

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DÉCISION en matière d'OPPOSITION**  
**N° 2016915**  
**du 30 novembre 2023**

**Opposant :** **Trend Fin B.V.**  
Reactorweg 101  
NL-3542 AD Utrecht  
Pays-Bas

**Mandataire :** **NautaDutilh, SPRL**  
Chaussée de la Hulpe 120  
1000 Bruxelles  
Belgique

**Marque invoquée 1 :** **Enregistrement Benelux 812414**  
WE IS ME

**Marque invoquée 2 :** **Enregistrement Benelux 964249**



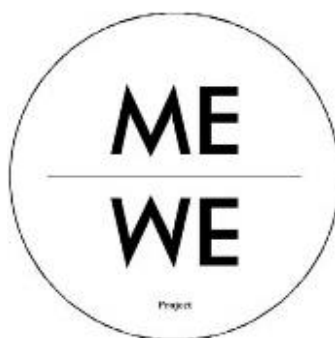
**Marque invoquée 3 :** **Enregistrement Benelux 879701**  
WE

*contre*

**Défendeur :** **ME WE PROJECT SA**  
Place Eugène Flagey 7  
1050 Ixelles  
Belgique

**Mandataire :** **Forensis, association d'avocats**  
Place Guy d'Arezzo 18  
1180 Bruxelles  
Belgique

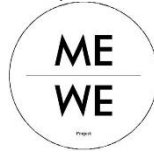
**Signe contestée :** **Demande Benelux 1417119**



## I. FAITS ET PROCÉDURE


### A. Faits

1. Le 18 mai 2020, le défendeur a introduit, pour distinguer des services en classes 35 et 36, la



demande Benelux de la marque semi-figurative . Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1417119 et a été publiée le 23 février 2021.

2. Le 23 avril 2021, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement de la marque Benelux 812414, demandée le 22 novembre 2006 et enregistrée le 7 février 2007 pour des produits et services en classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35 de la marque verbale WE IS ME ;
- Enregistrement de la marque Benelux 964249, demandée le 22 octobre 2014 et enregistrée le 2 janvier 2015 pour des produits et services en classes 9, 25 et 35 de la marque semi-figurative  ;
- Enregistrement de la marque Benelux 879701, demandée le 31 mars 2010 et enregistrée le 12 juillet 2010 pour des produits et services en classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35 de la marque verbale WE.

3. Au cours de la procédure, les marques invoquées ont été transférées au titulaire actuel, qui a ainsi acquis les droits de l'opposant initial. Il ressort donc du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est dirigée contre tous les services du signe contesté et est basée sur les produits et services en classes 18, 25 et 35 des marques invoquées.

5. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 29 avril 2021. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). De plus, la procédure a été suspendue une fois sur demande des parties. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 20 juillet 2022.

## II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. 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 des articles suivants :

- Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, CBPI : « 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 » ;

- Article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI : « Par ailleurs, une marque faisant l'objet d'une opposition est également refusée à l'enregistrement [...] : a. si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice ».

## **A. Arguments de l'opposant**

8. L'opposant indique tout d'abord que le Groupe WE se concentre sur la conception, la distribution et la vente de vêtements de haute qualité, avec une gamme variée d'articles de mode. Les magasins du Groupe WE vendent des produits sous leur propre marque ainsi que des marques de tiers. La marque « WE » est largement utilisée dans la publicité, le marketing, les enseignes de magasins, etc. L'opposant stipule que le Groupe WE opère dans des canaux de distribution hors ligne et en ligne, avec plus de 166 points de vente en Europe et une présence significative au Benelux. Depuis 1998, le Groupe WE utilise intensivement la marque « WE » pour la vente de vêtements, accessoires et services aux entreprises. Selon l'opposant, le Groupe WE a une position exclusive sur le marché pour la marque « WE » grâce à une utilisation intensive depuis 1998, y compris dans les noms de domaine et le programme de fidélisation « WE IS ME » avec plus de 5 millions de membres. L'opposant considère qu'en opposition à cela, le défendeur est actif depuis 2018 et est engagé dans les espaces locatifs et le soutien aux entreprises. Bien qu'il ait investi dans diverses initiatives, dont des points de vente au détail, il n'avait aucun droit de propriété intellectuelle antérieur dans le Benelux ou l'Union européenne.

9. Concernant la renommée de la troisième marque invoquée, l'opposant fournit des preuves concernant le degré élevé du caractère distinctif de la marque et explique notamment qu'elle est devenue très connue dans le Benelux grâce à une publicité intensive et à la vente de produits dans plus de 120 magasins et qu'une enquête d'EURIB de 2015 classe le Groupe WE 8<sup>ème</sup> dans la catégorie « mode », démontrant la renommée de la marque. L'opposant fournit également des documents relatifs aux campagnes de marketing et publicité et met en avant les campagnes primées en 2015 et 2016, ainsi que le Prix néerlandais de marketing en 2017, qui illustrent les efforts du Groupe WE. L'opposant souligne l'utilisation intensive des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Pinterest) dans les campagnes de marketing entre 2016 et 2018, et que le Groupe WE a mandaté un Bureau de Rapport des Relations Publiques et des Médias pour collecter les publicités et l'exposition médiatique de la marque WE. L'opposant fournit également des pièces relatives à des publicités télévisées et collaborations et explique que de 2012 à 2020, le Groupe WE a été sponsor officiel de l'émission « The Voice Kids » aux Pays-Bas, attirant une grande attention médiatique. Il explique également la collaboration avec le magazine LINDA pour créer une émission spéciale « Citroenstraat 10 », avec des produits WE intégrés dans l'intrigue. L'opposant souligne également les autres actions de promotion, telles que les campagnes promotionnelles avec des personnalités telles que Doutzen Kroes, Hunkemöller, et GREETZ ; et la gestion du programme de fidélisation « WE IS ME » avec plus de 5 millions de membres bénéficiant d'avantages exclusifs. L'opposant souligne les investissements réalisés dans le marketing et indique que le Groupe WE a investi 15 millions

d'euros dans le marketing, la communication, l'image de marque, et le programme de fidélité. Il produit également des statistiques en termes de visiteurs, abonnés Facebook et Instagram, soulignant l'ampleur de la présence de la marque.

