

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2018754
du 26 février 2024

Opposant : **Yoo Holdings Limited**
Bentinck Street 2
W1U 2FA Londres
Royaume-Uni

Mandataire : **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque invoquée 1 : **Marque de l'Union européenne 10487924**

YOO

Marque invoquée 2 : **Marque de l'Union européenne 1688688**

YOO

Marque invoquée 3 : **Marque de l'union européenne 18559869**

SOCIETY BY YOO

Marque invoquée 4 : **Marque de l'union européenne 18306018**

RETREATS BY YOO

contre

Défendeur : **Samir Amzayti**
Rue de l'hôpital 14
5300 Andenne
Belgique

Signe contesté : **Demande de marque Benelux 1477036**

Yooby

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 23 janvier 2023, le défendeur a introduit la demande Benelux de la marque verbale « Yooby » pour distinguer des produits et services en classes 9, 35, 36, 37, 39 et 41. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1477036 et a été publié le 31 janvier 2023.
2. Le 29 mars 2023, l'opposant a fait opposition à cette demande de marque. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :
 - Enregistrement de marque de l'Union européenne 10487924, de la marque verbale « YOO » demandée le 13 décembre 2011 et enregistrée le 12 novembre 2015 pour des services en classes 35, 41 et 43.
 - Enregistrement de marque de l'Union européenne 1688688, de la marque verbale « YOO » demandée le 5 juin 2000 et enregistrée le 22 août 2001 pour des produits et services en classes 20, 36, 37 et 42.
 - Enregistrement de marque de l'Union européenne 18559869, de la marque verbale « SOCIETY BY YOO » demandée le 16 septembre 2021 et enregistrée le 31 mai 2022 pour des services en classes 35, 36, 37, 41, 42, 43 et 45.
 - Enregistrement de marque de l'Union européenne 18306018, de la marque verbale « RETREATS BY YOO » demandée le 11 septembre 2020 et enregistrée le 30 mars 2021 pour des services en classes 35, 36, 41, 43 et 44.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des marques invoquées.
4. L'opposition est dirigée contre tous les produits et services du signe contesté, et basée sur tous les produits et services des marques invoquées. Dans ses arguments, l'opposant ne reprend qu'une partie des services invoqués et a donc limité la base de l'opposition.¹
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 mars 2023. 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 26 septembre 2023.

II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la 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^{er}, sous b de la CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits en question.

¹ Cour de justice Benelux 18 octobre 2022, C 2021/13/7, point 16 (Sitel).

A. Arguments de l'opposant

8. Dans le cadre de la comparaison des produits et services couverts par les marques concernées, l'opposant, à la suite d'une analyse détaillée, les considère en partie identiques et en partie hautement similaires. Il explique que les produits contestés en classe 9 sont hautement similaires aux services en classe 41 de la première et la troisième marque invoquée, notamment en raison de leur complémentarité et leur destination. Selon l'opposant, les services contestés en classe 35 sont très similaires à ceux visés en classe 35 par la première, la troisième et la quatrième marque invoquée en ce qu'ils sont étroitement liés car tous rattachés au secteur de l'immobilier. Concernant les services en cause en classes 36, 37 et 41 l'opposant affirme qu'ils sont identiques.

9. Dans le cadre de la comparaison des signes concernés, l'opposant considère qu'ils sont visuellement et phonétiquement hautement similaires et conceptuellement identiques. Il explique que, visuellement, le signe de la première et deuxième marque invoquée (YOO) est entièrement inclus dans le signe contesté (YOOBY) et que les signes sont par conséquent similaires. En outre, l'opposant rappelle que le public pertinent fait généralement plus attention au début du nom de la marque et conclut que cela augmente la similitude visuelle des signes en cause. L'opposant ajoute que le signe contesté est très similaire à la troisième et quatrième marque invoquée dans la mesure où le terme « YOO » constitue la partie distinctive et dominante de chacune des deux marques invoquées. Sur le plan phonétique, l'opposant affirme que la première et deuxième marque invoquée ainsi que le début du signe contesté, à savoir « YOO », sont prononcés de manière identique. L'opposant considère que les signes en cause diffèrent uniquement dans le son du mot « BY » ajouté dans le signe contesté et que cela n'influence que très peu la manière dont le public perçoit la marque étant donné que le public pertinent fait plus attention au début de la marque. Conceptuellement, l'opposant est d'avis qu'aussi bien les marques invoquées que le signe contesté renvoient à la notion « vous » car le terme « YOO » fait référence au sujet anglais « YOU ».

