

N°:

1038

R.G. N°: 2010/AR/2239

N° rép.: 2011/ 6066

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**

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° 2004160 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 dans la mesure où la défenderesse s'y oppose.

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.

La Cour d'Appel de Bruxelles
C. 116.

79° + cc SPF Economie
Service Propriété

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 des produits en classes 2 et 27 comme suit:

classe 2 : couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ;

classe 27 : tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles.

Le dépôt enregistré le 5 mars 2009 sous le numéro 859405 suivant la procédure accélérée, porte le numéro 1176745. 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 que la portée de l'opposition se limite aux produits réclamés par le déposant en classe 2 et à une partie des produits en classe 27 dans la mesure où des produits peuvent être considérés comme similaires à des matériaux de construction, en particulier 'linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles'.

Le mandataire indique que l'opposition est 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-ci 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 daté du 9 juin 1983 pour les 'matériaux de construction' en classe 19.

09. Les arguments pour étayer l'opposition peuvent être résumés comme suit.

L'opposante explique 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 qu'elle vise et les matériaux de construction, couverts par sa marque, d'autre part, le public pertinent étant celui du consommateur moyen. Elle ajoute que sa marque était constamment utilisée depuis de nombreuses années, notamment en France et au Benelux.

Quant à la similitude visuelle, elle indique que le signe contesté est quasi identique à la marque antérieure car il reprend l'élément unique et distinctif de celle-ci. Phonétiquement, les deux signes sont très proches, la consonne 'r' ne créant guère de différence. Les marques n'ayant pas de signification, une question de similitude conceptuelle ne se pose pas.

L'opposante estime que les produits couverts en classe 2 sont très proches de ceux en classe 19: (i) les matériaux de construction forment une classe générique qui peut inclure notamment des isolants solides ou liquides, des enduits et des mortiers servant à effectuer un revêtement isolant ou décoratif à l'instar de la vocation de la peinture en classe 2 ; (ii) les matériaux de construction comprennent également des matériaux de rénovation et chacun de ces produits est susceptible d'être commercialisé dans des rayons identiques dans les mêmes grandes surfaces.

Pour ce qui concerne les produits visés en classe 27, elle estime qu'il s'agit de produits similaires, étant donné que les matériaux de construction peuvent inclure des produits qui sont concurrents ou complémentaires auxdits produits (p.ex. parquets stratifiées ou non, des parois, des panneaux de fibres).

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. Dans un courrier du 2 octobre 2009 elle demandait que ces oppositions soient examinées ensemble.

10. En réponse à cette communication, le conseil de la déposante a introduit, le 09 décembre 2009, une note d'observations.

Il y argumentait que si les produits en classes 2 et 27 ont également trait au domaine général de la construction, la peinture et la décoration couvrent une réalité totalement différente de la construction proprement dite. En outre, il signale que les produits sont destinés à des professionnels, qui constituent un public averti.

Quant à la similitude des signes, il indiquait que la présence de la lettre 'r' au milieu du mot constitue une différence visuelle fondamentale et crée une césure entre les deux syllabes, ce qui devrait permettre au public de distinguer les deux marques. Sur le plan auditif, il indiquait que la prononciation des deux mots est clairement différente et que notamment la présence de la consonne 'r' donne une sonorité bien différente.

Par ailleurs, il défendait que les ressemblances auditives et visuelles sont neutralisées par la différence conceptuelle : le mot 'mortex' fait penser à 'mortier', tandis que 'motex' ne signifie, ni n'évoque rien de particulier.

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.

11. Quant au fond du différend, la décision attaquée considère tout d'abord que les produits sont pris en considération tels que mentionnés au registre et qu'indiqués dans la demande de marque.

Elle constate que d'un côté les produits en classe 2 -surtout destinés à l'embellissement- sont différents des matériaux de construction, mais qu'ils présentent des liens suffisamment étroits en ce qu'ils sont destinés au même public, peuvent être complémentaires et acquis dans un même établissement.

La conclusion est que les produits présentent un certain degré de similitude.

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 est sans 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.

12. 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 la ressemblance des signes.

L'OBPI considère que les produits sont destinés à un public mixte avec un niveau d'attention variable. Il en conclut qu'il y 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 de l'utilisation du terme 'mortex' avant son dépôt comme nom commercial et du manque d'utilisation de la marque 'motex', la défenderesse sur opposition n'ayant pas demandé au préalable des preuves d'usage.

13. La conclusion générale est qu'en raison des similitudes 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.

L'opposition est déclarée justifiée pour tous les produits en classe 2 et en ce qui concerne les produits en classe 27 pour le linoléum et autres

revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles. L'enregistrement est radié pour ces produits et maintenu pour les autres produits en classe 27.

14. La demanderesse demande d'annuler la décision querellée et de mettre les dépens, y compris l'indemnité de procédure de 1.320 euros, à charge de la défenderesse.

Sa critique porte sur l'appréciation par l'OBPI des éléments de similitude des signes et des produits.

15. Elle estime tout d'abord que le risque de confusion doit être apprécié en fonction d'un public cible composé de professionnels du bâtiment ou à tout le moins de bricoleurs avertis.

Ses observations relatives à la similitude des produits ne portent pas sur les classes 2 et 27, mais elle argumente en général qu'ils présentent des caractéristiques techniques particulières qui devraient suffire à éviter toute confusion.