10. L'opposant considère qu'il existe un risque d'un usage susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque WE, ou de lui porter préjudice. Pour cela, il explique que le défendeur utilise le signe contesté pour profiter de l'image très positive et du pouvoir d'attraction de la marque WE sans compensation financière, diluant ainsi le caractère renommé et distinctif de la marque WE. Selon l'opposant, la commercialisation des services sous la marque ME WE PROJECT serait grandement facilitée par l'établissement d'un lien avec la marque WE renommée. Il indique que le choix délibéré du défendeur de reproduire entièrement la marque WE dans « Me We Project » donne une fausse impression d'association ou d'appartenance au groupe de l'opposant, facilitant ainsi la commercialisation des services contre lesquels l'opposition est dirigée.

11. L'opposant considère également qu'il existe une atteinte au caractère distinctif de la marque, un risque de dilution. Il explique pour cela que la coexistence des marques WE et ME WE PROJECT affaiblirait le caractère distinctif de la marque WE, entraînant une dilution préjudiciable à son image d'excellence et de qualité. L'opposant ajoute que l'utilisation de ME WE PROJECT pour des services ne répondant potentiellement pas aux mêmes normes de qualité causerait un préjudice à l'image d'excellence et de qualité des produits et services de sa société.

12. Selon l'opposant, le défendeur n'a pas de juste motif pour utiliser le signe contesté pour les services contestés.

13. Concernant le risque de confusion, l'opposant procède à une analyse détaillée des marques en cause. Par cette analyse il explique que le signe contesté est une simple inversion des deux premières marques invoquées (WE IS ME) et, malgré la différence du dernier mot, les marques sont visuellement très similaires. Phonétiquement, l'opposant considère que malgré des règles de prononciation différentes, les signes coïncident dans la prononciation des mots « WE » et « ME » et qu'il y a une similitude phonétique élevée. Conceptuellement, l'opposant est d'avis que les marques en cause évoquent la même idée de rassemblement et d'inclusion, ce qui crée une similitude conceptuelle très élevée. Concernant la troisième marque invoquée, l'opposant indique qu'elle est entièrement reproduite dans le signe contesté. Il considère que l'élément « WE » est visuellement important dans le signe contesté, renforcé par le fait que les éléments « ME » et « WE » du signe contesté sont des images en miroir l'une de l'autre. L'opposant est d'avis qu'il y a une très haute similitude visuelle. Il indique également qu'il y a une similitude auditive élevée en ce que les signes coïncident dans la prononciation du mot « WE ». D'un point de vue conceptuel, l'opposant considère que les deux marques évoquent la même idée de rassemblement et d'inclusion, entraînant une très haute similitude conceptuelle. L'opposant cite diverses décisions où des signes composés de manière similaire ont été considérés comme globalement similaires.

14. L'opposant est d'avis que les services en classe 35 des marques invoquées incluent les services du signe contesté et sont donc identiques ou hautement similaires. Selon lui, les services en comparaison sont également complémentaires, nécessaires les uns aux autres, et donc identiques ou très similaires.

15. Selon l'opposant, le public pertinent est le grand public avec un degré d'attention moyen.

16. Dans le cadre de l'évaluation globale du risque de confusion, l'opposant conclut qu'en raison de ce qui précède ainsi que du caractère distinctif inhérent élevé des marques invoquées pour les services en classe 35, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

17. Par conséquent, l'opposant demande à l'Office de condamner le défendeur à tous les dépens, y compris les honoraires et frais supportés par l'opposant, et de rejeter entièrement la demande d'enregistrement du signe contesté.

18. À la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Il considère que le seuil requis pour prouver l'usage sérieux de la marque est incontestablement atteint et que, prises globalement, les preuves démontrent l'usage sérieux des marques invoquées, au Benelux, pour les produits et services en classes 18, 25 et 35.

## **B. Réaction du défendeur**

19. Le défendeur demande en premier lieu des preuves d'usage des marques invoquées, mais n'y réagit pas.

20. Le défendeur indique que son activité vise à aider les entrepreneurs à démarrer leurs projets, avec la possibilité de co-investir dans ces projets. Il souligne que ses activités consistent à soutenir les entrepreneurs plutôt qu'à louer des espaces commerciaux. Le défendeur promeut ses activités en les mettant en avant dans les vitrines des commerces exploités par les entrepreneurs qu'elle soutient. Contrairement à ce qu'affirme l'opposant, le défendeur précise qu'il ne propose pas la location d'espaces commerciaux. Son objectif principal est de recruter et d'assister des individus souhaitant développer leurs propres projets d'entreprise. Le défendeur poursuit en expliquant qu'il opère uniquement dans la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier dans la commune d'Ixelles, autour de la Place Flagey. Il souligne que ses activités sont limitées par rapport aux opérations de l'opposant. Le nom choisi reflète son engagement à soutenir les entrepreneurs sans attendre de rémunération. Le défendeur souligne que son choix de nom et d'image de marque ne concurrence pas la marque « WE » de l'opposant. Le défendeur affirme que les deux entreprises ont des activités totalement différentes, opèrent dans des territoires différents et ciblent des publics distincts. Il n'y a aucun risque de confusion entre les consommateurs du groupe WE et les entrepreneurs aspirants soutenus par le défendeur.

21. Concernant le risque de confusion, le défendeur affirme qu'aucun risque de confusion ne peut exister entre les marques en question. Il rappelle le principe selon lequel l'appréciation d'une confusion potentielle doit prendre en compte divers facteurs, notamment la similarité des produits et services, des marques, et le caractère distinctif de la marque antérieure. Le défendeur souligne que le terme « WE » des marques invoquées est simplement la version anglaise du pronom « nous », tandis que « ME » désigne le pronom « moi ». Il estime que l'utilisation de ces termes pour « ME WE PROJECT » ne crée pas de confusion, d'autant plus qu'il a déposé la marque de manière figurative. Le défendeur insiste sur la distinction fondamentale entre les activités et le public-cible des marques invoquées et du signe contesté. Il souligne que le public visé par les marques de l'opposant, axées sur la vente de prêt-à-porter, est radicalement différent de celui du signe contesté, qui accompagne les entrepreneurs. Aucun risque de confusion n'est donc envisageable. Le défendeur argue que la marque « WE IS ME », relative au programme de fidélité de l'opposant, ne peut être confondue avec le signe contesté. Il souligne des différences dans la structure des phrases et dans les orientations des marques.

