

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DÉCISION en matière d'OPPOSITION**  
**N° 2015524**  
**du 31 Mai 2023**

**Opposant :** **Juventus Football Club S.p.A.**  
Via Druento, 175  
I-10151 Torino  
Italie

**Mandataire :** **Merkenbureau Knijff & Partners B.**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Pays-Bas

**Marque invoquée :** **Marque internationale 1389479**



*contre*

**Défendeur :** **JJ32 S.A.**  
Avenue Victor Hugo 3-5  
L-1750 Luxembourg  
Luxembourg

**Mandataire :** **EJ LAWYER SARL**  
Rue de l'étang 1  
5326 Contern  
Belgique

**Signe contesté :** **Demande de marque Benelux 1399164**



## I. FAITS ET PROCÉDURE

### A. Faits

1. Le 15 juillet 2019, le défendeur a introduit, pour distinguer des services en classes 35, 41 et 43,



la demande Benelux de la marque semi-figurative . Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1399164 et a été publiée le 22 juillet 2019.

2. Le 18 septembre 2019, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement de marque internationale 1389479, désignant entre autres



l'Union européenne, de la marque semi-figurative demandée le 30 décembre 2016 pour des produits et services en classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43 et 44.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de la marque invoquée.

4. L'opposition est dirigée contre tous les services du signe contesté et est basée sur tous les produits et services de la marque invoquée.

5. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

6. La marque invoquée n'étant pas encore enregistrée en Union européenne à la date d'introduction de l'opposition, l'Office a informé les parties de la recevabilité de l'opposition et de la suspension *ex officio* de la procédure le 7 octobre 2019.

7. Suite à la publication de l'enregistrement de la marque invoquée en Union européenne le 25 mai 2022, la suspension a été levée et les parties en ont été informées par courrier en date du 6 juillet 2022.

8. Au cours de la procédure, le représentant initial du défendeur a renoncé à son mandat et un nouveau représentant a été désigné.

9. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI ») et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 14 décembre 2022.

## II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

10. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

**A. Arguments de l'opposant**

11. Concernant la comparaison des produits et services, l'opposant fait valoir que tous les services du signe contesté sont considérés comme identiques ou du moins hautement similaires aux produits et services pour lesquels la marque antérieure invoquée a été enregistrée. Toutefois, l'opposant n'explique cette identité ou similitude qu'à l'égard de certains services du signe contesté, en se basant uniquement sur certains produits et services de la marque invoquée (voir tableau point 40).
12. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant indique que la marque invoquée peut être définie comme une lettre J (de Juventus) avec une bande blanche au milieu et que le signe contesté contient les lettres JJ avec le chiffre 32 ajouté, dans un cercle blanc.
13. L'opposant considère que le noyau essentiel du signe contesté est constitué par les deux lettres "J", étant donné que le cercle est un élément graphique commun qui n'apporte aucun caractère distinctif et que le chiffre 32 sera lu après les deux lettres « J » (qui sera donc le premier élément perçu par le public) est écrit dans une police plus petite que les deux lettres « J » et dans une couleur identique à celle du fond.
14. Par ailleurs, l'opposant souligne que l'élément 32 du signe contesté est le numéro auquel est situé l'hôtel du défendeur. Par conséquent, il conclut que l'élément 32 est de nature descriptive et donc moins pertinent dans la comparaison globale entre les signes.
15. L'opposant poursuit en déclarant que les deux lettres « J » constituent l'élément le plus dominant du signe contesté et qu'ainsi, il en résulte que tous les autres éléments sont négligeables dans l'impression générale créée par le signe.
16. Visuellement, l'opposant procède à une comparaison de la marque invoquée avec les deux lettres JJ du signe contesté. Partant, il indique que la lettre « J » formant la marque invoquée est entièrement incluse dans le signe contesté, que la police de la lettre « J » dans la marque invoquée est identique à la police des deux lettres « J » utilisées dans le signe contesté, que la structure graphique globale du signe contesté (deux J sont placés l'un à côté de l'autre et séparés par un espace) rappelle clairement la structure de la marque invoquée (une lettre J comportant une bande verticale blanche). Ainsi, l'opposant conclut que le signe contesté est très similaire à la marque invoquée d'un point de vue visuel.
17. Phonétiquement, l'opposant considère les signes en cause coïncident dans la prononciation de l'élément verbal J, présent de manière identique dans les deux signes. La prononciation de la lettre J est simplement doublée dans le signe contesté, mais la lettre est la même et le son sera donc très similaire. L'opposant indique également que l'ajout du chiffre 32 ne modifiera pas la prononciation identique de l'élément verbal J, et que, comme indiqué précédemment, l'élément 32 est de nature descriptive et donc moins pertinent. Ainsi, l'opposant conclut que le signe contesté est très similaire à la marque invoquée d'un point de vue phonétique.
18. Conceptuellement, l'opposant indique que les signes n'ont pas de signification et une comparaison conceptuelle n'est donc pas possible.
19. Les services en cause sont destinés au grand public de sorte que le public concerné est principalement le consommateur moyen dont le niveau d'attention est considéré comme moyen selon l'opposant.
20. L'opposant considère que la marque invoquée est particulièrement distinctive et originale car elle a été inventée en 2017 pour représenter l'univers de la Juventus Football Club. Il explique que : les

