand brengen van telecommunicatieverbindingen met een wereldwijd computernetwerk (telecommunicatie); uitzending van radioprogramma's; satelliet-transmissie; telefoondiensten; het verschaffen van toegang tot kabeltelevisie; verschaffing van toegang tot telecommunicatiediensten via kabel; kabeltelevisiediensten [telecommunicatie] die afzonderlijke of gelijktijdige toegang (triple play) tot telefonie, analoge of digitale televisie en internet mogelijk maken (telecommunicatie); inlichtingen op het gebied van telecommunicatie; telecommunicatiediensten voor het overbrengen van programma's en met betrekking tot het kiezen van televisienetten; telecommunicatie met betrekking tot de uitzending, overbrenging, audiovisuele opname, overdracht, telematica of het beschikbaar stellen van informatie; telecommunicatiediensten met betrekking tot het beschikbaar stellen van audiovisuele uitzendingen en producties; telecommunicatiediensten voor overbrenging, uitzending, doorgifte of opname van</p>	<p>/</p>

<p>la location, la vente, le prêt ou l'échange de programmes audiovisuels, d'appareils de codage et de décodage, ainsi que de matériel, d'instruments et d'accessoires de communication, d'émission, de réception, d'amplification ou de reproduction d'informations, de sons et d'images.</p>	<p>télé-achat, un catalogue de vente par correspondance, par voie de télécommunication ou sur un site web spécialisé dans la commercialisation de produits d'ordre général; fourniture d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services; services de conseils commerciaux, services promotionnels et services d'informations y afférents; publicité par mailing direct; distribution d'échantillons et d'articles promotionnels; services de marketing; services de conseils commerciaux et d'informations commerciales fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; services de vente au détail dans les commerces.</p>
<p><u>Classe 38 :</u></p> <p>Services de fourniture d'accès à des services de télécommunication; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de fourniture d'accès à des services de télécommunication par câbles, par réseaux de fibres optiques, par terminaux d'ordinateurs, par voie hertzienne et par satellite; télécommunications radiophoniques; informations en matière de fourniture d'accès à des services de télécommunication; location de modems; messagerie électronique; transmission de messages; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial (télécommunication); radiodiffusion; transmission par satellite; services téléphoniques; fourniture d'accès à des services de télévision par câble; fourniture d'accès à des services de télécommunication par câble; services de câblodistribution [télécommunication] permettant l'accès distinct ou simultané (triple play) à la téléphonie, à la télévision analogique ou numérique et à l'Internet (télécommunication); informations en matière de télécommunication; services de télécommunication pour la transmission de programmes et relatifs à la sélection de chaînes de télévision; service de télécommunication relatifs à la diffusion, la transmission, l'enregistrement audiovisuel, la communication, la télématique ou à la mise à disposition d'informations; services de télécommunication relatifs à la mise à disposition d'émissions et de productions audiovisuelles; services de télécommunication pour la transmission, la</p>	<p>/</p>

<p>programma's en informatie; verhuren van toegangstijd tot telecommunicatienetwerken;</p> <p>verhuur van telecommunicatieapparaten voor het verkrijgen van toegang tot audiovisuele programma's.</p>	
<p><u>Klasse 41:</u></p> <p>Onderwijs; opleiding; onderwijs; entertainment; voorstellingen; radio- of televisie-entertainment; sport en culturele activiteiten; uitgeven van boeken en tijdschriften; leningen boeken; productie van shows, films, televisiefilms, televisieprogramma's, rapporten en debatten; muzikale en audiovisuele productie, ook op videogrammen, fonogrammen en cassettes; verhuur van videogrammen, fonogrammen, films, geluidsopnames, geluidsopnames, videobanden, filmprojectieapparaten, audiovisuele apparatuur en theaterlandschap; organisatie van wedstrijden, loterijen of spelen met betrekking tot onderwijs of amusement; bewerking van audiovisuele programma's; bewerken van televisieprogramma's, inclusief debatten en rapporten; organisatie en uitvoering van colloquia, conferenties en congressen; organisatie van tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; organisatie van seminars en praktische training (demonstraties); reservering van plaatsen voor shows; verslaggevers' diensten; opnemen (filmen) op videobanden; overleg over audiovisuele productie; fotografische rapporten; fotografie, inclusief foto's.</p>	/

