

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2002638**

**du 17 novembre 2009**

**Opposant :** **Uponor Innovation AB**

Industrivägen  
513 81 Fristad  
Suède

**Mandataire :** **VEREENIGDE**

Boîte postale 87930  
2508 DH La Haye  
Pays-Bas

**Marque invoquée 1 :** VELTA (Enregistrement communautaire 2358893)



**Marque invoquée 2 :** (Enregistrement communautaire 2357499)

*contre*

**Défendeur :** **ZEHNDER GROUP PARTICIPATIONS**

ZA Saint Guénault  
7 rue Jean Mermoz  
Courcouronnes  
91004 Evry  
France

**Mandataire :** **CABINET WEINSTEIN**

56A, rue du Faubourg Saint-Honoré  
75008 Paris  
France

**Marque contestée :** VUELTA (dépôt international 944336)

## I. FAITS ET PROCEDURE


### A. Faits

1. Le 25 octobre 2007, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque verbale VUELTA pour le Benelux (entre autres), pour distinguer des produits en classe 11. Ce dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 944336 et a été publié le 3 janvier 2006 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2007/48*.

2. Le 28 mars 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt de marque. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement communautaire 2358893 de la marque verbale VELTA, introduit le 30 août 2001 et enregistré le 28 mars 2003, pour des produits et services en classes 6, 8, 9, 11, 17 et 37;



- Enregistrement communautaire 2357499 de la marque semi-figurative , introduit le 30 août 2001 et enregistré le 13 novembre 2002 pour des produits et services en classes 6, 8, 9, 11, 17 et 37.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement titulaire des enregistrements communautaires invoqués.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et est basée sur tous les produits et services des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et b de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français, mais les parties ont choisi d'échanger leurs arguments en anglais.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et a été communiquée le 2 avril 2008 à l'opposant et à l'Office International.

8. Le 2 mai 2008, le défendeur a fait savoir qu'il choisissait le français en tant que langue de la procédure, mais qu'il acceptait la proposition de l'opposant d'échanger les arguments en anglais.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 3 juin 2008. Le 5 juin 2008, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le

début de la procédure, un délai jusqu'au 5 août 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinés à les étayer.

10. Le 14 juillet 2008, l'opposant a introduit des arguments et des pièces les étayant. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 16 octobre 2008, en lui accordant un délai jusqu'au 16 décembre 2008 inclus pour y réagir.

11. Le défendeur n'a plus réagi, mais vu qu'il avait communiqué sa préférence concernant la langue de la procédure, il a réagi au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI.

12. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.18, alinéa 1, joint à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services des marques en question.

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

14. L'opposant estime que les marques et le signe sont visuellement et auditivement pratiquement identiques. Conceptuellement, il n'existe pas, selon l'opposant, de différences pouvant compenser cette ressemblance visuelle et auditive. Aucun des signes n'a en effet de signification généralement connue au Benelux, selon l'opposant. VUELTA existe, selon l'opposant, en espagnol, pour une course cycliste professionnelle, mais cette signification n'est en règle générale pas connue du consommateur moyen, et certainement pas en relation avec les produits tels que cités dans la classe 11 du signe contesté.

15. L'opposant a enregistré ses marques pour des produits et services relatifs à des systèmes de chauffage, quelle qu'en soit la nature. Les appareils de chauffage du défendeur, quelle qu'en soit la nature, sont identiques aux systèmes de robinets à eau et aux systèmes de chauffage par radiateurs de l'opposant. La manière dont fonctionnent ces systèmes (électriquement, à l'aide de combustibles solides ou liquides ou au gaz), n'a, selon l'opposant, pas d'importance vu que leurs nature, destination et mode d'utilisation sont exactement les mêmes, à savoir, un moyen de chauffage facile et confortable (que ce soit à l'aide d'air ou d'eau) pour des habitations, des bureaux et d'autres bâtiments.

16. De plus, les produits « installations de chauffage » du signe contesté sont, selon l'opposant, concurrents ou complémentaires aux produits « systèmes de chauffage par le sol et par radiateurs, systèmes de prévention de la neige et de la glace » des droits invoqués. Tous les autres produits et services des droits invoqués sont étroitement liés aux produits de la classe 11, de sorte que les produits du signe contesté sont, selon l'opposant, également fortement similaires à ces produits et services.

17. L'opposant est d'avis que ses droits invoqués sont des marques fortes, vu qu'il s'agit de mots de fantaisie sans signification spécifique, qui ne renvoient pas non plus aux produits et services pour lesquels ces marques sont enregistrées. L'opposant prétend encore que ses droits invoqués ont une certaine renommée sur le marché et joint à l'appui de cette affirmation un certain nombre de copies d'un ordre de recherche sur Internet. Celui-ci fait, selon l'opposant, apparaître que ses droits invoqués ont, tant intrinsèquement que suite à leur renommée spéciale sur le marché, un caractère distinctif fort et qu'ils jouissent donc d'une étendue de protection élargie.