22. Le défendeur affirme que les produits et services offerts par lui-même et l'opposant sont totalement différents. Le groupe WE vend des vêtements, tandis qu'il accompagne les entrepreneurs. Ainsi, aucune confusion n'est possible, et le défendeur indique ne pas comprendre pas les motifs de l'opposition.

23. Le défendeur souligne que de nombreuses entreprises utilisent les termes « ME » et « WE » dans leurs dénominations et logos, pour démontrer la nature courante et générique de ces termes. Le défendeur fournit des captures d'écran de différents logos issus de sites internet.

24. Le défendeur rappelle que la dénomination « ME WE PROJECT » a été choisie en référence à un poème de Mohammed Ali prononcé en 1975, bien antérieur à la création de la marque « WE » par l'opposant. Le choix est motivé par l'objectif du défendeur d'accompagner des projets et de dynamiser un quartier, sans aucun lien avec la renommée du Groupe WE.

25. Le défendeur conclut en réfutant que le signe contesté serait inspiré des marques invoquées, en soulignant la différence des marques et en affirmant l'absence de fondement sérieux pour l'opposition. Il met en évidence le caractère distinctif de sa marque basé sur un poème ancien et l'orientation philanthropique de ses activités.

26. Concernant le moyen de l'opposant basé sur la renommée, le défendeur ne conteste pas l'existence d'une telle renommée mais nie avoir tiré un quelconque profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque WE dans ses activités d'accompagnement des entrepreneurs. Le défendeur conteste toute possibilité pour ses activités, sous l'appellation « ME WE PROJECT », de porter atteinte à la renommée de la marque WE. Il souligne la différence de public, d'activités et d'intérêts, remettant à nouveau en question le motif réel de l'opposition. Le défendeur dénonce la tentative de l'opposant d'étendre artificiellement ses activités, principalement axées sur la vente de vêtements, à des prestations accessoires comme la promotion ou la location d'espaces commerciaux. Il souligne que ces activités accessoires ne relèvent pas de la marque WE. Le défendeur affirme qu'il n'a aucun intérêt à être associé au groupe WE. Il met pour cela en lumière la situation négative récente du Groupe WE, fermant plusieurs magasins et ayant une image médiatique défavorable.

27. Le défendeur conclut en réaffirmant l'absence de fondement de l'opposition. Il récapitule les points démontrés, notamment le caractère générique du pronom « WE », l'usage répandu de ce terme par d'autres entreprises, l'absence de confusion dans l'esprit du public, et le manque d'intérêt réel du défendeur pour la renommée limitée du Groupe WE.

28. Par conséquent, le défendeur demande à l'Office de déclarer l'opposition non fondée, de confirmer l'enregistrement du signe contesté et de condamner l'opposant à supporter les dépens conformément à l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

### **III. DÉCISION**

#### **A. Preuves d'usage**

29. En application de l'article 2.16bis, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI l'opposant doit, à la demande du défendeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis, alinéa 1<sup>er</sup> de la CBPI ou qu'il existait de justes motifs de non-usage. La preuve doit montrer l'usage au cours des cinq années précédant la date de la demande, ou le cas échéant de la priorité, de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

30. Le signe contesté a été déposé le 18 mai 2020. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 18 mai 2015 au 18 mai 2020. Étant donné que les enregistrements des marques invoquées sont antérieurs au 18 mai 2015, la demande de preuves d'usage pour les marques invoquées est fondée.

31. 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>1</sup> Compte tenu de ce qui précède et étant donné que le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage

---

<sup>1</sup> Cour de justice Benelux (ci-après « CJB ») (Deuxième Chambre) 18 octobre 2022, C 2021/13/7, point 16 (Sitel).

présentées par l'opposant, l'Office considère que l'usage des marques invoquées est *in confesso* et que ces marques ont fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits et services en question.

**B. Motif 1 : Risque de confusion**

32. 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.

33. L'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : *"Une marque n'est pas enregistrée si une opposition est formée contre elle [...] si : [...] elle est identique ou similaire à une marque antérieure et se rapporte à des produits ou services identiques ou similaires et il existe donc un risque de confusion dans l'esprit du public, même si cette confusion est causée par l'association avec la marque antérieure".*<sup>2</sup>

34. 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>3</sup>

35. 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>4</sup>

**Comparaison des services**

36. Pour apprécier la similitude des produits ou 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>5</sup>

37. Lorsque l'on compare les services sur lesquels l'opposition est basée aux services contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les services tels que formulés au registre et ceux repris dans la demande de marque.<sup>6</sup>

38. L'Office a précédemment rappelé (voir point 31) que 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. Etant donné que l'opposant a limité ses arguments à la comparaison des services contestés aux services couverts en classe 35 par les marques invoquées (voir point 14), l'Office établit que les services à comparer sont les suivants :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
-------------------------------	------------------------------------

<sup>2</sup> L'art. 2.2ter, paragraphe 1 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.

<sup>3</sup> CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).

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

<sup>5</sup> CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

<sup>6</sup> TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).