10. Selon l'opposant, les produits et services concernés s'adressent au grand public dont le niveau d'attention doit être considéré comme moyen.

11. L'opposant est d'avis que les marques invoquées n'ont pas de signification particulière du point de vue du public pertinent et que, dès lors, leur caractère distinctif doit être considéré comme élevé.

12. Compte tenu de ce qui précède et considérant également le principe d'interdépendance des facteurs, l'opposant affirme que le public visé supposera que les produits et services concernés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

13. L'opposant demande ainsi à l'Office de déclarer l'opposition fondée et de condamner le défendeur aux dépens de la procédure d'opposition.

B. Réaction du défendeur

14. Dans un premier temps, le défendeur indique que l'opposant mentionne une mauvaise date de dépôt de la marque contestée dans ses arguments et remet en question la recevabilité de l'opposition. Le défendeur est d'avis que cette erreur soulève également des inquiétudes sur l'exactitude des informations présentées par l'opposant dans ses arguments. Le défendeur demande que cette correction soit pleinement prise en compte lors de l'examen de l'opposition.

15. En outre, le défendeur affirme qu'il existe des différences substantielles entre le signe contesté et les marques invoquées. Il met en avant les différences liées à la graphie et la stylisation respective des marques en cause, expliquant que la majuscule unique dans le signe contesté et l'utilisation de la police

d'écriture 'Quicksand' créent une présentation visuelle distincte contrastant avec les polices des marques invoquées.

16. Le défendeur indique ensuite que le signe contesté est spécifiquement déposé pour désigner un portail immobilier en ligne, se distinguant ainsi des marques invoquées qui ont une portée plus large. Le signe contesté vise à mettre en relation les agents et agences immobilières avec les particuliers désireux de vendre ou de louer leur bien immobilier, une distinction clairement vérifiable grâce aux sites internet des parties. Enfin, il affirme que le signe contesté cible principalement les agences, les agents immobiliers, et les particuliers souhaitant placer des annonces en ligne pour leurs biens immobiliers, tandis que les marques invoquées peuvent viser un public plus large ou d'autres secteurs. Selon le défendeur, cette divergence entre les publics cibles réduit considérablement le risque de confusion, car elles desservent des marchés distincts.

17. Concernant la comparaison des produits et services concernés, le défendeur conteste le risque de confusion entre ces derniers et explique que la complémentarité ou la similarité entre les produits et services concernés ne suffit pas à générer un risque de confusion. Il insiste notamment sur le discernement élevé du public cible, capable de distinguer des produits et services apparemment similaires, les différences de marché et contextuelles.

18. Dans le cadre de la comparaison des signes en cause, le défendeur conçoit que les marques en question partagent des similitudes en raison de leur élément commun, à savoir le terme « YOO ». Cependant, il explique que la similarité des signes ne se limite pas à l'inclusion d'un élément commun, mais doit également prendre en compte d'autres facteurs. Selon le défendeur, les marques invoquées comprennent des éléments supplémentaires qui ajoutent des distinctions significatives et modifient considérablement l'impression globale des marques en cause. Visuellement, le défendeur est d'avis que le signe contesté diffère considérablement des marques invoquées en raison de sa structure et sa composition. D'un point de vue phonétique, le défendeur considère que l'ajout de « by » dans le signe contesté modifie la prononciation globale et que le public pertinent est susceptible de percevoir cette différence phonétique, même si elle se situe à la fin du nom du signe contesté. D'un point de vue conceptuel, bien que les marques en cause puissent toutes renvoyer à la notion de « you » (toi/vous), le défendeur explique que cette notion est largement utilisée dans de nombreuses marques et industries. La simple référence à cette notion ne suffit pas à établir une similitude conceptuelle distinctive. De plus, la signification de « you » en tant que « toi/vous » est universelle et ne constitue pas une caractéristique distinctive.

19. Selon le défendeur, le fait que le niveau d'attention du public soit considéré comme moyen implique que le consommateur est raisonnablement attentif et avisé, capable de discerner les différences entre les marques.

20. En ce qui concerne le caractère distinctif des marques invoquées, le défendeur affirme que leur caractère distinctif élevé contribue à une distinction plus nette entre les marques.