23. Naar het oordeel van het hof is geen sprake van soortgelijkheid tussen de diensten waarvoor het teken in klasse 38 (kort gezegd: telecommunicatie) en klasse 41 (kort gezegd; opleiding en sportieve en culturele activiteiten) is gedeponeed (en ingeschreven) en de diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven (kort gezegd: reclame, advisering bij beheer van commerciële zaken en administratieve diensten). Sportsdirect heeft in haar verzoekschrift ook niet gesteld dat sprake is van soortgelijkheid tussen de diensten waarvoor het teken is gedeponeed in klasse 38 en de diensten waarvoor haar oudere merk is ingeschreven. Sportsdirect heeft ter onderbouwing van de door haar gestelde (soort)gelijkheid tussen de diensten waarvoor het teken in klassen 35 en 41 is ingeschreven en waarvoor haar merk is ingeschreven gesteld dat haar oudere merk en het teken beide zijn gedeponeed/ingeschreven voor diensten die betrekking hebben op sport. Haar oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd is echter niet ingeschreven voor diensten die betrekking hebben op sport. Het woord sport is zelfs niet vermeld in de dienstenomschrijving. Dat zij haar merk wellicht gebruikt voor diensten die betrekking hebben op de verkoop van sportkledij en-artikelen is in deze oppositie niet relevant. Het bovenstaande brengt mee dat voor zover het teken is gedeponeed voor diensten in klassen 38 en 41 geen sprake kan zijn van

diffusion, la retransmission ou l'enregistrement de programmes et d'informations; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication; location d'appareils de télécommunication pour obtenir l'accès à des programmes audiovisuels.	
<p><u>Classe 41 :</u></p> <p>Éducation; formations; enseignement; divertissement; spectacles; divertissements radiophoniques ou télévisés; activités sportives et culturelles; édition de livres et de revues; prêts de livres; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages et de débats; production musicale et audiovisuelle, également sur vidéogrammes, phonogrammes et cassettes; location de vidéogrammes, de phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma, d'appareils audiovisuels, ainsi que de décors de théâtre; organisation de concours, de loteries ou de jeux en matière d'éducation ou de divertissement; montage de programmes audiovisuels; montage d'émissions télévisées, y compris débats et reportages; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de séminaires et de formations pratiques (démonstrations); réservation de places pour spectacles; services de reporters; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de production audiovisuelle; reportages photographiques; photographie, y compris prises de vues.</p>	/

23. De l'avis de la Cour, il n'y a pas de similitude entre les services pour lesquels le signe est déposé (et enregistré) dans la classe 38 (en bref : télécommunications) et la classe 41 (en bref : éducation et activités sportives et culturelles) et les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (en bref : publicité, conseil en gestion des affaires commerciales et services administratifs). Dans sa requête, Sportsdirect n'a pas non plus affirmé qu'il existe une similitude entre les services pour lesquels le signe est déposé dans la classe 38 et les services pour lesquels sa marque antérieure a été enregistrée. Afin d'étayer son allégation d'identité ou de similitude entre les services pour lesquels le signe est enregistré dans les classes 35 et 41 et pour lesquels sa marque est enregistrée, Sportsdirect a fait valoir que sa marque antérieure et le signe ont tous deux été déposés/ enregistrés pour des services relatifs au sport. Toutefois, sa marque antérieure sur laquelle était fondée l'opposition n'était pas enregistrée pour des services liés au sport. Le mot sport n'est même pas mentionné dans la description des services. Le fait qu'elle puisse utiliser sa marque pour des services liés à la vente de vêtements et articles de sport n'est pas pertinent dans cette opposition. En conséquence de ce qui précède, dans la mesure où le signe a été déposé pour des

verwarringsgevaar daar overeenstemming en (soort)gelijkheid van waren en/of diensten cumulatieve voorwaarden zijn voor het aannemen van verwarringsgevaar (zie HvJEU 2 september 2010, C-254/09 P, ECLI:EU:C:2010:488, Calvin Klein en 23 januari 2014, C-558/12 P, ECLI:EU:C:2014:22, Wesergold). Al om die reden dient de oppositie te worden afgewezen voor zover gericht tegen het depot van het teken voor diensten in de klassen 38 en 41.

24. Het oudere merk is onder meer ingeschreven voor (advisering bij) beheer van commerciële zaken “business”, marketing, reclame en administratieve diensten in het algemeen, terwijl het teken in klasse 35 is gedeponereerd voor dezelfde soort dienstverlening in het algemeen en voorts in het bijzonder met betrekking tot het aanbieden en ter beschikking stellen van audiovisuele diensten. In zoverre omvatten de diensten waarvoor het merk is ingeschreven de diensten waarvoor het teken is gedeponereerd. De diensten waarvoor het teken in klasse 35 is gedeponereerd zijn derhalve in ieder geval deels (soort)gelijk aan de diensten waarvoor het merk is ingeschreven. In zoverre dient te worden beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar.

Verwarringsgevaar tussen het teken en het oudere merk?

25. Bij de beoordeling van de vraag of een teken en een (ouder) merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het (oudere) merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten, in casu het grote publiek, achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, zoals de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk en de soortgelijkheid van de betrokken diensten en het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk. Er dient sprake te zijn van reëel verwarringsgevaar. Wanneer het teken en het (oudere) merk elementen zonder onderscheidend vermogen delen, zal de beoordeling van het verwarringsgevaar gericht zijn op de invloed van de niet-overeenstemmende elementen op de algemene indruk van het teken en het merk. Wanneer er alleen overeenstemming is in de niet-onderscheidende elementen van het teken en het merk en tevens sprake is andere (wel onderscheidende) afwijkende elementen in het teken en het (oudere) merk zal er in beginsel geen sprake van verwarringsgevaar zijn.

