

DÉCISION
de la Quatrième chambre de recours
du 5 août 2019

Dans l'affaire R 335/2019-4

Golden Balls Limited

96 Clitterhouse Road

London NW2 1DJ

Royaume Uni

Demanderesse / Demanderesse au recours

représentée par Noerr Alicante Ip, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne

contre

Les Editions P. Amaury

738 rue Yves Kermen,

92100 Boulogne-Billancourt

France

Opposante / Défenderesse au recours

représentée par Nautadutilh SPRL, 120 Chaussée De La Hulpe, 1000 Bruxelles, Belgique

RECOURS concernant la procédure d'opposition n° B 1 291 121 (demande de marque de l'Union européenne n° 6 036 503)

LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS

composée de D. Schennen (Président), C. Bartos (Rapporteur) et E. Fink (Membre)

Greffier : H. Dijkema

rend la présente

Décision

Résumé des faits

- 1 Par une demande déposée le 25 juin 2007, Inez Samarawira a sollicité l'enregistrement du signe

GOLDEN BALLS

comme marque de l'Union Européenne pour une liste de produits et services dans les classes 9, 28 et 41. Après une limitation, elle requiert protection pour les produits et services suivants :

Classe 9 - Machines à sous, destinées à être utilisées avec un écran, bandes vidéo, disques compact, cédéroms, DVD et autres supports du son et des images sous forme de disque, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, disques vierges, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique et logiciels, disques compacts, tapis de souris, accessoires de téléphones mobiles, lunettes solaires.

Classe 28 - Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël, jeux électroniques.

Classe 41 - Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles, réalisation de programmes télévisés et radiophoniques et de programmes de divertissement, réalisation de films cinématographiques, production théâtrale telle que spectacles et pièces de théâtre, production de comédies musicales, organisation de manifestations musicales/concerts, production de jeux, services de jeux fournis en ligne (par l'internet).

- 2 Par la suite, la demande de marque a été transférée à Golden Balls Limited (ci-après, « la demanderesse »).
- 3 Le 26 février 2008, Intra-Presse (ci-après, « l'opposante ») à laquelle la société anonyme Les Editions P. Amaury s'est substituée dans la procédure qui nous occupe a formé opposition au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b) et de l'article 8, paragraphe 5 du RMUE, contre tous les produits et services de la demande. L'opposition est fondée sur la base de la marque de l'Union Européenne No. 4 226 148

BALLON D'OR

enregistrée le 7 novembre 2006 et renouvelée jusqu'à 2024 pour, notamment les suivants produits et services :

Classe 9 - Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; disques compacts (CD), supports d'enregistrement magnétiques et optiques, disques acoustiques; cassettes vidéo, cassettes audio, appareils radio, appareils de télévision, appareils téléphoniques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs; appareils et équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), appareils et instruments de télécommunication, appareils et instruments pour la transmission et la réception d'images, de sons et de données, agendas électroniques, masques de plongée, articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de soleil;

Classe 28 - Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); décorations pour arbres de Noël; ailes delta; chambres à air pour ballons de jeu; pistolets à air (jouets); amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes (jouets); jouets pour animaux domestiques; anneaux de jeux; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries); supports pour arbres de Noël; arbres de Noël en matières synthétiques; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; farces et attrapes; balançoires; balles et ballons de jeu; gants de base-ball; bassins (piscines, articles de jeu ou de sport); bicyclettes fixes d'entraînement; billes, queues, tables de billards; billes pour jeux; bobsleighs; boules de jeu; gants de boxe; boyaux de raquettes; cannes à pêche; cannes de golf; masques de carnaval; cerfs-volants; chambres de poupées; chevaux à bascules; cibles; jeux de construction; engins pour exercices corporels; sacs de cricket; crosses (clubs) de golf; sacs pour crosses (clubs) de golf avec ou sans roulettes; crosses de hockey; appareils de culture physique; jeux de dames; dés (jeux); disques pour le sport; jeux de dominos; jeux d'échecs; armes; gants et masques d'escrime; baudriers d'escalade; exercices (extenseurs); filets (articles de sport); fixations de skis; fléchettes; fleurets pour l'escrime; flotteurs pour la pêche; tables de football de salon; fusils lance-harpons (articles de sport); gants de golf; haltères; hameçons; hochets; jetons pour jeux; jeux automatiques et électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; mah-jongs; marionnettes; modèles réduits de véhicules; palmes pour nageurs; ours en peluche; parapentes; patins à glace; patins à roulettes; attirail de pêche; planches à roulettes; planches à voile; planches de surf; poupées; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport); protège coudes, genoux et tibias (articles de sport); quilles (jeu); raquettes; skis; skis nautiques; skis pour le surf; jeux de société; tables pour tennis de table; toboggans (jeu); toupies (jouets); traîneaux (articles de sport); tremplins (articles de sport); trotinettes; véhicules (jouets); volants (jeux); vêtements de poupées; cartes à jouer;