21. Le défendeur est d'avis qu'en raison des différences substantielles dans la composition des marques, du niveau moyen d'attention du consommateur, du caractère distinctif élevé des marques invoquées et des distinctions conceptuelles existantes entre les signes, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public.

22. En conséquence, le défendeur demande à l'Office de déclarer l'opposition infondée et de condamner l'opposant au paiement des dépens.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion

23. 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.

24. L'article 2.2ter, alinéa 1^{er}, 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"*.²

25. 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.³

26. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « 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.⁴

Comparaison des produits et services

27. 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.⁵

28. Lorsque l'on compare les produits et services sur lesquels l'opposition est basée aux produits 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.⁶

29. Les produits et services à comparer sont les suivants (voir point 4) :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	Cl 9 Publications électroniques téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables.
Cl 35 Services publicitaires liés à des hôtels; Gestion commerciale d'hôtels; Services de gestion hôtelière; Gestion commerciale d'hôtels; Services de secrétariat	Cl 35 Services d'annonces publicitaires immobilières; consultation professionnelle d'affaires se rapportant au marché

² L'art. 2.2ter, alinéa 1^{er}, 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.

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

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

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

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

<p>fournis par des hôtels; Fourniture d'informations et Conseils liés au prix, à la spécification et à la disponibilité de produits; Localisation et achat de produits correspondant à la spécification des clients; Services de vente au détail, services de vente en gros, services de catalogues, services de vente par correspondance et services de vente au détail en ligne de peintures, papiers peints, préparations pour laver, préparations pour nettoyer, dentifrices, parfumerie, dentifrices, maquillage, produits cosmétiques, bougies, allume-barbecue, outils et instruments à main (actionnés manuellement) et équipements, coutellerie, rasoirs, vaisselle, coutellerie pour barbecue, casse-noix, trousse de pédicure, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, grills et accessoires de grills, accessoires de bain, métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué, horlogerie et instruments chronométriques, joaillerie, pierres précieuses, papier, carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exclusion des meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exclusion des appareils), matières plastiques pour l'emballage, sacs, valises, parapluies, parasols, sellerie, cuir et imitations du cuir, sacs à dos, matériaux de construction, tuyaux, dalles, panneaux pour murs et sols, décorations intérieures, vaisselle, meubles, miroirs, cadres, images, produits ménagers, matériel de nettoyage, verrerie, porcelaine, vaisselle, objets décoratifs et objets d'art, décorations de table, articles de jardin, tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table, serviettes, linge de maison, vêtements, chaussures, chapellerie, dentelles et broderies, rubans et lacets, fleurs artificielles, tapis, carpettes, linoléum, matériaux pour le revêtement de sols, tentures murales, tapis de bain, décorations pour arbres de Noël, jeux et jouets, décorations de Noël; Organisation de la vente commissionnée de produits; Présentation de produits de ventes au détail sur des supports de communications; Promotion de produits</p>	<p>immobilier; Services d'appariement de réseaux publicitaires en ligne pour relier des annonceurs à une plateforme qui permet également de mettre en contact différentes parties en matière d'immobilier.</p>
---	--

<p>pour le compte de tiers; Promotion de décorateurs, des produits qu'ils ont conçus et de leurs services; Promotion d'hôtels, de bars de clubs et de restaurants; Médiation commerciale pour la négociation de produits de consommation; Démonstration de produits; Agences d'import-export; Enquêtes marketing, études de marché; Ventes aux enchères; Traitement administratif de commandes; Achat de produits pour d'autres entreprises; Renseignements et conseils par rapport aux services précités.</p> <p><i>(Marque de l'Union européenne 10487924).</i></p> <p>Cl 35 Mise à disposition d'informations et de conseils en matière d'installations et de bénéfices fournis par des clubs sociaux, À usage commercial; Informations d'adhésion à des clubs À usage commercial Par réseau Internet, via bases de données ou via d'autres moyens électroniques.</p> <p><i>(Marque de l'Union européenne 18559869).</i></p> <p>Cl 35 Services publicitaires dans le domaine de l'hôtellerie; Services de secrétariat fournis par des hôtels; Gérance administrative d'hôtels; Services de gestion hôtelière; Gestion commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; Gestion de programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; Gestion et exploitation de centres de villégiature et de centres de conférence d'affaires de tiers; Gérance administrative d'hôtels; Promotion d'hôtels, de bars de clubs et de restaurants; Gestion de maisons de vacances, maisons et appartements de tourisme, hôtels, motels, garderies et infrastructures de puériculture; Direction d'affaires commerciales de restaurants et bars; Services d'assistance liés à l'achat et à la fourniture de vins et d'autres boissons alcooliques et non alcooliques; Renseignements et conseils par rapport aux services précités.</p> <p><i>(Marque de l'Union européenne 18306018).</i></p>	
<p>Cl 36 Location de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; agence immobilière; estimations de biens immobiliers; sélection, acquisition et liquidation de biens immobiliers; services d'agences de location de logements; services d'assistance, d'information et de conseils pour tous les services précités.</p>	<p>Cl 36 Services rendus en matière d'affaires immobilières, notamment informations et conseils en matière d'assurances immobilières; mise à disposition d'informations et de conseils en matière de biens immobiliers et de terrains; services d'estimation de la</p>