La demanderesse conteste ensuite les différents éléments que l'OBPI a retenus pour conclure à la présence de similitude globale entre les 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 que l'OBPI aurait omis de considérer: 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' 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.

16. 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, en ajoutant toutefois que l'OBPI aurait dû considérer que le degré de ressemblance auditive est très élevé.

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, en soulignant qu'il faut davantage avoir égard aux ressemblances qu'aux différences.

III. Discussion.

17. 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.

18. 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 Develey, 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).

19. 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 entre les 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.

1176745

20. Le dépôt 1176205 relatif à la marque 'mortex' indique que la protection est réclamée pour tous les produits en classes 2 et 27, qui y sont énumérés.

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

Il est sans importance quant à ce que la marque 'mortex' 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 lesdites classes.

21. Les produits en classe 2 sont largement réservés aux professionnels mais les couleurs, vernis et laques appartiennent sans aucun doute également à la gamme des produits de bricolage.

S'agissant des produits en classe 27, destinés à recouvrir ou à revêtir les sols et les murs, le public cible est formé tant par les professionnels que par les bricoleurs.

L'argument de la demanderesse tiré du fait que la distribution des actuels produits de la gamme 'mortex' - tous appartenant à la classe 19 - est réservée à un réseau de distribution destiné aux professionnels, doit être écarté en raison de l'observation faite sous le numéro 20.

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).

22. Quant à la similitude entre les produits couverts par les classes 2 et 27 d'une part et ceux par la classe 19 d'autre part, la demanderesse a indiqué devant l'OBPI qu'ils appartenaient à des *'réalités parfaitement différentes'*, les uns étant adressés à une entreprise de construction générale, les autres à une entreprise de peinture ou de décoration. Partant, elle contestait la similitude des produits.

En ses conclusions, la demanderesse expose que les produits couverts par les marques présentent des différences fondamentales, mais les arguments qu'elle développe à cet égard visent l'enregistrement de sa marque pour la classe 19. Or, le dépôt, suivi de l'enregistrement accéléré pour cette classe, ne fait pas l'objet de l'opposition en cause.

Quand bien même le développement de ces arguments n'est pas pertinent et peut être écarté sans y répondre plus amplement, l'examen de la demande qui tend à faire rejeter l'opposition requiert néanmoins un examen de la similitude des produits.

23. Les produits en classe 2 sont des peintures, colorants et produits de protection contre la corrosion.

Dès lors que les peintures et produits contre la corrosion peuvent être complémentaires aux matériaux de construction et être offerts en vente dans un même établissement, ils présentent un certain degré de similitude.

Il en est autrement des matières tinctoriales qui n'ayant en soi rien de commun ou de complémentaire, ni n'évoquant l'un l'autre, ne présentent aucune similitude.

Quant aux produits en classe 27 pour lesquels la décision querellée admet qu'ils sont similaires aux matériaux de construction, la cour considère que leur lien de complémentarité justifie ce jugement.

24. 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 ce cas, la similitude peut se situer sur le plan auditif ou conceptuel, la perception visuelle 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 qui forme un mot.

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 et la présence du 'r' n'a pas pour effet d'instaurer dans la prononciation de 'mortex' une césure qui est absente pour 'motex'.

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

25. 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' 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 classes 2 et 27 qui ne sont en rien évoqués par le mot 'mortex'.

26. 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.

27. Les produits couverts par l'enregistrement antérieur étant similaires aux produits revendiqués par le dépôt 1176205, à l'exclusion des produits tinctoriales en classe 2, et la similitude auditive très prononcée, il y a lieu de considérer que le risque de confusion est réel pour lesdits produits.

28. 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.

29. Dès lors l'OBPI devait déclarer l'opposition fondée et procéder à la radiation de la marque 'mortex' pour les produits que la décision indique, à l'exception des matières tinctoriales en classe 2, pour lesquels l'enregistrement devait être maintenu.

30. 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 demanderesse, qui obtient gain de cause.

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 et le déclare partiellement fondé.

Met la décision attaquée à néant uniquement en ce qu'elle fait droit à l'opposition pour tous les matières tinctoriales en classe 2 et radie l'enregistrement n° 859405 pour ce produit.

Rejette le recours pour le surplus.

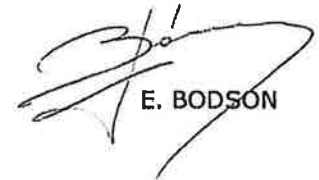
Condamne la défenderesse aux dépens, liquidés à 1.506 euros, indemnité de procédure pour la demanderesse y comprise.

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.

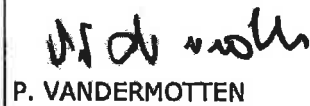
Il a été prononcé à l'audience publique civile par P. Blondeel, Président de la chambre, assisté de D. Van Impe, greffier, le 21 septembre 2011.



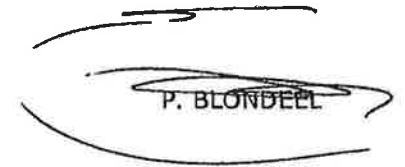
D. VAN IMPE



E. BODSON



P. VANDERMOTTEN



P. BLONDEEL