



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2004159

du 7 juin 2010

Opposant : **SAINT-GOBAIN WEBER**
Rue de Brie
77170 SERVON
France

Mandataire : **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
Belgique

Marque invoquée : enregistrement international 477103

MOTEX

contre

Défendeur : **BEAL INTERNATIONAL S.A.**
8, Rue du Tronquoy
5380 Novilles-Les-Bois
Belgique

Mandataire : **Cèlès - Association d'avocats**
« Le Clairvaux »
Rue de Clairvaux 40/202
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

Marque contestée : enregistrement Benelux 859404

Mortex

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 24 février 2009, le défendeur a introduit un dépôt Benelux, pour distinguer des produits en classe 19, de la marque verbale Mortex. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »), il demanda de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt (ledit « enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 859404 et publié le 5 mars 2009.

2. Le 27 mai 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure MOTEX (enregistrement international 477103), déposée le 9 juin 1983 pour des produits en classe 19.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé aux parties, le 29 mai 2009, la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. Le 30 juin 2009, l'association d'avocats Célès à Louvain-la-Neuve s'est constituée mandataire du défendeur dans la présente opposition. Ceci a été confirmé par l'Office aux parties en date du 2 juillet 2009.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 30 juillet 2009. Le 4 août 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 4 octobre 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

10. Le 30 septembre 2009, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ces arguments ont été envoyés au défendeur le 9 octobre 2009, un délai jusqu'au 9 décembre 2009 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 9 décembre 2009, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 18 décembre 2009.

12. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 et services en question.

A. Arguments de l'opposant

15. Par rapport aux signes, l'opposant relève qu'ils sont visuellement quasi-identiques. En effet, il est d'avis que le signe reproduit quasi à l'identique l'élément unique et hautement distinctif de la marque invoquée. Phonétiquement, les signes sont également très proches, vu que la seule différence se trouve dans l'ajout de la consonne « r », consonne quasi-muette. Conceptuellement, les signes respectifs n'ont selon l'opposant pas de signification propre. Au surplus, l'opposant rajoute que sa marque a fait l'objet d'un usage constant durant de nombreuses années – au Benelux, en France et dans de nombreux autres pays européens – pour identifier des matériaux de construction.

16. En ce qui concerne les produits revendiqués par le défendeur, l'opposant estime qu'ils sont identiques ou pour le moins concurrents ou complémentaires à ses propres produits, vu qu'ils sont compris dans la définition globale de ses produits. Le consommateur de matériaux de construction, eu égard à la nature des produits en cause, ne prête selon lui pas une attention particulière aux signes respectifs et ne se livre pas à une analyse détaillée de ceux-ci.

17. Chacun de ces produits étant en effet susceptible d'être commercialisé dans des rayons identiques des mêmes grandes surfaces de bricolage, le risque que le consommateur « bricoleur » croie erronément à l'origine commune des produits existe bien évidemment, selon l'opposant.

18. L'opposant sollicite, au vu des circonstances reprises ci-dessus, que l'Office procède au retrait du signe contesté dans son entièreté.

B. Réaction du défendeur

19. Le défendeur admet que les produits repris sous les différents libellés sont similaires, l'ensemble pouvant être couvert par le terme « matériaux de construction » de la marque invoquée. Ceci étant, il estime que les produits couverts par les marques respectives présentent *in concreto* des différences fondamentales quant à leur aspect technique, ce qui devrait suffire à évincer tout risque de confusion entre les produits aux yeux du public. Le défendeur explique à cet égard les différences entre les produits en cause et joint des pièces en support de son argumentation.

20. Le défendeur tient à relever le fait que les produits sont des produits destinés à la construction, et pour lesquels le public cible est un public de professionnels du bâtiment, constituant dès lors un public averti, ce qui limite selon lui encore tout risque de confusion.