<p><i>(Marque de l'Union européenne 1688688).</i></p> <p>Cl 36 Location de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Services d'agences immobilières; Estimations immobilières; Sélection, acquisition et liquidation de biens immobiliers; Services d'agences de location de logements; Gestion de propriétés commerciales et résidentielles; Fourniture d'informations, de conseils et d'assistance liés à tous les services précités.</p> <p><i>(Marque de l'Union européenne 18559869).</i></p> <p>Cl 36 Gestion de propriétés commerciales et résidentielles; Informations et conseils relatifs à tous les services précités.</p> <p><i>(Marque de l'Union européenne 18306018).</i></p>	<p>valeur de biens immobiliers; services de recherche de biens immobiliers; Services de conseils en matière d'achat, de gestion et de vente de biens immobiliers; Services et conseils en matière d'affaires immobilières par une plateforme.</p>
<p>Cl 37 Services de construction et de rénovation de bâtiments; services de tapisserie; services d'assistance, d'information et de conseils pour tous les services précités.</p> <p><i>(Marque de l'Union européenne 1688688).</i></p> <p>Cl 37 Construction, Construction et services de construction et de rénovation; Blanchissage du linge; Blanchissage du linge; Mise à disposition d'installations de lavage et de sèche-linge; Services de blanchisseries en libre-service; Services d'informations, de conseils et d'assistance dans tous les domaines précités.</p> <p><i>(Marque de l'Union européenne 18559869).</i></p>	<p>Cl 37 Conseils en matière de rénovation.</p>
<p>Cl 41 Services de divertissement; Services de divertissements de clubs; Services de discothèques; Services de boîtes de nuit; Planification (divertissement) et organisation de fêtes, bals et événements; Organisation, préparation et tenue d'événements divertissants; Mise à disposition de salles de cinéma; Services de théâtres et de concerts; Édition de livres et de revues; Organisation de conférences, activités et compétitions sportives; Fourniture d'infrastructures de bibliothèques et Services de bibliothèques; Fourniture de services de clubs sociaux; Exploitation d'infrastructures de divertissement pour clubs; Services d'un club de loisirs; Services d'informations sur les places pour des</p>	<p>Cl 39 Conseils en matière de déménagement.</p> <p>Cl 41 Publication électronique de textes (autres que publicitaires) disponibles en ligne et relatifs au marché immobilier; Formation en matière de gestion immobilière.</p>

<p>événements sportifs et de divertissement; Services d'achat de billets pour des événements sportifs et de divertissement; Services de réservation de places de concert, spectacles et théâtre; Fourniture d'informations relatives au sport et au divertissement; Fourniture d'informations et de conseils concernant les infrastructures et avantages de clubs sociaux, de divertissement et de loisirs; Mise à disposition d'infrastructures de clubs de loisirs; Informations concernant l'affiliation à un club fournies sur l'internet, Centre serveur de bases de données ou Par d'autres moyens électroniques; Éducation; Formation; Activités sportives et culturelles; Fourniture de services de divertissement via la télévision, l'internet et des bases de données en ligne; Organisation de jeux, de questions-réponses et de compétitions; Production et présentation de compétitions, concours, jeux, jeux de questions-réponses, événements faisant participer le public; Fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); Publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables); Édition et diffusion de supports imprimés et d'enregistrements; Publication de partitions; Organisation, Prestation, Réservation de voyages et Services de réservation en matière de divertissement et Événements sociaux, Divertissement en direct; Infrastructures de danse, boîtes de nuit, discothèques, music-halls, concerts, services de dancings, salles de bal, services de cabarets, cirques, divertissements visuels et musicaux, spectacles de divertissement mettant en scène des danseurs et des chanteurs, production de divertissements en direct, événements, expositions et spectacles de divertissement, compétitions musicales, bals, parcs à thème, parc d'attraction, salles de jeux, cinémas et de théâtres, salles de sport, infrastructures et équipements récréatifs, pistes de bowling à dix quilles et terrains de jeu de boules, centres de loisirs, canotage sur lac, piscines, infrastructures de golf, courts de tennis, clubs de santé et de remise en forme, casinos et infrastructures de jeux, jeux de questions-réponses, jeux et compétitions, concours de beauté; Compétitions sportives, conférences, séminaires et expositions; Location d'appareils de sport; Services d'éducation et formation dans le domaine de</p>	
---	--