Classe 41 - Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; chronométrage de manifestations sportives, organisation de compétitions sportives et de remises de trophées, services de clubs de divertissements et de clubs sportifs, divertissement radiophonique et télévisé, exploitation d'installations sportives, exploitation de parcs de divertissement et de loisirs; publication de livres, magazines, revues et journaux, montage de programmes radiophoniques et de télévision, location d'équipements pour le sport (à l'exception des véhicules); organisation et conduite de conférences, forums et colloques; enseignement de la gymnastique, parcs d'attractions, organisation de concours (éducatifs ou récréatifs), production de spectacles, stages (camps) de perfectionnement sportif, production de films, location de stades.

- 4 La renommée au titre de l'article 8, paragraphe 5 et le caractère distinctif accru au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE ont été revendiqués pour les services de « *concours en matière sportive, organisation de compétitions sportives et de remises de trophées* » dans la classe 41.
- 5 Moyennant décision du 31 mai 2010, la Division d'Opposition a rejeté l'opposition pour tous les produits et services faute de similitude entre les marques. Cette décision a fait l'objet d'un recours de l'opposante.

- 6 Moyennant décision du 22 juin 2011 dans l'affaire R 1432/2010-1, la Première Chambre de Recours a fait droit en partie au recours sur la base de l'article 8, paragraphe 1, point b) du règlement pour tous les produits et services contestés à l'exception des « *appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique* » en classe 9. Eu égard à ces derniers, la chambre avait considéré qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'opposition sur la base de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.
- 7 La demanderesse a saisi en annulation le Tribunal Général pour violation de l'article 8, paragraphe 1, point b) du règlement, et l'opposante à titre incident pour violation de l'article 8, paragraphe 5 du règlement.
- 8 Moyennant arrêt du 16 septembre 2013 dans l'affaire T-448/11, le Tribunal Général a statué qu'il convient d'écarter aussi bien le risque de confusion au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE que l'existence d'un lien entre les marques au titre de l'article 8, paragraphe 5 du RMUE et ce, pour tous les produits et services. Quant à la demande d'annulation à titre incident de l'opposante, elle a été rejetée faute de similitude, et donc, de lien, entre les signes en question.
- 9 L'opposante a saisi la Cour de Justice pour violation de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE et l'article 8, paragraphe 5 du RMUE.
- 10 Moyennant arrêt du 20 novembre 2014 dans l'affaire C-581/13 P, la Cour de Justice de l'Union a annulé partiellement l'arrêt du Tribunal Général dans l'affaire T-448/11 en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation de l'opposante. Le Tribunal Général n'aurait pas dû écarter l'application de l'article 8, paragraphe 5 du RMUE pour les produits « *appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique* » sans examiner si la faible similitude conceptuelle entre les marques, d'une part, et la renommée de la marque antérieure, d'autre part, pouvaient être suffisantes pour que le public concerné établisse un lien entre les marques (C-581/13 P & C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387 §76).
- 11 Le pourvoi est rejeté « pour le surplus », en ce qu'il était fondé sur l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE au motif qu'il ne lui appartenait pas de contrôler, s'agissant là d'une question de fait, l'appréciation de la faible similitude conceptuelle des marques faite par le Tribunal (C-581/13 P & C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387 §62).
- 12 La Cour de Justice a également annulé le point 2 du dispositif de la décision R 1432/2010-1 au motif que la Première Chambre de Recours n'aurait pas dû rejeter l'opposition contre les produits indiqués au paragraphe 10 sans d'abord examiner le motif tiré de l'article 8, paragraphe 5 du RMUE.