<p>Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van de in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25 genoemde waren; detailhandelsdiensten inzake de in de klassen 3, 9, 14, 18 en 25 genoemde waren; voornoemde diensten tevens te verlenen langs elektronische weg, waaronder Internet</p> <p><i>Cl 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration des affaires ; services administratifs ; intermédiation commerciale pour l'achat et la vente des produits des classes 3, 9, 14, 18 et 25 ; services de vente au détail des produits des classes 3, 9, 14, 18 et 25 ; les services susmentionnés sont également fournis par des moyens électroniques, y compris l'Internet.</i></p> <p><i>(Marque Benelux 812414)</i></p> <p>Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van de in de klassen 9 en 25 genoemde waren; detailhandelsdiensten inzake de in de klassen 9 en 25 genoemde waren; voornoemde diensten tevens te verlenen langs elektronische weg, waaronder Internet.</p> <p><i>Cl 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration des affaires ; services administratifs ; intermédiation commerciale pour l'achat et la vente des produits des classes 9 et 25 ; services de vente au détail des produits des classes 9 et 25 ; les services susmentionnés sont également fournis par des moyens électroniques, y compris l'Internet.</i></p> <p><i>(Marque Benelux 964249)</i></p> <p>Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van producten; voornoemde diensten tevens te verlenen langs elektronische weg, waaronder het Internet.</p> <p><i>Cl 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration des affaires ; services administratifs</i></p>	<p>Cl 35 Services de publicité et de promotion; Services publicitaires, promotionnels et relations publiques; Promotion commerciale; Marketing; Aide à la gestion publicitaire destinée aux entreprises commerciales; Assistance en gestion à des fins promotionnelles; Développement de concepts publicitaires; Développement de campagnes de promotion.</p>
---	---

<p><i>; intermédiation commerciale pour l'achat et la vente de produits ; les services susmentionnés sont également fournis par des moyens électroniques, y compris l'Internet.</i> <i>(Marque Benelux 879701)</i></p>	
	<p>Cl 36 Location d'espaces dans des centres commerciaux; Location d'immeubles; Location de bureaux [immobilier]; Location de locaux commerciaux; Location de surfaces de bureaux; Gestion de location d'immeubles; Financement participatif.</p>

Classe 35

39. Les services de *publicité* apparaissent *expressis verbis* dans les libellés du signe contesté et des marques invoquées et sont donc identiques.

40. En outre, la publicité concerne tous les services ayant pour objet de promouvoir le lancement et/ou la vente des produits/services d'une entreprise. Les services de *promotion, services publicitaires, promotionnels et relations publiques, promotion commerciale, marketing; aide à la gestion publicitaire destinée aux entreprises commerciales, assistance en gestion à des fins promotionnelles, développement de concepts publicitaires, développement de campagnes de promotion* du signe contesté font partie de la catégorie générale des services de *publicité* couverts par les marques invoquées, ces services sont considérés comme identiques.<sup>7</sup> En tout état de cause, les services du défendeur concernent généralement des services de marketing ou de promotion. Les services de promotion ont le même objectif que les services de publicité, à savoir attirer l'attention des consommateurs sur un produit. Les services de marketing visent à promouvoir la vente de produits ou de services. La publicité et la promotion peuvent être utilisées pour promouvoir la vente de produits ou de services. Ces services se soutiennent mutuellement et peuvent être fournis par la même entreprise au même public. Ces services sont donc, à tout le moins, fortement similaires.

---

<sup>7</sup> TUE 23 octobre 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262 (Fifties); TUE 24 novembre 2005, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420 (Arthur et Félicie).

*Classe 36*

41. Les services contestés en classe 36 sont différents des services couverts en classe 35 par les marques invoquées. Les services en classe 35 des marques invoquées sont en particulier destinés à soutenir d'autres entreprises. Les services s'adressent à des consommateurs différents, par le biais de canaux de distribution différents, ont des objectifs différents et des méthodes d'utilisation différentes et sont fournis par des spécialistes différents. Les services de la classe 35 sont fournis par des spécialistes de la publicité et de la promotion, du conseil aux entreprises, de la vente au détail de produits de consommation, de la gestion et de l'administration, tandis que les services de la classe 36 sont fournis par des spécialistes de l'immobilier et de la finance.

*Conclusion*

42. Les services du défendeur sont soit identiques, soit (fortement) similaires, soit non similaires aux services de l'opposant.

**Comparaison des signes**

43. Afin d'évaluer le degré de similitude entre les signes, il faut déterminer leur similitude visuelle, auditive et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l'impression générale créée par ces signes. La perception des signes par le consommateur moyen joue un rôle décisif dans l'évaluation. Le consommateur moyen perçoit généralement un signe comme un tout et ne prête pas attention à ses différents détails.<sup>8</sup>

44. Si la comparaison doit se fonder sur l'impression globale produite par les signes dans l'esprit du public pertinent, elle doit néanmoins être effectuée à la lumière des qualités intrinsèques des signes en cause.<sup>9</sup> L'impression générale créée par un signe composé sur le public concerné peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Pour apprécier si tel est le cas, il convient notamment de tenir compte des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant avec les qualités des autres éléments. En outre, on peut examiner la relation entre les divers éléments de la configuration du signe composé.<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.

*Comparaison du signe contesté et des deux premières marques invoquées, 812414 et 964249.*

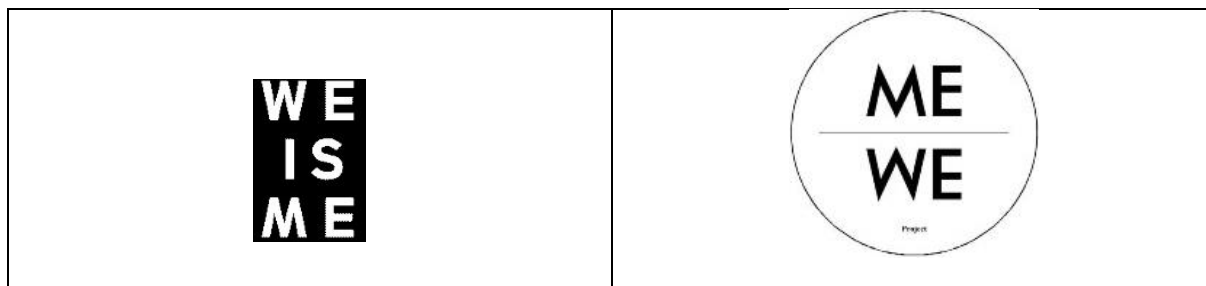
46. Les signes à comparer sont les suivants :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
WE IS ME	

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

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

<sup>10</sup> Tribunal UE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) et 13 décembre 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).