18. L'opposant estime donc qu'il est question d'un risque de confusion et prie l'Office d'accorder l'opposition et de refuser l'enregistrement au Benelux du dépôt contesté.

## **B. Réaction du défendeur**

19. Comme déjà mentionné, le défendeur n'a pas réagi sur le fond de l'opposition introduite. Il a cependant opté par écrit pour le français en tant que langue de la procédure, ce qui constitue une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI. Dans ces circonstances, la procédure n'est pas clôturée, mais l'Office statue sur l'opposition.

## **III. DECISION**

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

20. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure, peut introduire dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, une opposition écrite auprès de l'Office à une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

21. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose : « Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services 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 ».

22. Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après « la Directive »), le risque de confusion auprès du public, défini comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

**Comparaison des signes**

23. Il ressort du libellé de l'article 4, alinéa 1, sous b) de la Directive (comp. article 2.3, sous b, CBPI), aux termes duquel « il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure », que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJCE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

24. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (arrêts Sabel et Lloyd, déjà cités).

25. Les signes à comparer sont les suivants :

*Concernant le 1<sup>ier</sup> droit invoqué (enregistrement communautaire 2358893) :*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
VELTA	VUELTA

*Comparaison visuelle*

26. Les deux signes sont des marques purement verbales, composées respectivement de cinq et de six lettres. Toutes les lettres du droit invoqué se retrouvent dans le signe contesté, encore bien dans le même ordre. Le signe contesté contient une lettre supplémentaire en seconde position. Cette lettre supplémentaire ne peut cependant pas faire totalement disparaître la ressemblance visuelle globale due à l'identité des cinq lettres restantes.

27. Les signes sont visuellement ressemblants.

*Comparaison auditive*

28. Les deux signes sont composés de deux syllabes dont la première est celle sur laquelle l'accent est placé. La longueur et le rythme des deux mots, ainsi que les sons principaux formés par les voyelles E et A, sont identiques. L'ajout de la voyelle U dans le signe contesté ne change pas grand-chose à ceci, vu que cette lettre n'est pas individuellement prononcée dans la combinaison donnée. La combinaison UE n'a pour conséquence ni un son double, ni deux sons séparés. Par contre, le U peut dans le cas présent raviver la consonne V qui le précède, à savoir en VW. Ceci n'a toutefois qu'un impact minime sur l'image sonore totale.

29. Les signes sont auditivement ressemblants.

### *Comparaison conceptuelle*

30. Le droit invoqué n'a aucune signification dans l'une des langues parlées ou comprises au Benelux. Le signe contesté a plusieurs significations en espagnol, entre autres « tour », comme dans la combinaison *la Vuelta a Francia* et *la Vuelta a España* (respectivement le *Tour de France* et le *Tour d'Espagne*). C'est surtout dans cette dernière signification que le mot est connu du public amateur de courses cyclistes : lorsque l'on parle de « la Vuelta » *tout court*, l'amateur du sport cycliste sait pertinemment bien qu'il est question du Tour d'Espagne. Contrairement au droit invoqué, le signe contesté a donc, en tout cas pour une partie du public, une signification qui sera immédiatement comprise.

31. La marque et le signe ne se ressemblent conceptuellement pas.

### *Conclusion*

32. Les signes sont visuellement et auditivement ressemblants ; conceptuellement, les signes ne se ressemblent par contre pas.

33. Il est de jurisprudence constante que des similitudes visuelles et phonétiques entre deux marques peuvent être en grande partie neutralisées par des différences conceptuelles. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une de ces marques ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement. Le fait que cette marque ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement de celle-ci a été effectué n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de cette marque. Il suffit qu'une des marques concernées soit dotée d'une telle signification pour que, lorsque l'autre marque n'a pas une telle signification ou a seulement une signification entièrement différente, des similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques soient neutralisées dans une large mesure (voir entre autres arrêts TPI, Bass, T-292/01, 14 octobre 2003 ; Zirh, T-355/02, 3 mars 2004 ; CJCE, Picasso-Picaro, C-361/04, 12 janvier 2006).

34. Vu le degré de ressemblance existant aux niveaux visuel et auditif, ainsi que le fait que la signification déterminée ne sera comprise que par une partie du public pertinent, l'Office est d'avis que cette neutralisation n'aura, dans ce cas-ci, pas suffisamment lieu.

### ***Comparaison des produits et services***

35. Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, arrêt Canon, déjà cité).

36. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué avec les produits du dépôt contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits et services tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

37. Les produits et services à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 6 Feuilles, plaques et grillages pour l'installation de systèmes de chauffage par le sol et par radiateurs ; feuilles, plaques et grillages pour l'installation de systèmes de prévention de la neige et de la glace.	
Classe 8 Outils pour la pose de systèmes de robinets à eau, de systèmes de chauffage par le sol et par radiateurs, de systèmes de prévention de la neige et de systèmes de prévention de la glace.	
Classe 9 Dispositifs de contrôle et de réglage pour l'installation de systèmes de chauffage par le sol et par radiateurs ; dispositifs de contrôle et de réglage pour l'installation de systèmes de prévention de la neige et de la glace; programmes de conception et de calcul pour les systèmes précités.	
Classe 11 Systèmes de robinets à eau, systèmes de chauffage par le sol et par radiateurs, systèmes de prévention de la neige et de la glace ; boîtes de raccordement, collecteurs, raccords, calorimètres, pièces et parties constitutives des produits et systèmes précités.	Classe 11 Appareils de chauffage, appareils de chauffage électriques ; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux ; installations de chauffage ; installations de chauffage à eau chaude ; radiateurs (chauffage).
Classe 17 Conduits en plastique, plaques d'isolation thermique et des chocs, rubans pour l'installation de systèmes de chauffage par le sol et par radiateurs ; bandes et systèmes de prévention de la neige et de la glace.	
Classe 37 Service et installation de systèmes de robinets à eau, de systèmes de chauffage par le sol et par radiateurs ; service et installation de systèmes de prévention de la neige et de la glace.	

38. Tous les produits du signe contesté sont identiques ou fortement similaires aux produits « systèmes de chauffage par le sol et par radiateurs » du droit invoqué. La mention « systèmes de chauffage par le sol et par radiateurs » peut, il est vrai, mettre l'accent sur la technique utilisée pour obtenir le chauffage, mais, quelle que soit cette technique, des appareils et installations de chauffage seront utilisés dans ces systèmes de chauffage et, dans le cas des systèmes de chauffage par radiateurs, des radiateurs. De plus, les produits du dépôt contesté sont fortement similaires aux services « service et installation de systèmes de chauffage par le sol et par radiateurs » en classe 37 du droit invoqué. Les fournisseurs de ces produits les installeront en effet souvent aussi et donneront aux acheteurs au moins des explications concernant leur emploi.

### *Conclusion*

39. Les produits du signe contesté sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires, aux produits et services du droit invoqué.

#### **A.2. Autres facteurs pertinents**

40. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent en particulier un rôle dans l'appréciation du risque de confusion.

41. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd, déjà cité). Dans ce cas-ci, il y a lieu de considérer un niveau d'attention plus élevé du public concerné. Les produits et services en question seront en général destinés à un public professionnel et donc spécialiste en la matière, tel que des entrepreneurs et des corporations de construction de logement. Au cas où un consommateur non spécialiste était en contact avec ces produits et services, il demanderait en tous cas qu'on lui donne un avis spécialisé vu, entre autres, l'impact financier et infrastructurel de ces produits et services.

42. Par ailleurs, 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 (voir arrêts Canon, Sabel et Lloyd, déjà cités). Le droit invoqué n'est pas descriptif et a donc un caractère distinctif normal et la protection d'étendue normale qui y correspond. L'affirmation de l'opposant concernant une étendue de protection plus large des droits invoqués ne sera pas examinée, vu qu'elle n'aura pas d'influence sur la décision ; en effet, l'Office a déjà constaté que les signes sont ressemblants et les produits similaires.

#### **C. Conclusion**

43. Les signes sont visuellement et auditivement ressemblants, mais ne se ressemblent pas au niveau conceptuel. Les produits du signe contesté sont identiques, ou à tout le moins fortement similaires, aux produits et services des droits invoqués. Vu ces degrés respectifs de ressemblance et de similitude, et vu le fait que la signification conceptuelle du droit invoqué n'est établie que pour une partie du public, une neutralisation sur base de différences conceptuelles ne peut avoir suffisamment lieu. L'Office est donc d'avis que, malgré le niveau d'attention plus élevé du public concerné, celui-ci peut penser que les produits désignés sont originaires de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, et qu'il est donc question de risque de confusion.

44. Vu que le risque de confusion est déjà constaté pour le premier droit invoqué, et ce pour tous les produits du signe contesté, le risque de confusion avec le second droit invoqué ne doit plus être analysé.



**IV. CONSÉQUENCE**

45. L'opposition numéro 2002638 est justifiée.

46. Le dépôt international numéro 944336 n'est pas enregistré au Benelux.

47. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, joint à la règle 1.32, RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI

La Haye, le 17 novembre 2009

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Françoise Dufrasne