contours du logo représentent une partie d'un bouclier typique des équipes de football, mais que la Juventus a réinventé d'un point de vue graphique et qui représente les illustres succès en championnat de la Juventus (premier élément). Le logo représente également les rayures noires et blanches qui ont toujours été les couleurs des uniformes classiques de l'équipe de la Juventus (deuxième élément) et représente le J, qui est la lettre initiale du nom et de la marque Juventus (troisième élément). Partant, l'opposant explique que la marque invoquée s'écarte, d'un point de vue visuel, des emblèmes, boucliers, etc., normalement utilisés par d'autres équipes de football, et ainsi, qu'elle possède un caractère distinctif particulièrement élevé à la fois en soi et parce que l'opposant, depuis son lancement, l'a largement promu dans les médias et la presse internationale.

21. L'opposant considère qu'il existe un risque de confusion en raison des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, en particulier le fait que les services sont identiques et très similaires et que les signes sont identiques ou au moins très similaires dans les aspects qui ont le plus d'importance, et du public pertinent avec un niveau d'attention moyen qui pourrait directement confondre les signes ou, qui pourrait croire que les produits et services offerts sous la marque invoquée et les services offerts sous le signe contesté proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

22. En conséquence, l'opposant demande que le signe contesté soit entièrement refusé et que le défendeur soit condamné aux dépens et frais de l'opposition.

## **B. Réaction du défendeur**

23. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur indique que si certains services visés par la marque antérieure sont identiques ou similaires à ceux relevant des classes 35, 41 et 43 désignés par la marque contestée, certains sont en revanche exclus de la protection revendiquée. Il surligne à cet effet certains services du signe contesté en vert dans un tableau reprenant le libellé complet des marques en cause.

24. Le défendeur poursuit en expliquant qu'en ce qui concerne les services hôteliers de la classe 43, l'opposant ne justifie pas de l'usage de sa marque et qu'à sa connaissance, l'opposante n'exploite pas d'hôtel. Par ailleurs, les produits et services en question ne bénéficient pas des mêmes marchés car l'opposant est un club de football italien qui dispose d'une renommée internationale, tandis que le déposant est un hôtelier à Luxembourg et que son marché est très spécifique et limité.

25. En tout état de cause, à supposer que les produits et services visés par le signe contesté et les produits et services pertinents de la marque invoquée soient similaires, le défendeur indique qu'il ne peut pas être déduit de cette seule constatation une similitude moyenne des produits et services concernés. En effet, le public pertinent ne considérera pas que le service de restauration presté par l'opposant dans la Cafeteria de son Club de Football en Italie partage une origine commune avec celui presté par le défendeur dans son hôtel à Luxembourg simplement parce qu'il s'agit dans les deux cas d'une prestation de type Horeca. *In concreto*, il n'y a aucun lien entre le défendeur et l'opposant susceptible de conduire le public pertinent à confondre les services des deux entreprises. Le défendeur précise que des consommateurs achetant une bière lors d'un match de foot dans le Club de l'opposant en Italie peuvent également consommer une bière dans l'hôtel du déposant au Luxembourg sans que cela ne prête à confusion.