- 13 Moyennant décision du 14 avril 2015 dans l'affaire R 348/2015-1, la Première Chambre de Recours, au vue des dispositifs de l'arrêt du Tribunal et de la Cour de Justice, ainsi que du retrait de la demande opéré par la demanderesse concernant les « *appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique* » en Classe 9, a signalé que le rejet de l'opposition par le Tribunal au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE était devenu définitif et a renvoyé l'affaire à la Division d'Opposition pour examiner l'opposition sous l'angle de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.
- 14 La Division d'opposition, par une décision du 28 juillet 2015, a fait droit partiellement à l'opposition sur la base de l'article 8, paragraphe 5 du RMUE, considérant que l'usage du signe contesté pourrait tirer un profit indu de la renommée de la marque antérieure. Ainsi, la demande de marque a été refusée pour les suivants produits et services :
- Classe 9 – Bandes vidéo, disques compact, cédéroms, DVD et autres supports du son et des images sous forme de disque, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; logiciels, disques compacts ;
- Classe 28 – Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; jeux électroniques ;
- Classe 41 – Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, réalisation de programmes télévisés et radiophoniques et de programmes de divertissement, réalisation de films cinématographiques, production de jeux, services de jeux fournis en ligne (par internet) ;
- 15 Pour le reste de produits et services contestés, la Division d'opposition a rejeté l'opposition.
- 16 Le 28 septembre 2015 la demanderesse a introduit un recours contre la dernière décision de la Division d'Opposition. L'opposante en réponse au recours a demandé d'une part, à ce qu'il soit rejeté et, d'autre part, au titre de l'article 8, paragraphe 3 du Règlement n° 216/96, à ce que la décision soit réformée dans le sens d'étendre le rejet de la demande d'enregistrement à tous les produits et services.
- 17 Moyennant décision du 30 septembre 2016 dans l'affaire R 1962/2015-1, la Première Chambre de Recours a rejeté le recours de la demanderesse comme infondé et, a fait droit au recours incident de l'opposante. Elle a conclu au rejet de la demande de marque sur la base du motif prévu à l'article 8, paragraphe 5 du RMUE pour tous les produits et services visés par la demande contestée sans avoir invité la demanderesse à formuler des observations au recours incident déposé par l'autre partie.
- 18 La demanderesse a formulé recours devant le Tribunal Général à l'encontre de la décision de la Chambre de Recours.
- 19 Le Tribunal Général, par l'arrêt du 17 octobre 2018 dans l'affaire T-8/17 a refusé la prétention de la violation d'autorité de chose jugée de la Chambre dans la

décision contesté. Il a conclu que le motif fondé sur l'article 8, paragraphe 5 du RMUE était toujours pendant s'agissant de l'ensemble de produits et services demandés à l'exception des produits qui avaient été éliminés de l'énoncé des produits (voir paragraphe 13 de cette décision) (17/10/2018, T-8/17, GOLDEN BALLS / BALLON D'OR et al., EU:T:2018:692, §53).