21. Selon le défendeur, c'est à tort que l'opposant invoque une similitude entre les signes. En effet, il estime que la similitude entre les signes en cause est loin d'être évidente. Sur le plan visuel, la lettre R, placée juste au milieu du signe contesté, constitue selon le défendeur une différence fondamentale, vu qu'elle crée une césure manifeste entre les deux syllabes. Sur le plan auditif, le défendeur relève que la lettre R du signe est une consonne gutturale qui se prononce clairement, tant en néerlandais, qu'en allemand ou en français, et qui donne une sonorité bien différente de celle de la marque invoquée. L'ajout de cette lettre modifie donc la prononciation de l'ensemble du signe. Sur le plan conceptuel, les deux mots sont rigoureusement différents. En effet, le défendeur relève qu'il est incontestable que le mot « mortex » fasse immédiatement penser au mortier. En revanche, la marque invoquée ne signifie rien de particulier. Il estime qu'il est question de neutralisation des similitudes suite à la signification du signe contesté et qu'aucune confusion n'est dès lors possible pour le public cible.

22. A titre surabondant, le défendeur affirme qu'il utilise le terme « Mortex » en tant que nom commercial depuis de très nombreuses années, tant en France qu'en Belgique.

23. Par ailleurs, la société opposante ne semble, selon le défendeur, plus utiliser le vocable MOTEX pour désigner ses produits. En effet, son catalogue reprend entre parenthèses, l'ancienne marque MOTEX, ladite marque ne figure cependant plus sur aucun des produits vendus par l'opposant.

24. Le défendeur conclut que si certes, la marque MOTEX n'a pas fait l'objet d'un abandon depuis plus de 5 ans, il n'en reste pas moins qu'elle n'est très clairement plus utilisée par l'opposant, de sorte que l'on puisse raisonnablement conclure que c'est non sans une certaine mauvaise foi que l'opposant poursuit la présente opposition.

25. Le défendeur demande dès lors de déclarer l'opposition non fondée et de condamner l'opposant aux frais et dépens de la présente procédure.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

26. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

27. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : *“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”.*

28. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après « la Directive »), constitue un risque de confusion 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 (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; voyez aussi e.a. CJBen, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 octobre 2000 ; CJBen, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des produits

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

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

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|----------------------------------|--|
| CI 19 Matériaux de construction. | CI 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. |

31. Les parties reconnaissent de commun accord que les produits en question sont identiques ou pour le moins similaires (voir supra, points 16 et 19).

32. Comme relevé ci-dessus, seule la description des produits protégés et revendiqués est pertinente. En effet, l'utilisation, envisagée ou non, des marques ne pouvant être prise en compte dès lors que celles-ci ne comporte pas une limitation en ce sens (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, M+M EURODATA, T-317/01, et du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont donc pas appropriées aux fins de l'analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (voir en ce sens CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

Comparaison des signes

33. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 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 (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

34. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la ressemblance 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.

35. Les signes à comparer sont les suivants :

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|------------------------|-----------------------------|
| MOTEX | Mortex |

Comparaison conceptuelle

36. Ni la marque invoquée, ni le signe contesté n'ont de signification pour le public pertinent.

37. L'argument du défendeur prétendant que le public concerné qui est confronté au signe contesté pensera immédiatement au mortier, ne peut pas être retenu. En effet, l'Office estime que cette référence à ce produit ne sera pas immédiatement perçue par le consommateur moyen. En effet, il ne peut être question de neutralisation que si au moins une des marques en cause a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (voir entre autres, arrêts du Tribunal de l'UE, Bass, T-292/01, 14 octobre 2003, et Zirh, T-355/02, 3 mars 2004).

38. Vu que les signes n'ont de signification dans aucune des langues comprises par le public Benelux, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

Comparaison visuelle

39. Le droit invoqué est une marque verbale constituée d'un mot, « MOTEX », comptant au total cinq lettres.

40. Le signe contesté est également une marque verbale, constituée d'un mot, « Mortex », comptant au total six lettres.

41. Dans le cas de marques verbales, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TPI, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Toutefois, il convient de tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce. Les deux signes partagent les mêmes lettres d'attaque M et O et la même séquence finale TEX. La seule différence entre les signes en question se trouve dans l'ajout de lettre « R » au milieu du signe contesté. Cette différence n'est toutefois pas suffisante à diminuer la forte ressemblance visuelle entre les deux signes.

42. Dès lors, l'Office constate au vu de ce qui précède, que sur le plan visuel, l'impression d'ensemble est que les signes se ressemblent fortement.

Comparaison phonétique

43. La marque invoquée est composée d'un seul mot de deux syllabes, qui sera prononcé soit comme [mo/tɛks], soit comme [mɔ/tɛks].