47. La première marque invoquée est une marque verbale composée de trois mots, à savoir WE IS ME.

48. La deuxième marque invoquée est une marque semi-figurative composée de trois mots, à savoir WE IS ME, qui sont représentés en blanc sur un ? fond noir rectangulaire.

49. Le signe contesté est composé de trois mots, à savoir ME WE PROJECT, situés dans un cercle. Les éléments verbaux ME et WE sont inscrits au centre dans une grande police d'écriture et sont séparés par une ligne horizontale de manière à ce que les deux mots se reflètent horizontalement. L'élément verbal PROJECT est écrit dans une police d'écriture beaucoup plus petite, à peine lisible, dans la zone basse du cercle.

#### *Comparaison conceptuelle*

50. Les mots « WE » et « ME » figurant dans les signes respectifs sont des mots de l'anglais courant qui désignent respectivement les pronoms de la première personne du singulier et du pluriel en anglais, à savoir respectivement « NOUS » et « MOI ».

51. Le mot « PROJECT » du signe contesté est défini comme *une tâche qui demande beaucoup de temps et d'efforts*<sup>11</sup>. Le public ne percevra généralement pas l'élément descriptif d'une marque composée comme l'élément distinctif et dominant de l'impression générale créée par cette marque.<sup>12</sup> L'indication « PROJECT » sera aisément comprise par le public pertinent ce terme est descriptif et donc non dominant, également en raison de sa position et sa taille.

52. Le terme « IS » des marques invoquées correspond à la troisième personne du singulier du présent du verbe anglais « (TO) BE ».

53. En tout état de cause, et nonobstant la perception de la signification des signes en tant qu'unité conceptuelle, il est clair que les consommateurs concernés reconnaîtront et percevront instantanément les éléments « WE » and « ME », qui sont communs dans les signes, selon leurs significations connues susmentionnées.

54. Par conséquent, en tenant compte également des différences conceptuelles entre les signes, l'Office établit que la coïncidence des mots « WE » et « ME » génère une similitude conceptuelle entre les signes.

#### *Comparaison visuelle*

---

<sup>11</sup> Traduction de la définition tirée du dictionnaire en ligne Collins, voir <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/project>.

<sup>12</sup> TUE 3 juillet 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, point 53 (Budmen).

55. En ce qui concerne les marques composées (éléments verbaux et figuratifs) telle que le signe contesté, l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal.<sup>13</sup> Concernant les marques invoquées, l'attention du consommateur se portera donc sur « WE IS ME ». Concernant le signe contesté, bien que les éléments figuratifs ne soient pas négligeables<sup>14</sup>, il est raisonnable de considérer que l'attention du consommateur se portera en premier lieu sur les éléments « ME » et « WE » étant donné leur taille et leur position au centre du signe, puis sur l'élément PROJECT qui possède, tout au plus, un caractère distinctif faible.

56. Les marques invoquées et le signe contesté partagent une structure similaire eu égard à leurs éléments verbaux, à savoir une composition en trois mots. Les signes en cause partagent les termes « WE » et « ME », bien que leur ordre soit inversé. Les signes diffèrent par l'élément verbal supplémentaire « IS » des marques invoquées et par l'ajout d'éléments verbaux et figuratifs supplémentaires non dominants dans le signe contesté.

57. L'Office considère que les signes en cause sont visuellement similaires à un certain degré.

*Comparaison phonétique*

58. 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>15</sup>

59. En ce qui concerne les signes complexes, l'Office relève que le consommateur moyen, lorsqu'il fait référence à une marque, ne va pas prononcer un sous-titre ou une légende<sup>16</sup> et une marque reprenant un certain nombre de termes va être en règle générale abrégée afin de la rendre plus facile à prononcer<sup>17</sup>. Pour cette raison, l'Office considère que le public ne va pas prononcer l'élément descriptif PROJECT lorsqu'il fait référence oralement au signe contesté. La prononciation des marques en cause coïncide dans les mots « WE » et « ME ».

60. Phonétiquement, les signes sont similaires.

➤ Conclusion

61. Le signe contesté est conceptuellement et phonétiquement similaire aux marques invoquées. Visuellement, les signes sont similaires à un certain degré.

*Comparaison du signe contesté et de la troisième marque invoquée, 879701.*

62. Les signes à comparer sont les suivants :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
-------------------------------	------------------------------------

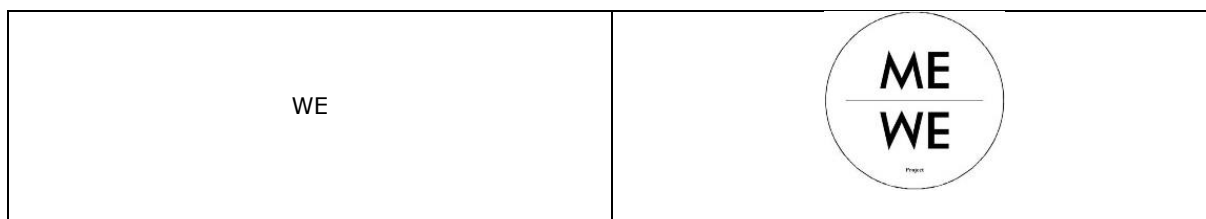
<sup>13</sup> TUE 14 juillet 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, point 37 (SELENIUM-ACE).

<sup>14</sup> Cour d'appel de La Haye 11 septembre 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916, point 8 (MOOVE-4MOVE).

<sup>15</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>16</sup> TUE 11 novembre 2009, T-162/08, non publié, ECLI:EU:T:2009:432 (GREEN by missako).

<sup>17</sup> TUE 30 novembre 2006, T-43/05, non publié, ECLI:EU:T:2006 :370 (BROTHERS by CAMPER).