26. In het onderhavige geval is de overeenstemming tussen het teken en het oudere merk slechts gelegen in de niet onderscheidende elementen SPORT(S) en WORLD, die het totaalbeeld van het teken en het merk slechts in (zeer) geringe mate bepalen. Daar de overige elementen van het teken (sterk) afwijken van de overige elementen van het oudere merk, verschilt naar het oordeel van het hof de algemene indruk van het teken zodanig van de algemene indruk van het oudere merk, dat, ook voor zover het teken is gedeponereerd voor soortgelijke diensten als waarvoor het oudere merk is ingeschreven, geen sprake is van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar.

27. Het bovenstaande leidt ertoe dat de oppositie niet voor toewijzing in aanmerking komt en dat, in aanmerking nemende dat het buiten behandeling laten van de oppositie gelijkgesteld moet worden met afwijzing daarvan, het verzoek moet worden afgewezen.

services dans les classes 38 et 41, il ne peut y avoir de risque de confusion, puisque la similitude et l'identité ou la similitude des produits et/ou services sont des conditions cumulatives pour admettre le risque de confusion (voir CJUE 2 septembre 2010, C-254/09 P, ECLI:EU:C:2010:488, Calvin Klein et 23 janvier 2014, C-558/12 P, ECLI:EU:C:2014:22, Wesergold). Pour cette seule raison, l'opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est dirigée contre le dépôt du signe pour des services relevant des classes 38 et 41.

24. La marque antérieure est enregistrée, entre autres, pour (des conseils dans) la gestion d'affaires commerciales "business", le marketing, la publicité et les services administratifs en général, alors que le signe est déposé en classe 35 pour le même type de services en général et notamment en rapport avec les prestations et la mise à disposition de services audiovisuels. Dans cette mesure, les services pour lesquels la marque est enregistrée comprennent les services pour lesquels le signe est déposé. Les services pour lesquels le signe est déposé en classe 35 sont donc en tout cas partiellement identiques ou similaires aux services pour lesquels la marque est enregistrée. Il convient donc d'apprécier le risque de confusion dans cette mesure.

Risque de confusion entre le signe et la marque antérieure ?

25. Pour apprécier si un signe et une marque (antérieure) sont similaires au point de créer une confusion directe ou indirecte chez le public concerné des produits et/ou services en question, 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, en l'espèce, le grand public, 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). Il doit y avoir un risque réel de confusion. Lorsque le signe et la marque (antérieure) partagent des éléments dépourvus de caractère distinctif, le risque de confusion sera apprécié en fonction de l'influence des éléments non-similaires sur l'impression d'ensemble du signe et de la marque. S'il n'existe qu'une similitude entre les éléments non distinctifs du signe et de la marque et s'il existe également d'autres éléments (distinctifs) divergents dans le signe et la marque (antérieure), il n'y aura en principe aucun risque de confusion.

26. En l'espèce, la similitude entre le signe et la marque antérieure réside uniquement dans les éléments non distinctifs SPORT(S) et WORLD, qui ne déterminent l'aspect général du signe et de la marque que dans une mesure (très) limitée. Puisque les autres éléments du signe diffèrent (de façon significative) des autres éléments de la marque antérieure, la Cour est d'avis que l'impression générale du signe diffère tellement de l'impression générale de la marque antérieure que, même si le signe est déposé pour des services similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, il n'y a pas (réellement) de risque direct ou indirect de confusion.

27. En conséquence de ce qui précède, l'opposition ne peut être accueillie et, compte tenu du fait que le classement sans suite de l'opposition doit être assimilé à son rejet, la demande doit être rejetée.

De proceskosten

28. Sportsdirect zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten begroot worden aan de hand van de inmiddels vastgestelde Liquidatietarieven van de vergoeding als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het hof.

Beslissing

Het Benelux-Gerechtshof, Tweede kamer :

Wijst het verzoek in beroep af;

veroordeelt Sportsdirect in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Nethys begroot op € 600,- aan salaris voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.-Fr. Carlier, A.D. Kiers-Becking en L. Prussen, rechters; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 oktober 2019, in aanwezigheid van dhr. A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet



M.-Fr. Carlier

Les dépens

28. Sportsdirect, en tant que partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'appel. Aucun droit de greffe n'ayant été perçu en l'espèce, les frais seront seulement déterminés sur la base des tarifs de liquidation de l'indemnité visée à l'article 4.9, sous c) du règlement de procédure de la Cour, qui ont été fixés depuis lors.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre:

Le recours est rejeté ;

Condamne Sportsdirect aux dépens du recours, fixés à ce jour, pour la partie Nethys, à € 600,-- d'honoraires pour l'avocat.

Le présent arrêt a été rendu par Mesdames M.F. Carlier, A.D. Kiers-Becking et L. Prussen, juges ; il a été prononcé à l'audience publique du 18 octobre 2019, en présence de Monsieur A. van der Niet, greffier.

A. van der Niet

M.-Fr. Carlier