- 20 Sur le moyen fondé dans la violation des droits de la défense, et le reproche à la Chambre de Recours d'avoir clôturé la procédure sans donner la possibilité à la demanderesse de soumettre ses observations sur la demande de réformation présentée par l'opposante, le Tribunal Général a accueilli ce moyen et a annulé la décision attaquée dans la mesure où la Chambre a fait droit à la demande de réformation (17/10/2018, T-8/17, GOLDEN BALLS / BALLON D'OR et al., EU:T:2018:692, § 68).
- 21 Quant au moyen tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 5 du RMUE, il est rejeté dans la mesure où la division d'opposition avait fait droit à ce motif d'opposition pour les produits et services reproduits au paragraphe 14. En revanche, pour les autres produits et services contestés, il y a lieu d'annuler la décision attaquée, dès lors que, d'une part, la chambre de recours n'a pas effectué une appréciation globale de l'existence d'un lien entre les marques et, d'autre part, le lien entre les marques en conflit est trop éloigné pour fonder un risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure (T-8/17 §149-150).
- 22 En ce qui concerne l'éventuelle existence d'un préjudice à la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où [e]n langue anglaise, le terme "ball" signifie "ballon", mais a, au pluriel, une signification argotique vulgaire », à savoir celle de « couilles », le Tribunal observe, d'une part qu'il n'appartient pas au Tribunal de conduire une analyse fondée sur des motifs qui ne ressortent pas de la décision attaquée en espèce. D'autre part, que la connotation vulgaire dans un langage argotique proposé n'est qu'une possible connotation et que, dans un langage standard, « balls » désigne simplement une pluralité de ballons (T-8/17 § 151-152).
- 23 Le Tribunal Général a donc annulé la décision de la Première Chambre de Recours dans l'affaire R 1962/2015-1 en tant qu'elle a fait droit à l'opposition pour les suivants produits et services :

Classe 9 : « machines à sous, destinées à être utilisées avec un écran, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, disques vierges, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique, tapis de souris, accessoires de téléphones mobiles, lunettes solaires » ;

Classe 28 : « décorations pour arbres de Noël » ;

Classe 41 : « production théâtrale telle que spectacles et pièces de théâtre, production de comédies musicales, organisation de manifestations musicales/concerts ».

- 24 L'affaire en espèce a été réattribué à la Quatrième Chambre avec le numéro R 335/2019-4.
- 25 Dans le but de prendre les mesures nécessaires qui comportent l'exécution de l'arrêt du Tribunal Général dans l'affaire T-8/17, GOLDEN BALLS / BALLON D'OR quant à la violation des droits de la défense de la demanderesse concernant la demande de réformation présentée par l'opposante, le Rapporteur a envoyé une communication à la demanderesse datée du 22 février 2019.
- 26 Moyennant cette communication cette partie a été invitée formellement à présenter ses observations sur la demande de réformation susvisée dans le délai d'un mois venant à l'expiration le 28 mars 2019.
- 27 La Chambre n'a pas reçu des observations dans le délai imparti et prend donc sa décision suite aux arguments et preuves qui sont déjà dans le dossier.

Motifs de la décision

- 28 Conformément à l'article 72, paragraphe 6 du RMUE, l'Office doit prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal.
- 29 Les produits et services qui font l'objet du présent recours sont ceux reproduits au paragraphe 23 de cette décision.
- 30 La Chambre doit maintenant évaluer, et ceci suivant le *ratio decidendi* de l'arrêt, si l'usage de la demande de MUE comporterait un préjudice à la renommée de la marque antérieure suivant l'article 8, paragraphe 5 du RMUE.

I. Article 8, paragraphe 5 du RMUE)

- 31 Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée sera refusée à l'enregistrement «si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque de l'Union européenne antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'Union européenne et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice».
- 32 Il ressort du libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l'identité ou la similitude des marques en conflit ; deuxièmement, l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; troisièmement, l'existence d'un risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l'absence de l'une suffit à rendre cette disposition inapplicable (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30 et 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34).

- 33 Les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5 du RMUE lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les signes en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre lesdits signes, c'est-à-dire établit un lien entre ces signes, alors même qu'il ne les confond pas (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30).

a) Similitude des signes

- 34 En ce qui concerne la similitude entre les signes « GOLDEN BALLS » et « BALLON D'OR », la Chambre est liée par les constatations (ayant acquis force de chose jugée) que le Tribunal Général a effectué dans l'arrêt du 16/09/2013, T-448/11, Golden balls. Le Tribunal a conclu que les signes sont « visuellement et phonétiquement dissimilaires » (§ 38-50 de l'arrêt) et qu'ils présentent une similarité conceptuelle « faible, voire très faible » en conséquence du fait qu'elle suppose une « traduction préalable » (§ 51 et 58 de l'arrêt). L'expression anglaise « golden balls » peut être correctement traduite en français comme « ballons d'or ».