26. Au regard de ce qui précède, le défendeur conclut finalement que la comparaison des produits et services concernés ne peut pas permettre de conclure à une similitude moyenne des produits et services concernés.

27. Dans le cadre de la comparaison des signes, le défendeur indique en premier lieu qu'il n'y a aucune confusion phonétique possible entre les signes en conflit dans la mesure où sur le plan des vocables tel

qu'ils sont prononcés par le public pertinent, les différences de prononciation entre « J » et « JJ32 » sont telles que celles-ci excluent tout risque de confusion.

28. Visuellement, le défendeur considère que la marque invoquée est une marque exclusivement figurative désignée par la lettre J, initiale du club de football Juventus qu'elle entend distinguer. Il s'ensuit que la protection de la marque antérieure ne porte que sur les aspects graphiques ou stylistiques, à l'exclusion de la lettre J qui n'est indiquée dans l'enregistrement que pour désigner la marque. Quand bien même il y aurait lieu de tenir compte de la présence de la lettre J comme s'il s'agissait d'une marque semi-figurative, le défendeur explique que les différences entre les deux signes excluent toute confusion pour toute personne lettrée car ce qui importe dans l'appréciation de la similitude visuelle de deux marques en cause c'est plutôt la présence dans chacune d'elles d'une seule lettre, en l'occurrence le J. Cette seule présence est insuffisante pour considérer les deux marques comme identiques ou similaires.

29. Conceptuellement, le défendeur indique que les marques sont différentes car les concepts respectifs ne partagent pas les mêmes éléments et racontent une histoire totalement différente. Le défendeur conclut en déclarant que l'élément conceptuel des marques en cause est donc fondamentalement différent dans les deux cas et doit conduire à déclarer l'opposition non fondée.

30. En ce qui concerne le public pertinent et son degré d'attention, le défendeur indique qu'il faut avoir égard à la perception du consommateur moyen, lequel perçoit normalement la marque comme un tout et ne se livre pas à un examen des détails.

31. Le défendeur considère que, compte tenu de la coexistence possible de ces marques sur le marché, de l'absence de similitude sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels, il n'y a aucun risque de confusion entre les produits et services vendus par le renommé club italien et les produits et services que la société luxembourgeoise JJ32 propose à la vente dans son hôtel de quartier.

32. Par conséquent, le défendeur demande à l'Office de déclarer l'opposition recevable mais non fondée, d'accepter l'enregistrement du signe contesté et de mettre à la charge de l'opposant les frais et dépens de l'opposition.

### **III. DÉCISION**

#### **A.1 Risque de confusion**

33. Conformément à l'article 2.14 CBPI, le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, former une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

34. L'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : « *Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion ; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure* ».<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'art. 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b CBPI met en œuvre l'art. 5, paragraphe 1 sous b Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Une disposition comparable figure à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

35. Un risque de confusion au sens de cette disposition existe si le public peut croire que les produits ou services désignés par cette marque et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées.<sup>2</sup>

36. Selon la jurisprudence constante de la CJUE, l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, notamment le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services concernés, le degré de notoriété de la marque antérieure et le degré de distinctivité - inhérent ou acquis par l'usage - de la marque antérieure.<sup>3</sup>

**Comparaison des produits et services**

37. Pour apprécier la similitude des produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.<sup>4</sup>

38. Lorsque l'on compare les produits et services sur lesquels l'opposition est basée aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits et services tels que formulés au registre et ceux repris dans la demande de marque et non dans l'usage réel ou prévu.<sup>5</sup>

39. Le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI implique notamment que l'examen de l'opposition est limité aux arguments, faits et preuves avancés par les parties.<sup>6</sup> Compte tenu de ce qui précède et étant donné que l'opposant fournit des arguments comparatifs uniquement à l'encontre de certains services du signe contesté (voir point 11) en se basant uniquement sur certains produits et services de la marque contestée, seuls ces produits et services seront considérés par l'Office en ce qu'il n'appartient pas à ce dernier de fournir des arguments démontrant l'identité ou la similitude des produits et services en cause lorsqu'aucune argumentation n'a été fournie.