63. La marque invoquée est une marque verbale composée du mot WE.

64. Au regard des éléments soulevés précédemment par l'Office dans le cadre de la comparaison avec les deux premières marques invoquées, l'Office établit que le signe contesté et la troisième marque invoquée ont en commun le terme « WE » et sa sonorité, qui constitue le seul élément de la marque invoquée. Ils se distinguent par l'élément verbal supplémentaire « ME » au sein du signe contesté, qui n'a pas de contrepartie dans la marque invoquée, et par l'ajout d'éléments verbaux et figuratifs supplémentaires non dominants au sein du signe contesté. Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, de la coïncidence du terme distinctif « WE », qui occupe une position préminente dans le signe contesté et qui est le seul élément de la marque invoquée, les signes sont considérés comme visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un certain degré.

➤ Conclusion

65. Le signe contesté est visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaire à un certain degré à la marque invoquée.

### Appréciation globale

66. Aux fins de l'appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance 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>18</sup> Dans le cas d'espèce, les services sont susceptibles de s'adresser en partie à des professionnels, en partie à l'ensemble des consommateurs. Il y a donc lieu de prendre en considération le consommateur moyen ayant le niveau d'attention le moins élevé.<sup>19</sup> Il en résulte que, pour les services concernés le niveau d'attention à considérer est un niveau moyen.

67. 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>20</sup> Dans le cas présent, l'Office est d'avis que les marques invoquées disposent d'un caractère distinctif intrinsèque normal, puisqu'elles ne décrivent pas une caractéristique des services en question.

68. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi,

---

<sup>18</sup> CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>19</sup> Cour de Justice Benelux (Deuxième Chambre) 18 avril 2023, C-2021/19, point 26 (ZM Zo mooi).

<sup>20</sup> CJEU 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.<sup>21</sup>

69. Il convient également de noter qu'un risque de confusion dans l'esprit d'une partie du public est suffisant pour justifier l'opposition.<sup>22</sup>

70. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement soit, similaires dans une certaine mesure, soit similaires. Les services du défendeur sont soit identiques, soit (fortement) similaires, soit non similaires aux services de l'opposant. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère que le public concerné peut croire que les services en classe 35 proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

### **Conclusion risque de confusion**

71. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les services retenus comme étant identiques, soit fortement similaires. Quant aux autres services non similaires aux services de l'opposant, l'Office conclut qu'en l'absence de similarité entre les services, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public pour ces services.

### **B. Motif 2 : Renommée de la troisième marque invoquée**

72. L'opposant est d'avis que le signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque invoquée 879701 ou lui porterait préjudice. L'Office examinera ce motif par rapport aux services restants du signe contesté, à savoir :

Classe 36 : *Location d'espaces dans des centres commerciaux; Location d'immeubles; Location de bureaux [immobilier]; Location de locaux commerciaux; Location de surfaces de bureaux; Gestion de location d'immeubles; Financement participatif.*

#### *Cadre juridique*

73. L'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI ne peut être appliqué que si les conditions suivantes sont remplies :

1. Les marques sont identiques ou similaires ;
2. La marque antérieure jouit d'une renommée ;
3. L'existence d'un lien entre les marques et d'un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure ;
4. Il n'existe pas un juste motif pour l'usage de la marque contestée.

74. Selon la CJUE les atteintes visées dans cet article, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

<sup>22</sup> TUE 9 mars 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, point 39 (Hai/Shark).

<sup>23</sup> CJUE 27 novembre 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, point 66 (Intel).

75. Les conditions mentionnées ci-dessus sont cumulatives, de sorte que si l'une d'entre elles n'est pas remplie, elle devrait aboutir au rejet de l'opposition au titre de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI.

*i) Identité ou similarité entre les marques*

76. L'Office a déjà établi ci-avant que les signes sont similaires à un certain degré d'un point de vue visuel, phonétique et conceptuel (voir point 65 **Error! Reference source not found.**).

*ii) Renommée de la marque antérieure*

77. Il est d'abord précisé que l'expression « renommée dans l'Etat membre », figurant à l'article 5, paragraphe 3 de la Directive, a la même signification que l'expression identique figurant à l'article 10, paragraphe 2, sous c de la Directive, qui est identique aux articles 8, paragraphe 5 et paragraphe 9, sous c du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2014 sur la marque de l'Union européenne (ci-après : « le Règlement »). A cet égard, conformément à la jurisprudence de la CJUE sur l'interprétation de la Directive et du Règlement, la marque antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque<sup>24</sup>, dans une partie significative de ce territoire. Cette partie peut, tant pour une marque de l'Union européenne que pour une marque Benelux, dans certaines circonstances, coïncider avec le territoire d'un seul Etat membre.<sup>25</sup>

78. Cette analyse concerne le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.<sup>26</sup> Le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné.<sup>27</sup>

79. Lors de l'examen du degré de reconnaissance requis auprès du public pertinent tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.<sup>28</sup>

80. Le moment pertinent pour déterminer si la marque antérieure a acquis une renommée est la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque postérieure (voir article 2.2ter, alinéa 2, et, par analogie, article 2.30sexies, CBPI). Ce moment pertinent en l'espèce est le 2 mars 2022, à savoir la date de dépôt du signe contesté.

*Analyse des preuves soumises*

81. L'opposant est d'avis que la marque invoquée jouit d'une renommée. Il a soumis les pièces suivantes<sup>29</sup> :

1. Copies des marques antérieures et liste des marques enregistrées du Groupe WE dans le monde entier ;

---

<sup>24</sup> CJUE 14 septembre 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, point 31 (General Motors) et CJUE 6 octobre 2009, C-301/07, ECLI:EU:C:2009:611, point 30 (Pago International).

<sup>25</sup> CJUE 6 octobre 2009, C-301/07, ECLI:EU:C:2009:611, point 28 (Pago International).

<sup>26</sup> CJUE 27 novembre 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, point 80 (Intel).

<sup>27</sup> CJUE 14 septembre 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, point 25 (General Motors).

<sup>28</sup> CJUE 14 septembre 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, point 27 (General Motors).

<sup>29</sup> Des parties pertinentes des pièces sont reprises ici et traduites en français.