b) Renommée

- 35 Le Tribunal Général, dans son arrêt du 17 octobre 2018 dans l'affaire T-8/17, a confirmé que la marque antérieure jouit d'une renommée très élevée, notamment en France, pour les « concours en matière sportive, organisation de compétitions sportives et de remise de trophées » compris dans la classe 41 ce (17/10/2018, T-8/17, GOLDEN BALLS, EU:T:2018:692, § 93-103).

c) Sur l'existence d'un lien entre les signes en conflit et les arguments de la demanderesse sur un préjudice de la renommée

- 36 L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit, de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services, ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41 et 42 ; 05/05/2015, T-131/12, SPARITUAL / SPA et al., EU:T:2015:257, §48). En tout état de cause, en absence d'un tel lien dans l'esprit du public, l'usage de la marque demandée n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, § 31).
- 37 En ce qui concerne les produits et services objets du recours qui nous occupe dans les classes 9, 28 et 41, le Tribunal Général a établi, que dans l'ensemble, l'importante renommée de la marque antérieure et son caractère distinctif ne sont pas capables de contrebalancer la similitude entre les signes en conflit, limitée à une similitude conceptuelle tout au plus faible, ainsi que à l'absence de risque de confusion entre les marques en conflit pour lesdits produits et services (17/10/2018, T-8/17, GOLDEN BALLS, EU:T:2018:692, § 133).

- 38 Les arguments de la Chambre concernant l'existence d'une complémentarité entre les produits et services susvisés et les services pour lesquels la marque antérieure est renommée n'ont pas été retenus par le Tribunal Général. Au contraire, si bien les produits de la demande de la classe 9 sont souvent utilisés dans des contextes semblables, il n'est peut pas être affirmé qu'ils sont complémentaires dans le sens que l'un est indispensables ou important pour l'usage de l'autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de fabrication de ceux-ci incombe à la même entreprise (17/10/2018, T-8/17, GOLDEN BALLS, EU:T:2018:692, § 134-135).
- 39 Le Tribunal signale aussi que, même si la Chambre a affirmé à juste titre que les produits en cause tels que reproduits au paragraphe 23 « peuvent être utilisés dans un contexte sportif » ; « peuvent parfaitement se décliner sur un thème sportif » ou « comport[er] une part importante de spectacle », tout comme le concours désigné par la marque antérieure, une telle proximité plutôt faible avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée n'est pas de nature à établir un lien entre les marques en conflit. Le Tribunal ajoute qu'admettre un tel lien dans ces circonstances reviendrait à conférer à la marque antérieure une protection excessive, et qu'en définitive, presque tous les produits et services que l'on pourrait imaginer peuvent potentiellement porter, d'une manière ou d'une autre, sur un thème sportif, à tout le moins indirectement (17/10/2018, T-8/17, GOLDEN BALLS., EU:T:2018:692, § 136-137).
- 40 Considérant que le Tribunal Général a conclu que la plutôt faible proximité établie entre les produits et services en cause n'est pas de nature à ce que le public établisse un lien entre les signes en conflit, mais aussi qu'en absence d'un lien dans l'esprit du public, l'usage de la marque demandée n'est pas susceptible de conclure à l'existence d'aucune des atteintes visées par l'article 8, paragraphe 5 du RMUE (17/10/2018, T-8/17, GOLDEN BALLS , EU:T:2018:692, § 111), et suivant le principe d'économie de la procédure, il n'est pas nécessaire d'entrer à évaluer de manière effective les arguments de la demanderesse, à savoir si l'usage du signe contesté porterait préjudice à la renommée.
- 41 En tout état de cause, le risque d'un préjudice sur la renommée consiste dans la possibilité que les produits pour lesquels la marque demandée est utilisée soient ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque antérieure en est diminuée (opinion de l'Avocat Général Jacobs du 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 38).
- 42 La demanderesse met en exergue que l'usage de la demande contestée porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure dès lors qu'en langue anglaise, le terme "ball" signifie "ballon", mais, au pluriel, a une signification argotique vulgaire », à savoir celle de « couilles ».
- 43 Cet argument doit être écarté. Le Tribunal Général rappelé que le mot anglais « balls » constitue simplement le pluriel du mot « ball » et signifie ainsi « ballons » et que la circonstance que ce mot ait ou non une connotation vulgaire ne saurait nullement distraire du fait que, dans un langage standard, ce mot désigne simplement une pluralité de ballons (17/10/2018, T-8/17, GOLDEN BALLS, EU:T:2018:692, § 151).