40. Les produits et services à comparer sont donc les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 9 Appareils et instruments d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou d'images.	
CI 16 Publications amorcées ; livres ; journaux ; magazines.	
CI 20 Meubles.	

<sup>2</sup> CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).

<sup>3</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

<sup>4</sup> CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

<sup>5</sup> TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).

<sup>6</sup> CJBen 18 octobre 2022, C 2021/13/7, point 16 (Sitel)

<p>CI 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verres.</p>	
<p>CI 24 Couvertures de lit et de table ; linge de maison ; linge de lit ; linge de cuisine et de table.</p>	
<p>CI 35 Conseil en gestion et organisation d'entreprises ; services de marketing ; publicité ; relations publiques ; organisation d'événements, de conventions, d'expositions, de réunions et d'événements de communication (conférences de presse, présentations et démonstrations) à des fins commerciales et publicitaires ; conseil dans le secteur du marketing, des relations publiques, de la publicité et/ou de la promotion ; services de conseil aux entreprises en matière de franchisage ; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de programmes d'incitation, services de cartes de fidélité ; promotion de la vente de biens et de services d'autrui par l'attribution de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit ; fourniture d'informations et de conseils aux consommateurs concernant la sélection de produits et d'articles à acheter ; le regroupement, au profit d'autrui, de marchandises diverses (à l'exclusion de leur transport), à savoir parfums, désodorisants, produits cosmétiques, crèmes, déodorants, shampoings et lotions, mousse de douche, crème à raser, dentifrices, bougies, produits pharmaceutiques et préparations vétérinaires, compléments alimentaires, bains de bouche, couches, porte-clés, coutellerie (couteaux, fourchettes et cuillères), rasoirs, appareils et supports d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, jeux informatiques, logiciels, logiciels d'application, lunettes, montures de lunettes, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour smartphones et tablettes, smartphones et tablettes, sangles pour téléphones mobiles, sangles pour smartphones, sangles pour tablettes, casques pour téléphones mobiles, casques pour smartphones et tablettes, appareils d'éclairage, appareils de réfrigération, appareils de ventilation, appareils de chauffage, machines à café électriques, véhicules, poussettes, flâneurs, métaux précieux, bijoux, bracelets, épingles, boucles d'oreilles, boutons de manchettes,</p>	<p>CI 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultations pour la direction des affaires ; rédaction et publication de textes publicitaires ; diffusion (distribution) d'échantillons publicitaires ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; démonstration de produits ; promotion des ventes ; courrier publicitaire ; mise à jour de documentation et de matériel publicitaire ; location d'espaces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire ; affichage ; marketing ; gérance administrative de restaurants, de snack-bars, de clubs de divertissement, d'hôtels et d'établissements hôteliers ; gérance administrative de services de livraison de produits alimentaires ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; location de distributeurs automatiques.</p>