2. Sérigraphies des sites web internationaux du Groupe WE [www.wefashion.com](http://www.wefashion.com) et <https://www.wefashion-jobs.com/about-us> ainsi que de la liste des magasins de vente au détail du Groupe WE ;
3. Sérigraphies de sites web de détaillants proposant à la vente des produits du Groupe WE ;
4. Dépôt Benelux contesté (fig.) n° 1417119 PROJET ME WE ;
5. Captures d'écran datées du 25 août 2021 du site web du défendeur ;
6. Captures d'écran datées du 25 août 2021 de la page Facebook du défendeur ;
7. Article de presse du 4 janvier 2019 dans Bruzz à propos des activités du défendeur ;
8. Extrait de la brochure EURIB (European Institute for Brand Management) - Top 100 des marques indispensables 2015 ;
9. Exemples de campagnes primées, 2015 et 2016 ;
10. Impressions et campagnes Facebook, Instagram (2016) et Pinterest de 2016 et 2018 ;
11. Rapports des relations publiques et médias concernant les Pays-Bas, 2015 ;
12. Rapports des relations publiques et médias concernant les Pays-Bas au mois de mars 2016 ;
13. Aperçu des coupures de presse, 2013- 2018 ;
14. Aperçu des diffusions des publicités télévisées aux Pays-Bas et des publicités en ligne pour les sites web belges et néerlandais en 2010 ;
15. Copies des publicités imprimées dans le Benelux en 2011 et captures d'écran des publicités en ligne ainsi que des publicités en ligne pour l'iPad et des publicités dans les médias imprimés et en extérieur pour l'automne 2011 ;
16. Annonces publicitaires dans les quotidiens néerlandais Spits, Metro et Dag en 2007 ;
17. Publications relatives à des événements sponsorisés ;
18. Publication RetailDetail, « WE Fashion investit 15 millions d'euros dans l'omni-canal », 6 novembre 2015 ;
19. Sérigraphies des pages Facebook et Instagram du Groupe WE ;
20. Déclaration de M. Edwin Jägers, directeur financier du Groupe WE, confirmant les dépenses de marketing et de médias engagées au cours des 11 dernières années pour les marques WE dans l'UE ;
21. Dépenses du Groupe WE en publicité 2011-2013 ;
22. Étude de cas sur la marque WE datée de 2012 ;
23. Extraits d'une enquête réalisée en 2013 par Gfk ;
24. Copie des pages pertinentes de l'Enquête Van Gils (2018) avec traduction en anglais des mots et phrases les plus importants ;
25. Copie de la décision de la Division d'Opposition de l'OHMI du 13 août 2010 dans la procédure d'opposition n° B 1 457 656 par l'opposant contre le dépôt européen IN-WE ;
26. Copie de la décision de la Division d'Opposition de l'EUIPO du 14 juin 2017 dans la procédure d'opposition n° B 2 466 277 par l'opposant contre le dépôt européen WE POSITIVE PEOPLE ;
27. Copie de la décision de la Division d'Opposition de l'EUIPO du 28 février 2020 dans la procédure d'opposition n° B 3 074 710 par l'opposant contre le dépôt européen MENOWE ;
28. Décision de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle du 12 avril 2011 ;
29. Décision de la Cour d'appel de Bruxelles de février 2008 entre WE Netherlands B.V. et Famco N.V./Dor 1 N.V. WE ;
30. Décision de la Cour d'appel de Bruxelles de février 2008 entre WE Netherlands B.V. et Famco N.V./Dor 1 N.V. WE ;
31. Cession des droits de propriété intellectuelle ;

32. Extrait de publicité – Le programme WE IS ME compte 5.000.000 membres.

82. L'opposant fait valoir que le Groupe WE utilise la marque invoquée au Benelux depuis 1998 pour des *vêtements, articles chaussants, chapellerie*, que ces produits font l'objet d'une promotion intensive sous la marque verbale WE et qu'ils sont actuellement vendus dans plus de 166 points de vente en Europe, qui opèrent tous sous le nom « WE », de sorte que « WE » est devenue une marque bien connue du public du Benelux (voir points 8 et 9).

83. Compte tenu du principe du contradictoire, l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et éléments de preuve présentés par les parties (point 31). La renommée de la marque invoquée n'est pas contestée par le défendeur (voir points 19 à 28), elle est donc reconnue *in confesso* en vertu de l'article 2.16, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI, de sorte que l'Office n'a pas à l'examiner plus avant.

*Conclusion renommée*

84. La renommée de la marque invoquée à l'égard des produits en cause dans la classe 25, telle qu'elle est alléguée par l'opposant, est *in confesso*.

*iii) Risque de préjudice et lien*

85. L'opposant allègue que tout usage du signe contesté évoque un lien évident avec la marque invoquée. Cet usage tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque invoquée ou lui porterait préjudice. L'opposant explique que le défendeur essaie de se positionner dans le sillage des marques invoquées, sans qu'il n'ait à payer de compensation financière ou à faire elle-même les efforts appropriés. En outre, tout usage du signe contesté a pour conséquence que la marque WE deviennent moins aptes à identifier les services comme provenant de l'opposant (voir point 10).

86. Lors de l'évaluation de cette section, les services suivants des signes doivent être pris en considération :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.  <i>Cl 25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.</i>	Cl 36 Location d'espaces dans des centres commerciaux; Location d'immeubles; Location de bureaux [immobilier]; Location de locaux commerciaux; Location de surfaces de bureaux; Gestion de location d'immeubles; Financement participatif.

87. Il appartient au titulaire de la marque antérieure qui se prévaut de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI d'apporter la preuve que l'usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de sa marque antérieure. À cette fin, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque. Toutefois, le titulaire de la marque antérieure doit établir l'existence d'éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur<sup>30</sup> ou, en d'autres termes, apporter des éléments permettant de conclure *prima facie* à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> TUE 22 mai 2012, T-570/10, ECLI:EU:T:2012:250, point 51 (Wolf).

<sup>31</sup> TUE 7 octobre 2015, T-534/13, ECLI:EU:T:2015:751, point 76 (Krispy Kreme DOUGHNUTS).