l'établissement, fonctionnement, administration, gestion et direction de parcs récréatifs et de parcs à thèmes; Studios de cinéma; Services de studio d'enregistrement; Divertissement télévisé; Services de cinéma; Services d'agences de réservation pour places de cinéma; Location d'appareils et accessoires cinématographiques; Locations de films cinématographiques; Distribution de films cinématographiques; Édition de films cinématographiques; Projection de films cinématographiques; Organisation et gestion de cinémas et de théâtres; Services d'éducation et de formation concernant l'établissement, l'exploitation, l'administration, la gestion et le fonctionnement de cinémas et de théâtres; Information, conseils et assistance concernant tous les services précités.

(Marque de l'Union européenne 10487924).

Cl 41 Sport et remise en forme; Clubs de sport [mise en forme et fitness]; Mise à disposition de salles de sport; Services d'éducation physique; Services de salles de sport; Cours d'exercice physique; Réservation d'installations pour activités physiques; Mise à disposition d'équipements et d'installations pour exercices en groupe; Location d'équipements et infrastructures de sport; Mise à disposition de services d'un club social [divertissement]; Mise à disposition d'informations et de conseils en matière d'installations et de bénéfices fournis par des clubs sociaux, À des fins de divertissement, À des fins sportives, À des fins culturelles, À des fins de divertissement; Informations d'adhésion à des clubs À des fins de divertissement, À des fins sportives, À des fins culturelles, À des fins de divertissement via l'internet, Par le biais d'une base de données informatique ou Via d'autres moyens électroniques; Organisation de jeux, de questions-réponses et de compétitions; Production et présentation de compétitions, concours, jeux, jeux de questions-réponses, événements faisant participer le public; Fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); Publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables); Édition et diffusion de supports imprimés et d'enregistrements; Services d'organisation, de mise à disposition et de réservation pour évènements de

divertissement et sociaux; Fourniture d'informations, d'assistance et de conseils liés à tous les services précités.

(Marque de l'Union européenne 18559869).

Cl 41 Services de divertissement; Mise à disposition de services de clubs de spectacles; Services de discothèques; Services de boîtes de nuit [divertissement]; Planification (divertissement) et organisation de fêtes, bals et événements; Organisation, préparation et tenue d'événements divertissants; Fourniture de salles de cinéma; Services de théâtres et de concerts; Édition de livres et de revues; Organisation de conférences, activités et compétitions sportives; Fourniture d'infrastructures de bibliothèques et services de bibliothèques; Mise à disposition de services d'un club social [divertissement]; Exploitation d'infrastructures de divertissement pour clubs; Services d'un club de loisirs; Services d'informations sur les places pour des événements sportifs et de divertissement; Services d'achat de billets pour des événements sportifs et de divertissement; Services de réservation de places de concert, spectacles et théâtre; Fourniture d'informations relatives au sport et au divertissement; Fourniture d'informations et de conseils concernant les infrastructures et avantages de clubs sociaux, de divertissement et de loisirs; Mise à disposition d'infrastructures de clubs de loisirs; Informations concernant l'affiliation à un club fournies via l'internet, des bases de données ou d'autres moyens électroniques; Enseignement; Formation; Activités sportives et culturelles; Fourniture de services de divertissement via la télévision, l'internet et des bases de données en ligne; Organisation de jeux, de questions-réponses et de compétitions; Production et présentation de compétitions, concours, jeux, jeux de questions-réponses, événements faisant participer le public; Fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); Publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables); Édition et diffusion de supports imprimés et d'enregistrements; Publication de partitions musicales; Services d'organisation, de fourniture et de réservation pour divertissements et événements