44. Le signe contesté est également composé d'un seul mot de deux syllabes. Ce signe sera prononcé comme [mɔʀ/tɛks].

45. Comme déjà relevé ci-dessus, la première partie est en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (arrêt *Mundicor*, précité). La comparaison faite ci-dessus démontre que la prononciation du début (les deux premières lettres) de la première syllabe est identique, voire fortement similaire et que celle de la deuxième syllabe est identique.

46. Au vu de ce qui précède, l'Office est d'avis que sur le plan phonétique, les signes se ressemblent.

Conclusion

47. Les signes n'ayant pas de signification, l'aspect conceptuel n'est pas relevant pour l'appréciation de la présente opposition. Au niveau visuel, l'impression d'ensemble des signes est fortement ressemblante. Sur le plan phonétique, les signes se ressemblent.

A.2. Appréciation globale

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

49. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, 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 marques, et inversement (arrêts *Canon* et *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, déjà cités).

50. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait 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.

51. Il convient 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 (arrêt *Lloyd*, déjà cité). En ce qui concerne les produits en classe 19, il y a lieu de relever qu'il s'agit de produits destinés à un public mixte composé de professionnels et de particuliers, par exemple des bricoleurs. Selon la classification utilisée les produits en cause sont très variés et le niveau

d'attention du public concerné peut donc également être variable. Un niveau d'attention normal doit dès lors être retenu.

52. Par ailleurs, les produits peuvent être distribués par les mêmes canaux.

53. 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 arrêt Canon, déjà cité). La notoriété n'a en tant que telle pas été invoquée; le seul postulat de l'opposant concernant l'utilisation de sa marque durant de nombreuses années ne suffit pas à étayer cette notoriété. Cependant, la marque n'a pas de signification par rapport aux produits désignés ; on peut donc déduire qu'elle dispose d'un pouvoir distinctif normal.

54. Vu l'impression d'ensemble (fortement) ressemblante des signes en cause et l'identité ou pour le moins la similitude des produits en question, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion.

B. Autres facteurs

55. Le défendeur affirme qu'il utilise le terme « Mortex » comme nom commercial depuis de très nombreuses années, tant en France qu'en Belgique (voir supra, point 22). L'existence d'un usage en tant que nom commercial de ce terme qui est antérieur à la marque invoquée n'est pas pertinente dans le cadre d'une opposition formée à l'encontre d'un dépôt de marque. En effet, seuls peuvent être pris en considération la marque antérieure et le dépôt contesté.

56. Le défendeur invoque que l'opposant semblerait ne plus utiliser le vocable MOTEX pour désigner ses produits (voir supra, point 23). Vu que le défendeur n'a pas demandé de preuves d'usage de la marque invoquée, l'Office ne peut pas tenir compte d'un tel argument, mais doit se baser sur les données reprises au registre.

57. Le défendeur invoque la mauvaise foi de l'opposant (voir supra, point 24). Un tel argument ne peut toutefois pas être retenu dans le cadre d'une procédure d'opposition auprès de l'Office. La procédure d'opposition a pour but de résoudre des conflits, potentiels ou non, sur base des seuls motifs prévus à l'article 2.14, à lire parallèlement avec l'article 2.3, alinéa 1, sous a et b de la CBPI. D'autres motifs, tels que la mauvaise foi, ne peuvent pas être pris en considération. Si une des parties souhaite utiliser un tel motif, elle doit intenter une procédure judiciaire.

58. Il convient enfin de noter que la procédure d'opposition devant l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des frais et dépens de l'instance. L'article 2.16, alinéa 5, CBPI et la règle 1.32, alinéa 3, du Règlement d'exécution (ci-après « RE ») prévoient uniquement qu'un montant équivalent à la taxe de base pour l'opposition est à charge de la partie perdante.

C. Conclusion

59. Au vu de ce qui précède, l'Office est d'avis que le public pertinent peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. L'Office estime donc qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

60. L'opposition portant le numéro 2004159 est justifiée.

61. L'enregistrement Benelux numéro 859404 est radié.

62. 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, selon la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 7 juin 2010

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Willy Neys

Agent chargé du suivi administratif : Hennie Vink