- 44 Cette acception ne serait qu'une possible connotation très artificielle et cherchée de l'expression « GOLDEN BALLS ». L'atteinte constituée par le préjudice porté à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35 et 36). La Chambre considère que ce public ne se prête pas à chercher une telle signification argotique.

d) Conclusion

- 45 Étant donné que le Tribunal Général a estimé que la condition tirée de l'existence d'un lien entre les marques en cause dans l'esprit du public pertinent n'était pas remplie en l'espèce et que, au-delà, la connotation argotique de la demande contestée « GOLDEN BALL » n'était qu'une acception particulière de ce signe qui avait aussi une signification dans le langage standard d'une pluralité de ballons, la Chambre considère que l'opposante n'a pas démontré que l'usage de la marque demandée porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure « BALLON D'OR » au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.
- 46 Dans ces circonstances, le recours incident présenté par l'opposante concernant la partie de la deuxième décision de la Division d'opposition qui a refusé l'opposition sur la base de l'article 8, paragraphe 5 du RMUE est rejeté.
- 47 Au vu de ce qui précède, et des appréciations du Tribunal Général qui confirment l'existence d'un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure concernant les produits et services pour lesquels la deuxième décision d'opposition a été considérée comme fondée (17/10/2018, T-8/17, GOLDEN BALLS, EU:T:2018:692, § 149), il a lieu de conclure que, pour des raisons différentes à celles indiquées par la Division d'opposition, la décision contestée doit être confirmée dans sa totalité.
- 48 L'opposition est donc refusée, suivant le motif fondé dans l'article 8, paragraphe 5 du RMUE, pour les suivants produits et services :

Classe 9 : « machines à sous, destinées à être utilisées avec un écran, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, disques vierges, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique, tapis de souris, accessoires de téléphones mobiles, lunettes solaires » ;

Classe 28 : « décorations pour arbres de Noël » ;

Classe 41 : « production théâtrale telle que spectacles et pièces de théâtre, production de comédies musicales, organisation de manifestations musicales/concerts ».

- 49 Le recours principal formulé par la demanderesse a déjà été rejeté par le Tribunal Général par son arrêt du 17 octobre 2018 dans l'affaire T-8/17.

Frais

- 50 Conformément à l'article 109, paragraphe 3, du RMUE dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs et que le résultat final est que l'opposition est accueillie pour une partie des produits et services demandés, chaque partie devra supporter ses propres frais dans les procédures d'opposition et de recours.
- 51 Cette décision sur les frais est d'application sans préjudice des arrêts indiqués ci-dessus dans la mesure où ils contiennent une décision sur les dépens devant le Tribunal Général et la Cour de justice.

Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

- 1. Rejette le recours incident;**
- 2. Rejette la marque sollicitée pour les suivants produits et services contestés :**

Classe 9 – Bandes vidéo, disques compact, cédéroms, DVD et autres supports du son et des images sous forme de disque, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; logiciels, disques compacts ;

Classe 28 – Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; jeux électroniques ;

Classe 41 – Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, réalisation de programmes télévisés et radiophoniques et de programmes de divertissement, réalisation de films cinématographiques, production de jeux, services de jeux fournis en ligne (par internet) ;

- 3. Ordonne que la marque sollicitée peut être enregistrée pour les suivants produits et services contestés :**

Classe 9 – Machines à sous, destinées à être utilisées avec un écran, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, disques vierges, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique, tapis de souris, accessoires de téléphones mobiles, lunettes solaires ;

Classe 28 – Décorations pour arbres de Noël ;

Classe 41 – Production théâtrale telle que spectacles et pièces de théâtre, production de comédies musicales, organisation de manifestations musicales/concerts.

4. Ordonne que chaque partie supporte ses frais et dépens exposés dans l'opposition et la procédure de recours.

Signé

D. Schennen

Signé

C. Bartos

Signé

E. Fink

Greffier:

Signé

p.o. P. Nafz