<p>sociaux, divertissements en direct; Infrastructures de danse, Boîtes de nuit, Discothèque, Services de music-hall, de concerts, de salles de danse, de salles de bal, de cabarets, Représentation de spectacles de cirque; Divertissement musical et visuel, Émissions de variétés avec danseurs et chanteurs, Production d'évènements de divertissement en direct, Expositions et spectacles à des fins récréatives; Services de concours de musique, Bals, Services de parcs à thème, Services de parcs d'attractions, Salles de jeux, Cinémas et théâtres; Installations sportives, Infrastructures et installations de loisirs, Piste de quilles et de bowling et pelouses de bowling, Centre de loisir, Lacs de navigation, Services d'infrastructures de piscines, Mise à disposition de parcours de golf, Courts de tennis, Clubs de santé et de mise en forme physique, Services de casino et jeux d'argent, Jeux de questions-réponses, Jeux et concours, Concours de beauté; Compétitions sportives, conférences, séminaires et expositions; Location d'appareils de sport; Services éducatifs et de formation dans le domaine de la création, du fonctionnement, de l'administration, de la gestion et de la direction de parcs de loisirs et de parcs à thèmes; Services de studios de cinéma; Services de studios d'enregistrement; Divertissement télévisé; Services cinématographiques; Services d'une agence de réservation de places de cinéma; Location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; Location de films cinématographiques; Distribution de films cinématographiques; Édition de films cinématographiques; Projection de films; Organisation et gestion de cinémas et de théâtres; Services d'éducation et de formation concernant l'établissement, l'exploitation, l'administration, la gestion et le fonctionnement de cinémas et de théâtres; Information, conseils et assistance concernant tous les services précités. (<i>Marque de l'Union européenne 1688688</i>).</p>	
--	--

Classe 9

30. Les *Publications électroniques téléchargeables* du signe contesté sont similaires aux services de *Fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables)* et de *Publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables)* couverts par la première, la troisième et la quatrième marque invoquée. Les publications peuvent être fournies en ligne en tant que versions électroniques de

médias traditionnels et peuvent en outre être accessibles et/ou téléchargées via un site internet ou une application. Il existe donc une certaine complémentarité entre ces produits et services. Leurs producteurs/fournisseurs peuvent être les mêmes et ils partagent les mêmes canaux de distribution, s'adressant aux mêmes consommateurs.

31. Les *applications logicielles informatiques téléchargeables* du signe contesté sont similaires à un faible degré aux services de *Publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables)* de l'opposant. Les applications logicielles informatiques comprennent les applications destinées à l'édition, à la mise en page et à la publication de contenu sous forme électronique. Les publications électroniques sont principalement destinées à être lues sur un écran (par exemple, un ordinateur, une tablette). Par conséquent, bien que ces produits et services aient généralement une origine commerciale différente, ils peuvent servir le même objectif (c'est-à-dire l'édition, la mise en page et la publication sous forme électronique) et cibler le même public, par exemple les auteurs.

Classe 35

32. Les services du signe contesté sont similaires aux *Services d'agences immobilières, Fourniture d'informations, de conseils et d'assistance liés à tous les services précités* de l'opposant en classe 36. En effet, tous ces services peuvent être utilisés de manière conjointe dans le cadre de la gestion et la promotion des affaires immobilières. L'Office constate qu'il est courant que des agences immobilières promeuvent les biens immobiliers disponibles à l'achat par le biais d'annonces publicitaires et promeuvent également la mise en relation entre vendeurs et acheteurs de biens immobiliers.

Classe 36

33. Les services contestés et les services de l'opposant en classe 36 de la deuxième, troisième et quatrième marque, tels que les *Services d'agences immobilières, Services d'agences de location de logements, Fourniture d'informations, de conseils et d'assistance liés à tous les services précités*, sont identiques car repris dans des termes proches, ou à tout le moins fortement similaires en ce que leur nature est identique. Il s'agit de services relatifs à l'immobilier, rendus par les mêmes professionnels (agences ou courtiers immobiliers) et s'adressant à la même clientèle intéressée par une transaction immobilière. En outre, les services de l'opposant *d'agence immobilière* englobent les services contestés, et doivent donc être considérés comme identiques.⁷