Lien ?

88. Afin d'établir l'existence d'un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les marques.<sup>32</sup> Dans le contexte de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a CBPI, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d'autres termes, il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.<sup>33</sup>

89. La question de savoir si le public pertinent établit un lien entre la marque antérieure et le signe contesté, en ce que le signe rappelle à la mémoire la marque antérieure, doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de la cause.<sup>34</sup>

90. L'Office a établi ci-dessus que les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une certaine mesure. La marque invoquée est entièrement incluse dans le signe contesté.

91. Comme indiqué au point 41, les services contestés en classe 36 sont fournis par des spécialistes de l'immobilier et de la finance. Ces services ne partagent aucun point commun avec les *vêtements, articles chaussants, chapellerie* de la marque invoquée. En réalité, les produits et services en question sont de nature différente, opèrent sur des marchés commerciaux totalement différents, respectivement B2B pour les services du défendeur et B2C pour les produits de l'opposant, et sont fabriqués et fournis par des entreprises différentes. Compte tenu de l'écart commercial entre les produits et services concernés en l'espèce, l'Office considère que les consommateurs concernés ne feraient pas de lien entre le signe contesté et la marque invoquée. Même si cette éventualité se présentait, il est improbable que la requérante tire un avantage commercial de l'enregistrement et de l'utilisation de la marque contestée pour les services contestés sur la base de la marque invoquée. Il n'est pas probable, selon l'Office, que les consommateurs des services contestés les considèrent plus favorablement ou s'en procure davantage en raison d'une association mentale qu'ils font avec la marque invoquée.

92. Sur la base de ce qui précède, l'Office conclut que l'usage du signe contesté pour les services de la classe 36 n'est pas susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque invoquée.

93. Malgré la renommée de la marque antérieure et une certaine similitude entre les signes en conflit, l'absence de similitude entre les produits et services en cause et les différences entre la nature, les publics pertinents et les méthodes de distribution sont telles qu'elles sont susceptibles d'exclure l'existence d'un lien entre les signes en conflit.

94. En outre, l'Office établit que le signe « WE » ne correspond pas à un nom fantaisiste, mais au terme anglais commun pour désigner le pronom pluriel anglais « WE » (voir point 50). Le caractère distinctif de la marque antérieure est accru par sa renommée auprès du public pertinent.<sup>35</sup> Cependant, cette renommée acquise par la marque antérieure se limite aux *vêtements, articles chaussants, chapellerie*

---

<sup>32</sup> CJUE 23 octobre 2003, C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582, point 41 (Adidas) et CJUE 27 novembre 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, point 79 (Intel).

<sup>33</sup> TUE 6 juillet 2012, T-60/10, ECLI:EU:T:2012:348, point 48 (Royal Shakespeare) et TUE 22 mars 2007, T-215/03, ECLI:EU:T:2007:93, point 40 (Vips).

<sup>34</sup> CJB (Deuxième Chambre) 7 mars 2022, C 2020/17, point 21 (Urus).

<sup>35</sup> CJUE 27 novembre 2007, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, points 54-56 (Intel) ; TUE 6 juillet 2012, T-60/10, EU:T:2012:348, point 27 (ROYAL SHAKESPEARE).

en classe 25. Il en résulte que la forte renommée spécifique de la marque invoquée ne sera pas transférée par le public aux services désignés par le signe contesté en classe 36, vu que pour ces services non seulement non similaires mais ayant trait à des secteurs très différents, la référence au pronom pluriel anglais générique « WE » empêchera d'autant plus que le public établisse un lien entre les signes.

95. Lorsque le public concerné n'établit pas de lien entre la marque antérieure et la marque contestée, l'usage de cette dernière ne permet pas, en vertu de l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI, de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et ne lui porte pas préjudice.<sup>36</sup>

### **Conclusion renommée de la marque antérieure**

96. Eu égard aux observations qui précèdent, l'Office conclut que, étant donné que le public pertinent n'établira pas de lien entre les signes, l'usage du signe contesté n'est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Par conséquent, l'une des conditions énoncées à l'article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI n'est pas remplie et l'opposition doit être rejetée pour ce motif.

### **C. Autres facteurs**

97. Le défendeur estime qu'il existe d'autres marques composées du terme WE (voir point 23). 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 antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques.<sup>37</sup> Dans le cas présent, aucune preuve n'a été introduite par le défendeur.

98. Dans son argumentation, le défendeur se réfère également à l'usage effectif des marques (point 20). Toutefois, l'usage effectif des marques en cause ne saurait être pris en compte dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que la comparaison des marques est effectuée uniquement sur la base des données du registre ou, le cas échéant, des preuves d'usage introduites. Des questions telles que les formules de marketing et de vente, qui peuvent également évoluer dans le temps, ne jouent donc aucun rôle dans le cadre d'une opposition.<sup>38</sup>

99. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (point 17). 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).

---

<sup>36</sup> CJUE 27 novembre 2008, C252/07, ECLI:EU:C:2008:655 (Intel) ; CJUE 3 septembre 2015, C125/14, ECLI:EU:C:2015:539 (Be Impulsive).

<sup>37</sup> Voir en ce sens TUE 7 novembre 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333, point 97 (Top iX) ; TUE 20 janvier 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18, point (LIFE BLOG).

<sup>38</sup> CJUE 15 mars 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, point 59 (Quantum).

**D. Conclusion**

100. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion pour une partie des services qui sont jugés identiques ou fortement similaires.

101. En outre, il n'a pas été établi que le signe contesté tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il lui porte préjudice.

**IV. CONSÉQUENCES**

102. L'opposition numéro 2016915 est partiellement justifiée.

103. La demande de marque Benelux avec numéro 1417119 n'est pas enregistrée pour les services suivants :

- Classe 35 : Tous les services.

104. La demande de marque Benelux avec numéro 1417119 est enregistrée pour les services suivants :

- Classe 36 : Tous les services.

105. 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 30 novembre 2023.



Flavie Rougier  
*rapporteur*

Tineke Van Hoey

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Rémy Kohlsaas