<p>pinces à cravate, réveils, horloges et montres, bracelets de montres, instruments de musique, papeterie, photographies, publications imprimées, livres, journaux, magazines, cartes de vœux, livres d'écriture ou de dessin, agendas, carnets de croquis, affiches, calendriers, figurines, mouchoirs en papier, valises, sacs, portemonnaie, sacs à dos, trousse de beauté, sacs de ceinture, portefeuilles de poche, porte-monnaie, parapluies, cannes, meubles, ameublement, des berceaux, des matelas à langer, des décorations de fête en plastique, des sacs de couchage, des boîtes de rangement, des ustensiles et des récipients pour la maison ou la cuisine, des tasses, des bols, des assiettes, des verres à boire, des cafetières, des textiles et des articles textiles, des serviettes, des couvertures, des drapeaux, des vêtements, des chaussures, des coiffures, des tapis, des revêtements de sol, des jeux, des articles de gymnastique et de sport, des ballons de sport, des articles de protection pour le sport, des filets de but pour le football, des décorations pour arbres de Noël, des aliments, des boissons, des articles pour fumeurs ; permettre aux clients de visualiser et d'acheter ces biens de manière pratique ; ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, des distributeurs automatiques, des catalogues de vente par correspondance ou par le biais de médias électroniques, par exemple, des sites web, des programmes de téléachat et des réseaux de téléphonie mobile (commerce mobile).</p>	
<p>CI 41 Activités sportives et culturelles ; services d'éducation et d'enseignement ; cours de 41 éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; information formation ; organisation de cours de formation, de cours de perfectionnement, d'événements, de symposiums, de colloques, d'expositions, d'ateliers ou d'autres activités et événements à des fins d'éducation, de formation, de culture, de loisirs ou de sport ; organisation et conduite d'événements à des fins culturelles, d'éducation, de divertissement, de formation, de sport et de loisirs.</p>	<p>CI 41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; planification, organisation et conduite de réceptions (divertissement), de fêtes et d'événements sportifs ; organisation de bals ; organisation de spectacles ; services de loisirs ; services d'artistes de spectacles ; organisation et conduite de concerts ; organisation de concours (éducation et divertissement) ; organisation de conférences et de séminaires ; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; projection de films cinématographiques ; planification de réceptions (divertissements) ; organisation de représentations théâtrales ; exploitation de publications électroniques en</p>



	<p>ligne non téléchargeables ; publication de livres ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation et conduite d'ateliers de formation, notamment pour des cours de cuisine ou d'œnologie, ainsi que pour l'apprentissage du service en salle ; organisation de dégustations de vins à but éducatif ou de divertissement ; formations pratiques [démonstrations].</p>
<p>Cl 43 Services de fourniture de nourriture et de boissons ; restaurants ; cafétérias ; cantines ; bars ; restaurants en libre-service ; hébergement temporaire ; services de colonies de vacances [hébergement] ; services hôteliers.</p>	<p>Cl 43 Services de restauration (alimentation) ; restauration libre-service ; services de traiteurs ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation (location) de chambres ; pensions ; services de bars ; services de brasserie ; cafés-restaurants ; cafétérias ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de salles de réunion et de salles de restaurant ; informations en matière des services précités.</p>

41. Le défendeur ne conteste initialement pas l'identité ou la similitude de certains produits et services en cause et souligne seulement les produits et services qu'il considère être exclus de la marque invoquée. Il conteste leur identité en se basant sur l'usage effectif des marques en cause (voir points 24 et 25). Toutefois, l'usage effectif des marques en cause, tel qu'allégué par le défendeur, ne peut être pris en compte dans la procédure d'opposition étant donné que la comparaison des marques a lieu exclusivement sur la base des données du registre ou, le cas échéant, sur la base des preuves d'usage (article 2.16bis CBPI) ce qui n'est pas applicable en l'espèce. En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits ou services en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit ; elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques.<sup>7</sup>

42. Ne fournissant pas d'autres arguments comparatifs des produits et services en cause, et vu le principe du contradictoire rappelé ci-dessus, il faut donc supposer à l'identité ou la similarité des produits et services en cause, de sorte que l'Office n'a pas à l'examiner plus avant.

**Comparaison des signes**

43. Afin de juger le degré de similitude entre les signes en conflit, il faut déterminer leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes. La perception des signes qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale de ce risque. À cet égard, le consommateur

---



<sup>7</sup> CJUE 15 mars 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, point 104 (Quantum); CJUE 12 juin 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, point 67 (O2 Holdings Limited).

moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.<sup>8</sup>

44. Bien que la comparaison doive s'appuyer sur l'impression d'ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s'opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit.<sup>9</sup> L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. 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.<sup>10</sup>

45. En résumé, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, l'appréciation de la similitude des signes doit se fonder sur l'impression d'ensemble donnée par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs composantes distinctives et dominantes.

46. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

47. La marque invoquée est une marque semi-figurative, composée de la reproduction stylisée de la lettre J représentée par deux lignes parallèles épaisses, tel qu'indiqué dans la description de la marque au registre. Une partie des consommateurs pourrait percevoir le signe comme une lettre stylisée « J » suivi d'un élément figuratif (ligne parallèle courbée) ou comme deux lettres stylisées « JJ ».