Classe 37

34. Les services du signe contesté sont identiques aux services d'assistance, d'information et de conseils pour les services de construction et de rénovation couverts par la deuxième et la troisième marque invoquée en classe 37. En dépit d'une formulation légèrement différente, ces services sont identiques car repris dans le libellé respectif des marques invoquées en cause.⁸

Classe 39

35. Concernant les services du signe contesté, l'Office considère qu'ils ne sont pas suffisamment liés à l'un des services de l'opposant pour qu'il soit possible de conclure à une quelconque similitude. Ils ont des natures, des objectifs et des méthodes d'utilisation différents et se distinguent généralement par leurs

⁷ [TUE 23 octobre 2002, T-104/01, ECLI:EU:T:2002:262, point 32 \(Fifties\); TUE 24 novembre 2005, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420, point 34 \(Arthur et Félicie\).](#)

⁸ [Affaires FIFTIES et ARTHUR ET FELICIE précitées.](#)

fournisseurs et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils sont donc différents.

Classe 41

36. Les services contestés de *Publication électronique de textes (autres que publicitaires) disponibles en ligne et relatifs au marché immobilier* sont identiques⁹ aux services de l'opposant car ils sont compris dans les catégories générales de *Fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables)* et de *Publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables)* couvertes par la première, la troisième et la quatrième marque invoquée en classe 41.

37. Les services contestés de *Formation en matière de gestion immobilière* sont inclus dans la catégorie générale *Formation* couverte par la première et la quatrième marque invoquée en classe 41. Ces services sont donc identiques.¹⁰

Conclusion

38. Les produits et services du défendeur sont pour partie identiques, fortement ou faiblement similaires et pour partie non similaires aux services de l'opposant.

Comparaison des signes

39. 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.¹¹

40. 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.¹² 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.¹³

41. 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.

42. La première et la deuxième marque invoquée étant identiques, elles ne seront reprises qu'une seule fois ci-après et elles seront mentionnées ensemble comme « la marque invoquée YOO ». Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
-------------------------------	------------------------------------

⁹ Affaires FIFTIES et ARTHUR ET FELICIE précitées.

¹⁰ Affaires FIFTIES et ARTHUR ET FELICIE précitées.

¹¹ CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

¹² CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

¹³ 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).

YOO	Yooby
SOCIETY BY YOO	
RETREATS BY YOO	

Comparaison conceptuelle

43. Les marques invoquées et le signe contesté sont des marques verbales.
44. L'Office rappelle que le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci.¹⁴
45. Les mots anglais « SOCIETY BY »¹⁵ dans la deuxième marque invoquée seront aisément compris par le public pertinent comme décrivant la structure organisationnelle du prestataire, à savoir que les services concernés sont fournis par une société ou une association. De même, les mots « RETREATS BY »¹⁶ dans la troisième marque invoquée seront aisément compris par le public pertinent comme des périodes de retrait pour la prière, la méditation, l'étude ou l'instruction. Ces termes sont allusifs ou descriptifs des caractéristiques des services concernés, et donc d'un caractère distinctif tout au plus inférieur à la moyenne. L'élément dominant des marques invoquées est donc le mot « YOO ».
46. Les parties indiquent que le mot YOO renvoie à l'anglais « YOU », néanmoins, l'Office établit que les signes n'ont pas, dans leur impression d'ensemble respective, de signification précise et une comparaison conceptuelle n'est donc pas possible.

Comparaison visuelle

47. L'Office rappelle qu'en ce qui concerne la comparaison visuelle, le consommateur attribuera plus d'attention à la première partie d'une marque.¹⁷
48. Deux marques sont généralement similaires si, du point de vue du public concerné, elles sont au moins partiellement similaires en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents.¹⁸ En l'espèce, les marques en cause coïncident dans la séquence de lettres « YOO » qui constitue l'intégralité de la marque invoquée YOO, l'élément dominant des deux autres marques invoquées et la partie d'attaque du signe contesté.
49. L'Office établit que le signe contesté est visuellement similaire aux marques invoquées.

Comparaison phonétique

¹⁴ TUE 3 juillet 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, point 53 (Budmen).

¹⁵ Définition tirée du dictionnaire en ligne anglais-français Larousse, voir <https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/society/613093>.

¹⁶ Définition tirée du dictionnaire en ligne Merriam-Webster, voir <https://www.merriam-webster.com/dictionary/retreat>.

¹⁷ TUE 17 mars 2004, T-183/02, point 83 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

¹⁸ TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, point 30 (Matratzen) ; CJUE 11 novembre 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, point 6 (Sabel).

50. Les marques en cause coïncident dans la prononciation de la séquence de lettres commune « YOO ». Les marques ne possèdent toutefois pas le même rythme, à savoir une syllabe pour la marque invoquée YOO, six syllabes pour la troisième marque invoquée et quatre syllabes pour la quatrième marque invoquée contre deux syllabes pour le signe contesté.

51. L'Office établit que le signe contesté est phonétiquement similaire aux marques invoquées.

Conclusion

52. Le signe contesté est visuellement et phonétiquement similaire aux marques invoquées. Conceptuellement, une comparaison n'est pas possible.

Appréciation globale

53. Aux fins de l'appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits 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.¹⁹ En l'espèce, les produits et services en cause sont susceptibles de s'adresser à la fois au grand public et aux professionnels (tels qu'à des professionnels de l'immobilier). Ces produits ou services peuvent être coûteux ou ne pas être achetés très souvent. L'Office retient que le niveau d'attention du public concerné est plus élevé que la moyenne.

54. 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.²⁰ 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, dans leur impression d'ensemble, une caractéristique des produits et services en question.

55. 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, 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.²¹

56. Considérant que l'élément dominant des marques invoquées est entièrement inclus au début du signe contesté et bien que les lettres « YOO » n'aient pas de rôle distinctif autonome au sein de le signe contesté, elles contribuent néanmoins de manière significative à l'impression d'ensemble produite par cette marque.²²

57. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, conceptuellement, une comparaison n'est pas possible et les produits et services du défendeur sont pour partie identiques, pour partie fortement et faiblement similaires et pour partie non similaires aux services de l'opposant. Pour ces motifs, vu leur corrélation et bien que l'attention du public concerné soit plus élevée que la moyenne, l'Office considère

¹⁹ CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

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

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

²² TUE 23 octobre 2015, T-96/14, ECLI:EU:T:2015:799, point 68 (VIMEO).

que le public concerné peut croire que les produits et services identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

B. Autres facteurs

58. L'usage effectif des marques en cause tel qu'allégué par le défendeur (voir points 16 et 17) ne peut être pris en compte dans la procédure d'opposition, la comparaison des marques se faisant uniquement sur la base des données du registre sauf lorsque la preuve de l'usage de la marque antérieure a été demandée tel que prévu à l'article 2.16bis, CBPI. Des questions telles que les stratégies de marketing et de vente, qui peuvent également évoluer dans le temps, ne jouent donc aucun rôle dans le cadre d'une opposition.²³

59. L'opposant a en effet commis une erreur concernant la date de dépôt de la marque contestée dans ses arguments, toutefois, force est de constater que la bonne date a été indiquée dans le formulaire d'opposition soumis dans les délais. L'opposition est donc recevable (voir point 6).

C. Conclusion

60. Vu ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits et services jugés comme étant identiques ou similaires.

IV. CONSÉQUENCES

61. L'opposition portant le numéro 2018754 est partiellement justifiée.

62. La demande de marque Benelux numéro 1477036 n'est pas enregistrée pour les produits et services suivants :

Cl 9 Publications électroniques téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables.

Cl 35 Services d'annonces publicitaires immobilières; consultation professionnelle d'affaires se rapportant au marché immobilier; Services d'appariement de réseaux publicitaires en ligne pour relier des annonceurs à une plateforme qui permet également de mettre en contact différentes parties en matière d'immobilier.

Cl 36 Services rendus en matière d'affaires immobilières, notamment informations et conseils en matière d'assurances immobilières; mise à disposition d'informations et de conseils en matière de biens immobiliers et de terrains; services d'estimation de la valeur de biens immobiliers; services de recherche de biens immobiliers; Services de conseils en matière d'achat, de gestion et de vente de biens immobiliers; Services et conseils en matière d'affaires immobilières par une plateforme.

Cl 37 Conseils en matière de rénovation.

Cl 41 Publication électronique de textes (autres que publicitaires) disponibles en ligne et relatifs au marché immobilier; Formation en matière de gestion immobilière.

²³ CJUE 15 mars 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, point 59 (Quantum).

63. La demande de marque Benelux numéro 1477036 est enregistrée pour les services suivants :

Cl 39 Conseils en matière de déménagement

64. 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 26 février 2024.



Flavie Rougier
rapporteur

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman