

N°: 1030 ✓

R.G. N°: 2010/AR/2238

N° rép.: 2011/6065

LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES

18^{ième} chambre,

siégeant en matière civile,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

Arrêt définitif

du 21 septembre
2011

+ 11P

EN CAUSE DE :

BEAL INTERNATIONAL S.A., dont le siège social est établi à 5081 MEUX, rue des Bailleries 4, partie requérante,

représentée par Maître LEFEBVRE Cédric O., avocat à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, Rue de Clairvaux 40/202 ;

CONTRE :

La société de droit français SAINT GOBAIN WEBER, dont le siège social est établi à 77170 SERVON, rue de Brie (France), partie défenderesse,

représentée par Maître DE HAAN Tanguy, avocat à 1170 BRUXELLES, Chaussée de la Hulpe 120 ;

I. La procédure devant la cour.

01. La requête introductive a été déposée au greffe de la cour le 6 août 2010 en application de l'article 2.17 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) du 25 février 2005.

Le recours est dirigé contre la décision n° 2004159 de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) du 07 juin 2010 qui fait droit à l'opposition introduite par la défenderesse contre l'enregistrement accéléré d'une marque verbale « Mortex » et ordonne la radiation de cette marque.

02. Les parties ont déposé des conclusions et ont été entendues à l'audience publique du 8 mars 2011.

03. Le ministère public a déposé un avis écrit le 29 mars 2011.

sc P.S.
Mortex + SPF
Service de Propriété Intellectuelle

04. Les parties n'ont pas répondu à l'avis du ministère public dans le délai qui leur était imparti.

05. L'affaire a été mise en délibéré le 5 avril 2011 sur pied de l'article 769 du Code judiciaire.

II. Les faits, la décision attaquée et la position des parties.

06. La demanderesse a procédé le 24 février 2009 au dépôt de la marque verbale 'Mortex' pour les produits en classe 19 : matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques.

Le dépôt portant le numéro 859404 a été enregistré le 5 mars 2009 suivant la procédure accélérée sous le numéro 1176744. Il ne réclame aucune couleur ni représentation graphique.

07. Le 27 mai 2009, la défenderesse introduisait opposition en application de l'article 2.14 contre tous les produits de la marque opposée en invoquant les droits relatifs à l'enregistrement international 447103 de sa marque 'motex' pour tous les produits et services concernés par cette marque.

08. Par lettre du 29 septembre 2009, le mandataire de l'opposante communiquait les arguments en vue d'étayer l'opposition.

Le mandataire indiquait que l'opposition était fondée sur les articles 2.14. 1 A sous a et 2.3 sous b de la CBPI qui ouvrent au titulaire d'une marque une voie d'opposition à une marque prenant rang après la sienne lorsque celle-là est *'postérieure identique ou ressemblante déposée pour des produits identiques ou similaires, lorsqu'il existe dans l'esprit du public un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure'*.

La marque enregistrée antérieurement par l'opposante concerne le vocable 'Motex' qui fait l'objet d'un enregistrement international n° 477103 en date du 9 juin 1983 pour les 'matériaux de construction' en classe 19.

L'opposante a expliqué qu'il existe un risque de confusion entre les deux marques eu égard à leur similitude visuelle et phonétique d'une part ainsi qu'à la similitude entre les produits d'autre part. Elle ajoutait que sa marque était constamment utilisée depuis de nombreuses années, notamment en France et au Benelux.

Dans ce même écrit, l'opposante indiquait que l'actuelle demanderesse avait déposé trois autres marques verbales auxquelles une opposition était également faite sur la base de la même marque antérieure et demandait de les examiner ensemble.

09. En réponse à cette communication, le conseil de la déposante a introduit, le 09 décembre 2009, une note d'observations tendant à démontrer que, si une similitude existe au niveau des produits, elle est inexistante sur le plan des signes distinctifs. Elle ajoutait que les produits présentés concrètement sous les deux marques étaient fondamentalement différents et s'adressaient aux professionnels du bâtiment, ce qui excluait davantage le risque de confusion.

Par ailleurs, elle estimait que les ressemblances auditives et visuelles étaient neutralisées par la différence conceptuelle.

A titre surabondant, elle indiquait que le signe 'mortex' était utilisé, avant ce dépôt, depuis de nombreuses années sans que l'opposante s'en soit inquiétée, suggérant de la sorte la mauvaise foi de cette dernière.

10. La décision attaquée constate que les produits sont pour le moins similaires, eu égard à leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire et considère que seule la description des produits protégés et revendiqués est pertinente, l'utilisation concrète de la marque ne revêtant de l'importance qu'au cas où les marques comportent une limitation en ce sens.

La similitude des signes est appréciée au départ par la perception des marques qu'en a le consommateur moyen, celui-ci percevant la marque globalement en ne se livrant pas à une analyse de ses détails.

Dès lors qu'aucun des signes concernés n'a une signification dans une des langues comprises par le public au Benelux, l'OBPI considère que la comparaison conceptuelle n'a pas d'importance. Il rejette l'argument selon lequel le signe 'mortex' ferait penser immédiatement au mortier.

Quant à la ressemblance visuelle, l'OBPI considère que la seule différence se trouve dans la lettre 'r', au milieu du signe contesté et que celle-ci ne suffit pas à diminuer la forte ressemblance entre les deux signes.

Les deux premières lettres des deux signes étant identiques, l'OBPI est d'avis que les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

11. Dans son appréciation globale du risque de confusion, la décision attaquée tient compte de l'interdépendance des facteurs pertinents : l'attention du public cible, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes.

L'OBPI considère que les produits en classe 19 sont destinés à un public mixte avec un niveau d'attention variable. Il en conclut qu'il y a lieu de retenir un niveau d'attention normal. Il estime que le caractère distinctif de la marque antérieure est également normal.

Par ailleurs, il rejette, les estimant non pertinents, les arguments tirés, d'une part de l'utilisation du terme 'mortex' avant son dépôt comme nom commercial et, d'autre part du manque d'utilisation de la marque

'motex', la défenderesse sur opposition n'ayant pas demandé au préalable des preuves d'usage.

Dans sa conclusion générale, il considère que le public concerné peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement et que partant il existe un risque de confusion.

12. La critique de la demanderesse sur la décision attaquée concerne l'appréciation faite par l'OBPI de tous les éléments pertinents du risque de confusion.

Elle estime qu'eu égard aux produits couverts par la marque, le public pertinent n'est pas celui des bricoleurs moyens, mais bien celui des professionnels du bâtiment ou à tout le moins celui des bricoleurs avertis.

Par ailleurs, elle admet qu'il y a similitude de produits en termes de description par classe, mais souligne que les produits qui sont concrètement couverts par les marques présentent des différences techniques fondamentales qui suffisent à éviter tout risque de confusion.

La demanderesse conteste ensuite les différents éléments que l'OBPI a retenus pour conclure à la présence de similitude globale des signes et elle insiste sur la différence conceptuelle qui, selon elle, neutralise les éléments de similitude visuels et auditifs. Elle estime notamment que le vocable 'mortex' évoque immédiatement le mortier, tandis que le mot 'motex' ne signifie ni n'évoque rien de particulier.

Finalement, elle attire l'attention sur des circonstances spécifiques du cas : la coexistence pendant des années de la marque motex avec le signe mortex en France et en Belgique, le défaut d'usage de la marque 'motex' par la défenderesse et l'existence dans le secteur de la construction de plusieurs marques similaires qui ne posent pas de problème de confusion aux yeux de la défenderesse.

13. La défenderesse conclut qu'il y a lieu de rejeter le recours et demande de condamner la demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure de 1.320 euros.

En résumé, elle rejoint l'approche générale de l'OBPI et les arguments relatifs à la ressemblance des signes sur les trois plans pertinents que celui-ci a retenus.

Elle indique en particulier que l'existence d'un risque de confusion suffit pour ordonner la radiation de la marque et souligne à cet égard qu'en cas d'identité de produits, même un faible degré de similitude entre les marques entraîne ce risque.

III. Discussion.

14. L'opposition faite par la défenderesse sur la base de l'article 2.14.1 CBPI est ouverte au déposant ou au titulaire d'une marque antérieure notamment lorsque celle-ci prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b.

L'article 2.3 sous b CBPI vise le cas où des marques identiques ou ressemblantes ont été déposées pour des produits ou services identiques

ou similaires et qu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion avec la marque antérieure.

Dès lors, il ne sera, dans le cas d'espèce, fait droit à l'opposition que lorsque la similitude entre les produits ou services couverts par les marques et les ressemblances entre la marque antérieure et le signe déposé sur les plans visuel, auditif ou conceptuel sont de nature à admettre qu'il puisse exister un risque de confusion dans l'esprit du public.

15. Un signe déposé à l'enregistrement ne peut faire fonction de marque que s'il est distinctif, ce qui suppose qu'il est apte à identifier les produits ou services pour lesquels la protection par la marque est réclamée comme provenant de l'entreprise titulaire de la marque (CJUE arrêt du 04 mai 1999, affaires Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 49; CJUE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Devey, C-238/06, point 79).

Le pouvoir distinctif porte essentiellement sur la question de savoir si le public pertinent pourra, sur la base de la marque et selon ses expériences positives ou négatives qu'il aura eues avec les produits, établir ses choix, soit pour réitérer l'achat, soit pour l'éviter (TUE, arrêt du 12 mars 2008, affaire Compagnie SAS, T-341/06, point 29).

16. Il s'ensuit que lors de l'examen du risque de confusion entre deux marques en fonction des similitudes, l'appréciation doit se faire globalement et au regard du pouvoir distinctif, les éléments dominants y étant prépondérants, ainsi qu'au regard du degré de similitude des produits concernés.

Plus le niveau de similitude est élevé, plus il est plausible que le public cible pourra croire que les produits couverts par les deux marques proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

Le risque de confusion s'appréciant concrètement dans le chef du public cible, il y a lieu de déterminer d'abord ce public pertinent.

17. Le dépôt 1176744 relatif à la marque 'mortex' indique que la protection est réclamée pour les produits en classe 19, qui y sont énumérés dans leur totalité.

Par conséquent, le public cible doit être déterminé en fonction des produits en classe 16 en tant que tels.

Il est sans importance quant à ce que la marque ne couvre actuellement que trois types de mortiers (mortiers d'étanchéité pour caves, réservoirs et piscines, revêtements monocouches colorés pour sols et murs, mortiers à prise rapide ou de réparation sans retrait), la protection réclamée réservant au seul titulaire l'utilisation de la marque pour tous les autres produits en ladite classe.

18. S'agissant de matériaux et de tuyaux non métalliques destinés à la construction, ainsi que de asphalte, poix et bitume, ces produits sont sans doute principalement destinés aux professionnels, mais l'accès à

ceux-ci est indéniablement largement ouvert au consommateur moyen suite à la familiarisation des magasins 'do it yourself'.

L'argument de la demanderesse, tiré du fait que la distribution des actuels produits de la gamme 'mortex' est réservée à un réseau de distribution destiné aux professionnels, doit être écarté en raison de l'observation faite sous le numéro 16.

Rien n'empêche la demanderesse de réorganiser sa politique de distribution et d'élargir la gamme de produits.

Dès lors, le risque de confusion doit être évalué dans le chef du consommateur moyen des produits concernés, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. N'ayant que rarement la possibilité d'effectuer une comparaison directe des marques, ce public est censé se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire (TUE, arrêt du 20 janvier 2010, affaire T-460/07, NOKIA OYJ).

19. Les deux marques étant déposées pour des produits en classe 19 et de surcroît pour des matériaux de construction, il y a identité de produits.

20. S'agissant de deux signes purement verbaux, sans autre élément distinctif, composés d'un seul mot, la question de l'élément dominant ne se pose pas.

Dans le cas d'espèce, la similitude peut se situer sur le plan auditif ou conceptuel, la perception visuelle du mot étant indissociable de l'audition et de l'acte cognitif des mots. En effet, la perception visuelle ne porte pas sur des lettres consécutives, mais sur leur ensemble.

Sur le plan auditif, les deux mots ont en commun qu'ils sont composés de deux syllabes dont les lettres se suivent dans le même ordre, leur seul différentiel étant l'ajout de la lettre 'r' dans le signe 'mortex'. La prononciation des deux mots -l'un de cinq, l'autre de six lettres- met l'accent sur la première syllabe.

Il y a indéniablement une nette similitude sur le plan auditif.

21. Quant à la similitude conceptuelle, il y a lieu de considérer que les deux mots n'ont pas de signification quelconque et que dès lors l'acte cognitif ne peut rien ajouter à la perception auditive.

L'argument de la demanderesse selon lequel le signe 'mortex' suggère la substance 'mortier' -ce qui aurait pour conséquence que le signe traduit une caractéristique d'un produit ce qui le rendrait descriptif- doit être écarté. En effet, si ce vocable pourrait être évocateur dans le sens indiqué par la demanderesse, il ne pourrait en être ainsi que pour le produit 'mortier'. Or le signe est déposé pour tous les produits en classe 19 qui ne sont en rien évoqués par le mot 'mortex'.

22. L'appréciation globale est que les deux signes distinctifs présentent une similitude auditive prononcée, au point qu'ils ne diffèrent qu'en une seule lettre, rendant leur prononciation sensiblement analogue.

La similitude est manifestement plus importante que la différence et elle n'est en rien neutralisée par une différence conceptuelle.

23. Les produits étant identiques et la similitude auditive très prononcée, il y a lieu de considérer que le public pertinent risque de confondre les deux signes.

24. Les circonstances de la cause évoquées par la demanderesse sont sans importance pour l'évaluation du risque de confusion dans le cadre de la procédure d'opposition.

L'utilisation du vocable 'mortex' avant son dépôt comme non commercial, voire même comme marque, n'affecte en rien les droits du titulaire de la marque internationale antérieure, cette utilisation ne constituant par ailleurs pas en soi une preuve d'absence de risque de confusion entre ces signes.

Cette prétendue absence de risque de confusion n'est pas non plus rendue plausible par l'existence d'autres marques similaires.

Enfin, l'utilisation de la marque antérieure n'ayant pas fait l'objet d'une demande de preuve devant l'OBPI, son manque ne saurait influencer les droits de marque de son titulaire dans le cadre de la présente procédure.

25. Il s'ensuit que l'OBPI devait déclarer l'opposition fondée et procéder à la radiation de la marque 'mortex'.

26. Quant aux dépens, les parties n'ont pas fait état d'éléments qui justifierait d'une augmentation ni d'une réduction du montant de base fixé par l'arrêté royal du 26 octobre 2007

S'agissant d'un litige dont le montant n'est pas évaluable en argent, il y a lieu de taxer à 1.320 euros l'indemnité de procédure qui revient à la défenderesse.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Eu égard à la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire,

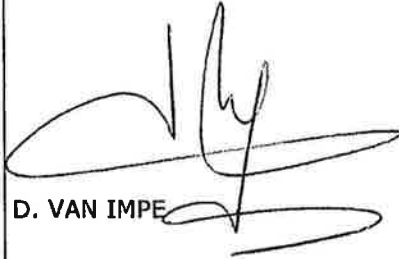
Statuant contradictoirement,

Reçoit le recours mais le rejette.

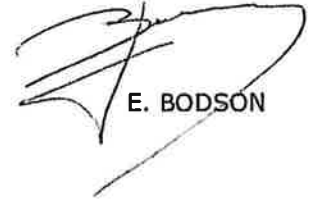
Condamne la demanderesse aux dépens, liquidés à 186 euros pour elle-même et à 1.320 euros d'indemnité de procédure pour la défenderesse.

Cet arrêt a été rendu par la 18^e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de P. Blondeel, président de la chambre, P. Vandermotten, conseiller et E. Bodson, conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire.

Il a été prononcé à l'audience publique civile par P. Blondeel, Président de la chambre, assisté de D. Van Impe, greffier, le 21 septembre 2011.



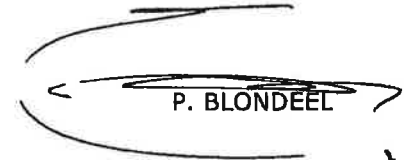
D. VAN IMPE



E. BODSON



P. VANDERMOTTEN



P. BLONDEEL