48. Le signe contesté est également une marque semi-figurative, composée des éléments verbaux « JJ », représenté un blanc dans une police d'écriture épaisse, et « 32 » représenté en violet avec des contours blancs. Ces éléments verbaux se trouvent au centre d'un cercle fond violet et de double circonférence de couleurs blanche et violette.

*Comparaison conceptuelle*

49. L'Office est d'avis que, dans l'ensemble, la marque invoquée n'a pas de signification clairement établie pour le public. Le signe contesté n'a pas de signification précise non plus.

50. Étant donné que les signes n'ont pas de signification précise, une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

<sup>8</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

<sup>9</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

<sup>10</sup> TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) et TUE 13 décembre 2007, T242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).

### *Comparaison visuelle*

51. La marque invoquée est composée de la lettre J présentée dans une calligraphie spécifique. Les consommateurs penseront que cette lettre est doublée, bien que la barre du haut soit omise, étant donné que la deuxième lettre a une forme similaire légèrement plus grande.

52. Le signe contesté est composé de deux lettres J, représentées dans une calligraphie très proche de celle de la marque invoquée, puis du nombre 32, l'ensemble représenté au sein d'un cercle.

53. Lorsqu'un signe est composé d'éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et/ou services en cause en citant le nom qu'en décrivant les éléments figuratifs du signe.<sup>11</sup> Concernant la marque invoquée, l'attention du consommateur se portera donc sur l'élément verbal JJ. Concernant le signe contesté, il est raisonnable de considérer que l'attention du consommateur se portera en premier lieu sur l'élément verbal JJ, étant donné sa taille et sa position au début du signe, ensuite sur l'élément 32. Les éléments figuratifs (couleurs, police d'écriture et cercle) seront plutôt perçus comme des éléments décoratifs soulignant les mots et le chiffre.

54. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un certain degré.

### *Comparaison phonétique*

55. Sur le plan auditif, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel.<sup>12</sup>

56. La prononciation des marques en cause coïncide dans la lettre J doublée, qui constitue l'ensemble de la marque invoquée.

57. Phonétiquement, les signes sont similaires à un certain degré.

### *Conclusion*

58. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un certain degré et une comparaison conceptuelle ne s'applique pas.

59. Étant donné qu'il existe des similitudes visuelles et phonétiques entre la marque invoquée et le signe contesté, une appréciation globale du risque de confusion sur base des autres facteurs pertinents ne peut être omise.<sup>13</sup>

## **A.2 Appréciation globale**

60. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services ainsi que la ressemblance des marques jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

---

<sup>11</sup> TUE 14 juillet 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, point 37 (SELENIUM-ACE).

<sup>12</sup> TUE 25 mai 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, point 42 (PC Works) et 21 avril 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, point 58 (Thai Silk).

<sup>13</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 60 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

61. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.<sup>14</sup> En l'espèce, les services en cause s'adressent au grand public. Le niveau d'attention est donc normal.

62. L'Office rappelle dans ce contexte qu'un risque de confusion dans l'esprit d'une partie du public est suffisant pour justifier l'opposition.<sup>15</sup>

63. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre<sup>16</sup>. Puisque l'opposant ne prétend pas explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison d'un usage intensif ou d'une réputation, le caractère distinctif de la marque invoquée dans son ensemble reposera sur sa distinctivité intrinsèque. L'Office considère que la distinctivité de la marque invoquée est normale puisqu'elle ne décrit pas directement une caractéristique des produits et services concernés.

64. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.<sup>17</sup>

65. Les signes sont phonétiquement et visuellement similaires à un certain degré et une comparaison conceptuelle n'est pas possible. Les services sont pour partie identiques ou similaires. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère que le public concerné peut croire que ces services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

## **B. Autres facteurs**

66. Le défendeur indique que l'opposant ne justifie pas de l'usage de sa marque (voir point 24), toutefois, l'Office relève que la marque invoquée n'est pas soumise à une obligation d'usage étant donné que la date d'enregistrement de la marque invoquée n'est pas antérieure à une période de cinq ans avant la date de dépôt du signe contesté. Ainsi, la comparaison des marques a lieu exclusivement sur la base des données du registre.

67. Le défendeur fait observer qu'il existe d'autres marques contenant également la lettre J doublée (voir point 17). L'Office estime qu'il n'est sans doute pas exclu, dans certains cas, que la coexistence de marques antérieures sur le marché affaiblit le risque de confusion établi entre deux marques en conflit. Il ne peut cependant uniquement être tenu compte de ceci que lorsque le défendeur a au moins au cours de la procédure démontré que cette coexistence repose sur le fait qu'il n'est pas question de risque de confusion pour le public concerné entre les marques antérieures évoquées par le défendeur et les marques antérieures de l'opposant sur lesquelles cette opposition est basée, ce sous réserve que les marques

---

<sup>14</sup> CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>15</sup> TUE 9 mars 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, point 39 (Hai/Shark).

<sup>16</sup> CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

<sup>17</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques.<sup>18</sup> Dans le cas présent, aucune preuve n'a été introduite par le défendeur.

68. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir points 22 et 32). Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement justifiée (ou refusée).

### **C. Conclusion**

69. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion pour les services similaires du signe contesté.

## **IV. CONSÉQUENCES**

70. L'opposition portant le numéro 2015524 est justifiée partiellement.

71. La demande de marque Benelux numéro 1399164 n'est pas enregistrée pour les services suivants :

*Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; consultations pour la direction des affaires; rédaction et publication de textes publicitaires; diffusion (distribution) d'échantillons publicitaires; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; démonstration de produits; promotion des ventes; courrier publicitaire; mise à jour de documentation et de matériel publicitaire; location d'espaces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; affichage; marketing; gérance administrative de restaurants, de snack-bars, de clubs de divertissement, d'hôtels et d'établissements hôteliers; gérance administrative de services de livraison de produits alimentaires; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité; relations publiques; location de distributeurs automatiques.*

*Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement; planification, organisation et conduite de réceptions (divertissement), de fêtes et d'événements sportifs; organisation de bals; organisation de spectacles; services de loisirs; services d'artistes de spectacles; organisation et conduite de concerts; organisation de concours (éducation et divertissement); organisation de conférences et de séminaires; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; projection de films cinématographiques; planification de réceptions (divertissements); organisation de représentations théâtrales; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation et conduite d'ateliers de formation, notamment pour des cours de cuisine ou d'œnologie, ainsi que pour l'apprentissage du service en salle; organisation de dégustations de vins à but éducatif ou de divertissement ; formations pratiques [démonstrations].*

*Classe 43 : Services de restauration (alimentation); restauration libre-service; services de traiteurs; hébergement temporaire; services hôteliers; réservation (location) de chambres; pensions; services de bars; services de brasserie; cafés-restaurants; cafétérias; location de*

---

<sup>18</sup> Voir en ce sens TUE 7 novembre 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX); TUE 20 janvier 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18 (LIFE BLOG).

*chaises, tables, linge de table et verrerie; location de salles de réunion et de salles de restaurant ; informations en matière des services précités.*

72. La demande Benelux 1399164 est enregistrée pour les services suivants :

*Classe 35 : Direction professionnelle des affaires artistiques; décoration de vitrines; promotion des ventes pour des tiers; tenue de livres; facturation; traitement administratif des commandes d'achat; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; recherche de parraineurs; gestion des ressources humaines; recueil et systématisation de données dans un fichier central; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; organisation d'événements, de foires, de réceptions, de réunions ou d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de conseils pour la direction des affaires; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; comptabilité; présentation de produits sur tous moyens de communication, pour la vente au détail.*

*Classe 41 : services de boîtes de nuit; services de discothèques; informations en matière de récréation; services d'orchestres; services de casino (jeux); services de clubs (divertissement); services de salles de jeux; organisation de loteries; services de réservation de places de spectacles; location de décors de spectacles et de théâtre; mise à disposition d'installations sportives.*

73. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune partie n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.28, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 31 Mai 2023



Flavie Rougier  
*rapporteur*

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaet