



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DÉCISION en matière d'OPPOSITION**  
**N° 2013163**  
**du 4 juin 2018**

**Opposant :** **RE/MAX, LLC**  
5075 South Syracuse Street  
Denver, Colorado 80237  
États-Unis d'Amérique

**Mandataire :** **Claire LEONELLI faisant commerce sous la dénomination /c LAW**  
Jean l'Aveugle 24  
1148 LUXEMBOURG  
Luxembourg

**Droit invoqué 1:** **Marque de l'Union européenne 1043652**  
RE/MAX

**Droit invoqué 2:** **Marque internationale 921294**  
RE/MAX

**Droit invoqué 3:** **Marque internationale 1246624**



*contre*

**Défendeur :** **Jaouad Mechaouat**  
Rue de la Montagne 7 B  
3391 Peppange  
Luxembourg

**Mandataire :** **IMMO MAX**  
13, rue Heldenstein  
1723 Luxembourg-Gare  
Luxembourg

**Signe contesté :** **Dépôt Benelux 1351423**



## I. FAITS ET PROCÉDURE

### A. Faits

1. Le 31 mars 2017, le défendeur a introduit, pour distinguer des services en classes 35, 36 et 37, le dépôt



Benelux de la marque semi-figurative. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1351423 et a été publié le 12 avril 2017.

2. Le 9 juin 2017, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- marque de l'Union européenne 1043652 de la marque verbale RE/MAX, introduite le 15 janvier 1999 et enregistrée le 13 décembre 2000 pour des services en classes 35 et 36 ;
- marque internationale 921294, désignant entre autres l'Union européenne, de la marque verbale RE/MAX, introduite et enregistrée le 20 décembre 2006 pour des services en classes 35 et 36 ;
- marque internationale 1246624, désignant entre autres l'Union européenne, de la marque semi-

figurative , introduite et enregistrée le 10 novembre 2014 pour des produits et services en classes 25, 35, 36 et 41.

3. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les services du signe contesté et est basée sur tous les produits et services des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 15 juin 2017. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 19 décembre 2017.

## II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

**A. Arguments de l'opposant**

9. Selon l'opposant, la maison stylisée figurant au sein du signe contesté renvoie au domaine de l'immobilier et constitue un symbole communément utilisé dans ce secteur. Cet élément graphique ne retiendra donc pas l'attention du public.

10. Il en est de même du vocable IMMO qui constitue l'abréviation commune et immédiatement perceptible par le public du terme « immobilier », descriptif des services visés par le signe.

11. L'opposant en conclut que l'élément MAX présente un caractère dominant au sein du signe et que les signes se ressemblent donc sur les plans visuel et phonétique. Conceptuellement le terme IMMO est l'abréviation de « immobilier », alors que les lettres RE sont l'acronyme du terme anglais *real estate* qui signifie également « immobilier » et sera immédiatement perçu comme tel par le public pertinent qui est constitué de professionnels de l'immobilier. Le terme MAX peut quant à lui soit être perçu comme un terme arbitraire, soit comme un prénom ou comme l'abréviation de « maximum ». Les signes sont donc conceptuellement identiques sinon très fortement ressemblants.

12. L'opposant estime que les services contestés sont majoritairement identiques à ceux des droits invoqués sinon très fortement similaires.

13. L'opposant fait valoir que les droits invoqués sont intrinsèquement distinctifs. De plus, ils ont acquis un caractère particulièrement distinctif en raison de leur usage intensif et de leur renommée. Il ajoute plusieurs pièces à l'appui de cette affirmation.

14. De ce qui précède, l'opposant conclut que l'Office ne pourra que déclarer l'opposition fondée et refuser l'enregistrement du signe contesté.

**B. Réaction du défendeur**

15. Visuellement, le signe contesté représente les fondations et la toiture d'une maison alors que les droits invoqués ne présentent aucun élément figuratif. Le signe contesté est composé de deux mots clairement séparés par un espace alors que l'élément verbal des droits invoqués peut être perçu comme un vocable unique.

16. Selon le défendeur, le vocable MAX dans les signes est un nom commun usité dans le domaine de l'immobilier. Dans le signe contesté, cet élément est précédé d'un mot de deux syllabes alors que dans les droits invoqués il est précédé d'une unique syllabe. Selon lui, ces termes n'ont aucune similitude phonétique.

17. Sur le plan conceptuel, le mot IMMO est sans équivoque l'abréviation de « immobilier » en français ou « immobilien » en luxembourgeois pour un public professionnel et lambda, alors que RE peut avoir de nombreuses interprétations, notamment l'abréviation de « rémunération » ou « relation » en français et en anglais, ou encore le préfixe « re » souvent usité en anglais. D'autre part, selon le défendeur, le vocable MAX constitue une abréviation familière du nom commun « maximum ». Le défendeur en conclut que les signes en question n'ont aucun lien sur le plan conceptuel.

18. Selon le défendeur, il a été démontré que l'opposition n'était pas justifiée et que le risque de confusion pour le public concerné n'était pas fondé.

### III. DÉCISION

#### A. Risque de confusion

19. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

20. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « 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 ».

21. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « CJUE ») relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après : « la Directive »), constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323; voir aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

#### **Comparaison des signes**

22. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

23. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure », que la perception des marques qu'en a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

24. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJCE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:261 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

25. Les signes à comparer sont les suivants :

*En ce qui concerne les deux premiers droits invoqués identiques (marque de l'Union européenne 1043652 et enregistrement international 921294), ci-après : « le droit invoqué » :*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
RE/MAX	

26. Dans les signes composés, l'élément verbal a souvent un impact plus grand sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et évoque souvent le signe en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289 ). Or, dans le cas d'espèce, l'élément figuratif du signe contesté en constitue la plus grande partie et est placé au début du signe, ce qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Les éléments verbaux du signe sont placés en bas et sont représentés en caractères fins.

27. De plus, le public ne considérera généralement pas des éléments descriptifs comme des éléments distinctifs et dominants d'un signe (voir arrêts TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003 ; NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:293 ; Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:276). L'élément IMMO dans le signe contesté est l'abréviation usuelle du mot « immobilier » en français ou encore « immobilier » en luxembourgeois, comme l'explique le défendeur (voir point 17). Cette indication est descriptive pour des services ayant rapport à l'immobilier. Dans les deux signes, l'élément MAX signifiant « maximum » peut être perçu comme une qualification louangeuse.

28. Sur le plan conceptuel, le signe contesté évoque clairement l'idée d'une maison ou du secteur immobilier. L'opposant fait valoir que les lettres RE dans le droit invoqué sont l'abréviation du terme anglais *real estate*. L'Office est cependant d'avis qu'aussi bien ce terme que cette abréviation sont moins connus par le consommateur moyen au Benelux, de sorte que l'évocation conceptuelle du signe contesté est absente dans le droit invoqué. L'office est d'avis que cette différence conceptuelle suffit à neutraliser les faibles points de ressemblances visuel et phonétique.

*En ce qui concerne le troisième droit invoqué (enregistrement international 1246624) :*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

29. Ce droit invoqué est une marque semi-figurative, composée des mêmes caractères que les droits précédents, mais cette fois-ci représentée en couleurs rouge et bleue, les lettres M, A et X représentées de manière fantaisiste, se croisant partiellement. De par ces éléments figuratifs, ce droit invoqué diffère encore plus du signe contesté sur le plan visuel que les droits précédents.

*Conclusion*

30. L'Office estime que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble. De plus, les éventuelles (faibles) ressemblances visuelles et phonétiques sont neutralisées par les différences conceptuelles.

**Comparaison des produits et services**

31. Étant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance entre les signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits et services. En effet, la ressemblance entre les signes et la similitude entre les produits sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion, ce vu les termes de l'article 2.3, sous b, CBPI. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public.

32. À titre d'information, la liste des produits et services des droits invoqués, ainsi que celles du signé contesté, sont reprises ci-dessous.

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
<p><b><u>Marque de l'Union européenne 1043652 :</u></b></p> <p>Classe 35 Assistance et conseils en matière de gestion et organisation d'entreprises; services de marketing et de promotion; services de conseils commerciaux en franchise; aide à la direction des affaires à l'attention des agences immobilières, sociétés de courtage en assurances et financières; vente aux enchères; services de conseils dans tous les services précités.</p> <p>Classe 36 Société immobilière; agence immobilière; courtage en assurances; évaluation et gérance de biens immobiliers; services d'assurances; services de conseil concernant tous les services précités.</p>	<p>Classe 35 Marketing en matière immobilière; services publicitaires dans le domaine de l'immobilier; services publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; analyse marketing de biens immobiliers; ventes aux enchères de biens immobiliers; organisation et conduite d'enchères de biens immobiliers.</p>
<p><b><u>Enregistrement international 921294 :</u></b></p> <p>Classe 35 Franchisage, à savoir conseil et aide à la gestion, à l'organisation et à la promotion d'entreprise; franchisage, à savoir services d'assistance technique pour la mise en place et/ou l'exploitation de bureaux d'agents immobiliers; services de conception et d'actualisation de publicité; publicité par les médias électroniques et plus particulièrement Internet; services publicitaires dans le domaine de l'immobilier; distribution et diffusion de matériel publicitaire; organisation et tenue de foires commerciales en matière d'immobilier et services de franchise dans le domaine de l'immobilier; services de déplacement et de délocalisation, à savoir planification et mise en application de déplacements d'habitations et de bureaux; services de mutation de personnel; services administratifs en matière de transport de produits à usage domestique pour des tiers; services commerciaux, à savoir administration d'un programme d'enregistrement, d'examen, de certification et d'organisation de fournisseurs, entrepreneurs et vendeurs tiers, pour le compte de tiers; promotion des biens et services de tiers au moyen de la fourniture de liens hypertextes vers des sites de tiers;</p>	<p>Classe 36 Courtage immobilier; syndication immobilière; investissements immobiliers; gestion immobilière; services d'agences immobilières; estimations immobilières; planification financière immobilière; services fiduciaires immobiliers; location de bureaux (immobilier); concession de prêts immobiliers; gestion de biens immobiliers; services de prêts immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; assurances de biens immobiliers; services d'agents immobiliers; gestion de multipropriété immobilière; financement de prêts immobiliers; assurance en matière immobilière; planification d'investissements immobiliers; services de gestion immobilière; évaluations de biens immobiliers; financement de biens immobiliers; gestion de portefeuilles immobiliers; location de biens immobiliers; agence de logements immobiliers; courtage en biens immobiliers; établissement de baux immobiliers; administration des portefeuilles immobiliers; consultations en matière immobilière; affermage de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; services de biens immobiliers; évaluation de propriétés immobilières; services de gérance immobilière en matière de complexes immobiliers; services immobiliers en matière de</p>

<p>campagne de promotion en vue de faire prendre conscience au public de l'utilité du dépistage du cancer du sein; services d'information aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier; services de marketing dans le domaine de l'immobilier, à savoir services en ligne proposant des visites de biens immobiliers à usage résidentiel ou commercial; services de constitution de réseaux commerciaux de référence, à savoir promotion des biens et services de tiers par la communication d'indications et de références commerciales; services d'abonnement à une chaîne de télévision; ventes aux enchères dans le domaine de l'immobilier; services d'assistance à la gestion et à l'organisation d'entreprise pour des tiers pour la mise en place et l'exploitation d'agences d'agents immobiliers, à savoir aide et assistance techniques.</p> <p>Classe 36 Services d'agents immobiliers; agences immobilières; services d'intermédiaires ou de courtiers pour la location de biens immobiliers; estimations immobilières; conseils en immobilier; mise à disposition de descriptions de propriétés et information immobilière par Internet; gestion immobilière; prestation d'informations dans le domaine de l'immobilier par Internet; constitution de fonds pour le dépistage et le traitement du cancer du sein, pour des projets d'éducation en matière de santé et pour la recherche en matière de cancer du sein; parrainage financier de programmes pour la santé et le bien-être de femmes et d'enfants; courtage d'assurance; collecte de fonds pour des oeuvres caritatives; services de courtage en biens immobiliers; services de courtage en assurances; fourniture de renseignements dans le domaine de l'immobilier depuis un site Web par le biais de réseaux informatiques mondiaux.</p>	<p>gestion d'investissements immobiliers; estimations financières (assurances, banques, immobilier); services bancaires d'investissement immobilier; services de conseillers en immobilier; estimations financières (assurances, banques, immobilier); gestion immobilière et de propriétés; gestion financière de projets immobiliers; évaluation (estimation) de biens immobiliers; services fiduciaires de biens immobiliers; agences de logement (propriétés immobilières); services d'agences immobilières commerciales; location d'espaces de vente (immobilier); financement de projets de développement immobilier; placement de fonds dans l'immobilier; services de financement pour achat immobilier; services de location de patrimoine immobilier; services financiers dans le domaine immobilier; services de prêt pour investissements immobiliers; assurance pour propriétaires de biens immobiliers; services de résiliation de baux immobiliers; services de conseils en investissements immobiliers; services de renouvellement de baux immobiliers; estimation et gérance de biens immobiliers; services de gestion pour investissements immobiliers; services de multipropriété de biens immobiliers; services d'acquisition de biens immobiliers; conseils en matière d'investissements immobiliers; service d'administration de biens immobiliers; services d'association d'épargne immobilière; souscription d'assurances de biens immobiliers; services de financements pour prêts immobiliers; services de courtage de propriétés immobilières; services en matière d'affaires immobilières; location de propriétés immobilières; mise à disposition d'informations immobilières en matière de biens immobiliers et terrains; services d'assurances en matière d'immobilier; service de financement pour le développement immobilier; services de financement pour le développement immobilier; courtage en assurances dans le domaine immobilier; services d'assurance en matière d'immobilier; services financiers en matière de développement immobilier; services de dépôt fiduciaire de biens immobiliers; services d'agences de biens immobiliers résidentiels; services de recherche de biens immobiliers nationaux; services de courtage financier en matière immobilière; services d'assurance concernant les biens immobiliers; administration d'affaires financières en matière immobilière; location de biens immobiliers pour logements sociaux; services de conseils en matière d'achat immobilier; services concernant les affaires en matière d'immobilier; octroi de garanties financières sur des biens immobiliers; assistance en matière d'achat de biens immobiliers; service d'information en matière de biens immobiliers; services de planification immobilière (organisation d'affaires financières); services d'assurances de biens immobiliers en chaume; services de gestion immobilière liée à l'horticulture; services de conseils en matière d'estimation immobilière; prêts hypothécaires liés aux biens immobiliers et fonciers; services financiers pour l'acquisition de biens immobiliers; services de gestion immobilière liée à l'agriculture; services de conseillers en matière de biens immobiliers; services de conseils en matière de biens immobiliers; services de liquidation de biens immobiliers (services financiers); évaluation financière de biens et de propriétés</p>
--	---

	<p>immobilières; services de conseils en matière de propriétés immobilières; services financiers dans le domaine immobilier et des bâtiments; services financiers fournis par des associations d'épargne immobilière; services financiers proposés par une association d'épargne immobilière; recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; services de gérance immobilière en matière de locaux industriels; services de gérance immobilière en matière d'immeubles résidentiels; services de gérance immobilière en matière de lotissements résidentiels; services de gérance immobilière en matière d'immeubles commerciaux; services de gérance immobilière en matière de centres commerciaux; services de conseils financiers en matière d'investissements immobiliers; acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; services d'agence pour la location de propriétés immobilières; services d'agences immobilières pour la location d'immeubles; services d'agences immobilières pour la location de terrains; services d'informations électroniques dans le domaine de l'immobilier; courtage de conventions d'épargne de sociétés de crédit immobilier; mise en place de régimes de multipropriété pour biens immobiliers; service de recherche en matières d'acquisitions de biens immobiliers; services de conseils en matière de biens immobiliers d'entreprises; services d'association d'épargne immobilière en matière de finance; services d'évaluation de biens immobiliers à des fins fiscales; services de gérance immobilière en matière d'espaces de divertissement; services de gestion immobilière en matière de locaux de bureaux; services de conseils en matière de propriété de biens immobiliers; services de gestion des transactions immobilières en matière de propriété; mise à disposition d'informations en matière d'estimations immobilières; sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; services d'agences pour la vente sur commission de propriétés immobilières; services d'agence immobilière pour la vente et la location d'immeubles; mise en place de contrats de prêts garantis sur des biens immobiliers; service de garantie de fonds pour l'achat d'une propriété immobilière; services de gérance immobilière en matière de locaux de vente au détail; service d'information en matière de marché de l'immobilier et des propriétés; estimation de biens immobiliers dans le cadre de demandes d'indemnisation d'assurance; mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers; aide en matière d'acquisition et de participation financière concernant les biens immobiliers; services d'agences immobilières en matière d'achat et de vente de terrains; services d'agences immobilières en matière d'achat et de vente d'immeubles; services d'agence immobilière pour la vente ou la location de locaux d'entreprises; mise à disposition d'informations en matière d'affaires immobilières, par le biais d'internet.</p>
<p><b><u>Enregistrement international 1246624 :</u></b></p> <p>Classe 25 Chapeaux; vestes; chemises; sweat-shirts.</p> <p>Classe 35 Conseils en affaires sous forme de services</p>	<p>Classe 37 Services de développement immobilier (construction); services de supervision de travaux de construction pour des projets immobiliers; informations en matière de construction immobilière par le biais de sites web; nettoyage de biens immobiliers; service de conseils en matière de</p>

<p>de franchisage, à savoir, aide à la gestion d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de sociétés de courtage de biens immobiliers.</p> <p>Classe 36 Courtage immobilier.</p> <p>Classe 41 Services éducatifs, à savoir mise à disposition d'ateliers, séminaires et cours en direct et en ligne dans le domaine du courtage de biens immobiliers et de sujets connexes d'intérêt pour les professionnels du milieu immobilier, ainsi que distribution de matériel de cours y relatif; services éducatifs, à savoir développement, organisation et animation de programmes et conférences pédagogiques et mise à disposition de cours d'instruction dans le domaine du courtage de biens immobiliers et de sujets connexes d'intérêt pour les professionnels du milieu immobilier; services de reconnaissance et de gratification sous forme de primes récompensant l'excellence dans le domaine du courtage de biens immobiliers.</p>	<p>rénovation de biens immobiliers.</p>
---	---

**B. Autres facteurs**

33. Selon l'opposant, l'élément graphique de la maison stylisée figurant au sein du signe contesté renvoie au domaine de l'immobilier et constitue un symbole communément utilisé dans ce secteur, de sorte qu'il ne retiendra pas l'attention du public (voir point 9). L'Office fait cependant remarquer que même un élément faible peut se présenter comme l'élément dominant d'un signe, à cause de sa position ou par rapport aux autres éléments présents dans le signe (en ce sens CJUE, Kompressor, C-43/15, 8 novembre 2016, ECLI:EU:C:2016:837 et la jurisprudence y citée).

34. L'opposant fait valoir que les droits invoqués ont acquis un caractère particulièrement distinctif en raison de leur usage intensif et de leur renommée (voir point 13). La renommée d'une marque, lorsqu'elle est démontrée, est un élément qui, parmi d'autres, peut revêtir une importance certaine. En ce sens, il peut être observé que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, notamment en raison de leur renommée, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt Canon, précité). Néanmoins, la renommée d'une marque ne permet pas de présumer l'existence d'un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict (CJUE, Marca mode, C-425/98, 22 juin 2000, ECLI:EU:C:2000:339). En l'espèce, vu que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble, une éventuelle renommée des marques ne permettrait donc pas de conclure à un risque de confusion.

**C. Conclusion**

35. Les signes ne se ressemblant pas dans leur impression d'ensemble, l'Office conclut à l'absence d'un risque de confusion et n'a pas procédé à la comparaison des produits et services concernés. En effet, lorsque les signes ne se ressemblent pas, il ne peut exister de risque de confusion (voir TUE, easyHotel, T-316/07, 22 janvier 2009, ECLI:EU:T:2009:14 et YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:137).

**IV. CONSÉQUENCE**

36. L'opposition numéro 2013163 n'est pas justifiée.

37. Le dépôt Benelux 1351423 est enregistré pour tous les services pour lesquels il est requis.

38. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.030 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.32 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 4 juin 2018

Willy Neys  
*Rapporteur*

Tineke van Hoey

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard