



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2004450**

**du 12 janvier 2012**

**Opposant :**

**SOLVAY SA**

Rue du Prince Albert, 33  
1050 Bruxelles  
Belgique

**Mandataire :**

**Solvay (société anonyme) Intellectual Assets Management**

Rue de Ransbeek, 310  
1120 Bruxelles  
Belgique

**Droit invoqué 1 :**

Enregistrement Benelux 795606

**EPICEROL**

**Droit invoqué 2 :**

Enregistrement international 891154

**EPICEROL**

*contre*

**Défendeur :**

**RP INDUSTRIES, société anonyme**

Boulevard du Souverain 191  
1160 Bruxelles  
Belgique

**Mandataire :**

**Bureau M.F.J. Bockstael**

Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
Belgique

**Marque contestée :**

Dépôt Benelux 1182379

**EPICOL**

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 28 mai 2009, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « EPICOL » pour distinguer des produits en classes 1, 2 et 19. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1182379 et a été publiée le 9 juin 2009. Dans le cadre de l'opposition, l'Office a constaté l'existence d'une erreur dans la classification des produits dudit dépôt (certains produits de la classe 2 devant, en réalité, être rangés en classe 17) et a procédé à la correction nécessaire. Le dépôt a donc été republié le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

2. Le 19 août 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt, sur base des droits antérieurs suivants :

- Enregistrement Benelux, numéro 795606, de la marque verbale « EPICEROL », déposée le 24 février 2006, et enregistrée le 5 mai 2006, pour des produits et services en classes 1, 40 et 42 ;
- Enregistrement international, numéro 891154, de la marque verbale « EPICEROL », désignant, entre autres, le territoire couvert par la marque communautaire, déposée le 3 juillet 2006, et enregistrée le 2 août 2008, pour des produits et services en classes 1, 40 et 42.

3. Il ressort des registres concernés que l'opposant est le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par les enregistrements antérieurs.

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

6. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 21 août 2009, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. Suites aux demandes conjointes successives des parties, la période de « cooling off » a été prolongée à plusieurs reprises. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 22 avril 2010.

9. Dans l'intervalle, à savoir le 6 avril 2010, le défendeur a limité la liste des produits couverts par le dépôt contesté à certains produits de la classe 2. L'Office a informé les parties de ladite limitation par courrier du 13 avril 2010.

10. Le 29 avril 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 29 juin 2010 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

11. Le 29 juin 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été adressés au défendeur le 30 juin 2010, un délai jusqu'au 30 août 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre. Dans ses arguments, l'opposant a attiré l'attention de l'Office sur une possible erreur de classification des produits du dépôt contesté, consécutive à la limitation du 6 avril 2010 introduite par le défendeur (voir point 9).

12. Le 30 août 2010, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Etant donné que ces arguments n'ont été introduits qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé au défendeur, par courrier du 1<sup>er</sup> septembre 2010, un second exemplaire desdits arguments, à déposer pour le 1<sup>er</sup> novembre 2010 au plus tard. Le second exemplaire des arguments du défendeur a été réceptionné par l'Office le 9 septembre 2010. Le même jour, l'Office a transmis à l'opposant un des deux exemplaires des arguments du défendeur.

13. Le 13 mai 2011, suite aux observations de l'opposant et aux contacts pris avec le mandataire du défendeur, l'Office a adressé aux parties une correction relative à la classification des produits du dépôt contesté. Plus précisément, certains produits de la classe 2 ont été reclassés en classe 17. Le 19 mai 2011, l'opposant a attiré l'attention de l'Office sur les conséquences de cette reclassification quant aux arguments qu'il avait déposés et a souhaité qu'un nouveau délai soit accordé aux parties pour formuler des observations conformes à cette nouvelle classification. Le 20 juin 2011, l'Office a invité l'opposant à fournir des arguments complémentaires pour le 20 août 2011 au plus tard. L'opposant n'a pas introduit d'arguments complémentaires.

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

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

16. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, 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 des marques en question.

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

17. En ce qui concerne les produits, l'opposant considère que les produits résineux visés par les signes en cause doivent être considérés comme identiques ou à tout le moins fortement similaires. Il estime que ces produits sont de même nature, sont concurrents et peuvent être produits par les mêmes entreprises. A l'appui de ces affirmations, l'opposant cite de la jurisprudence communautaire.

18. Concernant la comparaison des signes, l'opposant relève que les débuts et fins des marques en cause sont identiques et que les signes ne diffèrent que par l'ajout des lettres « ER » au sein des droits invoqués. Il en déduit une forte ressemblance visuelle et phonétique entre les signes. Sur le plan conceptuel, en l'absence de signification claire des signes en cause, une comparaison conceptuelle ne serait pas pertinente.

19. Dès lors, se basant sur la jurisprudence de l'Office mais également sur la jurisprudence communautaire, l'opposant conclut à l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition et de refuser l'enregistrement du signe contesté.

## **B. Réaction du défendeur**

20. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur attire l'attention de l'Office sur l'usage effectif du dépôt contesté depuis de nombreuses années pour certains produits spécifiques. Il relève que cet usage est totalement différent de l'usage fait par l'opposant de sa marque « EPICEROL » comme l'atteste le site Internet de l'opposant.

21. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur en conteste la ressemblance phonétique et visuelle et considère que les finales des signes en cause (« ROL » et « COL ») renvoient à des concepts différents, à savoir, d'une part un tuyau (« ROL » s'agissant des droits invoqués) et, d'autre part, la colle (« COL » s'agissant du dépôt contesté). Il en déduit une différence conceptuelle entre les signes.

22. Le défendeur attire encore l'attention de l'Office sur l'existence de nombreuses marques déposées en classes 1, 2, 40 et 42 et commençant par le préfixe « EPI- » ou « EPIC- ».

23. Le défendeur conclut qu'en raison, d'une part, des différences entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et, d'autre part, de l'absence de similitude des produits commercialisés par les parties sous les signes en cause, il n'y a pas de risque de confusion en l'espèce.

24. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté.

## **III. DECISION**

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

25. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er 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.

26. 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* ».

27. 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 Etats 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 signes**

28. 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'en 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).

29. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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.

30. Les droits invoqués sont des signes verbaux parfaitement identiques. Par conséquent, ils seront, ci-après, traités de manière confondue.

31. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
EPICEROL	EPICOL

*Comparaison conceptuelle*

32. Les droits invoqués sont des marques verbales composées de huit lettres, « EPICEROL ». Le dépôt contesté est une marque verbale composée de six lettres, « EPICOL ».

33. En principe, le consommateur percevra une marque comme un ensemble. Il est toutefois vrai que le consommateur moyen, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (TUE, arrêt Vitakraft, T-356/02 , 6 octobre 2004, arrêt RESPICUR, T-256/04, 13 février 2007; arrêt ECOBLUE, T-281/07, 12 novembre 2008). En l'espèce, l'Office estime, au contraire de ce que soutient le défendeur, que le public pertinent ne procédera nullement au découpage des signes en cause. Le découpage évoqué par le défendeur (voir point 21) est artificiel et ne peut raisonnablement être pris en compte.

34. L'Office considère que les signes en cause, pris globalement, n'ont aucune signification claire et que par conséquent, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

*Comparaison visuelle*

35. Le public pertinent attache normalement plus d'importance à la partie initiale d'une marque (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). En l'espèce, l'Office constate que les signes en cause partagent les même quatre premières lettres ainsi que les mêmes deux dernières lettres. Ils ne diffèrent donc que par l'ajout, au sein des droits invoqués, des lettres centrales « -ER- ».

36. Etant donné que le public se fie à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire, l'Office considère que les différences résultant de la présence des lettres centrales « ER » sont insuffisantes pour remettre en cause les ressemblances constatées. Les signes doivent être considérés comme ressemblants sur le plan visuel.

*Comparaison phonétique*

37. Les droits invoqués comportent quatre syllabes, là ou le droit invoqué n'en contient que trois. Les deux premières syllabes sont identiques. Les dernières syllabes de chaque signe sont très ressemblantes (« ROL »/ « COL ») du fait de l'identité des lettres « OL ». Les signes seront donc prononcés quasiment de la même manière.

38. Par conséquent, même si le rythme de prononciation est légèrement différent, en tenant compte de la jurisprudence évoquée ci-dessus (voir point 35), l'Office considère que les ressemblances constatées ci-avant l'emportent sur les différences existantes.

39. Sur le plan phonétique, les signes sont ressemblants.

*Conclusion*

40. Les signes se ressemblent sur les plans visuel et phonétique. Une comparaison conceptuelle n'est, en l'espèce, pas pertinente.

**Comparaison des produits et services**

41. Pour apprécier la similitude entre les produit 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 (CJUE, arrêt Canon, précité).

42. Etant donné que les droits invoqués sont des signes parfaitement identiques, les produits et services qu'ils couvrent seront traités ci-dessus de manière confondue.

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

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et	

aux sciences ; résines artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.	
	CI 17 Résines synthétiques [produits semi-finis], à savoir résines époxy.
CI 40 Services de traitement de matériaux ; services de traitement de l'eau et du papier.	
CI 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles.	

45. Les « *résines synthétiques à l'état brut* » des droits invoqués résultent de la polymérisation de composés pétrochimiques de base comme l'éthylène, le chlorure de vinyle, le propylène et le styrène. Les résines synthétiques font ensuite l'objet d'un traitement pour en faire des produits semi-finis aux caractéristiques propres à une catégorie d'usages souhaités. Les produits semi-finis en résine sont ensuite utilisés pour fabriquer des produits finis à fournir au consommateur.

46. Les « *résines synthétiques [produits semi-finis], à savoir résines époxy* » du dépôt contesté sont des produits semi-finis destinés à la fabrication de produits finis dans divers secteurs ( finition de sols, industrie agroalimentaire, décoration, industrie du loisir et du transport ).

47. Au vu de ces constatations, l'Office estime que, les « *résines synthétiques [produits semi-finis], à savoir résines époxy* » du dépôt contesté sont des « *résines synthétiques à l'état brut* » qui ont été traitées. Bien que ces produits soient clairement différenciés dans la chaîne de production de produits finis, l'Office constate qu'ils ont la même nature et que les uns servent indiscutablement à la fabrication de l'autre, tout est restant des matières premières et non des produits finis, ce qui constituent des éléments de convergence entre eux.

48. Par conséquent, l'Office considère que les produits en cause sont similaires.

## A.2. Appréciation globale

49. 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.

50. 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, précités).

51. 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, précité).

Etant donné que les droits invoqués n'ont aucune signification précise en rapport avec les produits et services invoqués, l'Office considère qu'ils disposent d'un pouvoir distinctif normal.

52. 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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). En l'espèce, il est indéniable que les produits visés en classe 1 par les droits invoqués et les produits visés en classe 17 visés par le dépôt contesté sont des produits qui s'adressent à des professionnels qui les utiliseront pour créer de nouveaux produits semi-finis ou finis. Toutefois, il n'est pas automatique que le niveau d'attention de l'acheteur de résines synthétiques, fût-il professionnel, soit particulièrement élevé en l'espèce. A cet égard, le défendeur ne se prononce d'ailleurs nullement sur l'existence d'un potentiel niveau d'attention plus élevé dans le chef des acheteurs de ce type de produits.

53. En l'espèce, l'Office a constaté que les produits contestés étaient similaires à certains produits couverts par les droits invoqués. L'Office a relevé, par ailleurs, que les signes se ressemblaient tant sur les plans phonétique que visuel, une comparaison conceptuelle n'étant pas pertinente en l'espèce. Au vu de ces constatations, l'Office considère que même s'il devait être considéré que le public pertinent jouit d'un niveau d'attention plus élevé que la normale, ce public pourrait néanmoins croire que les produits similaires commercialisés sous les signes « EPICEROL » et « EPICOL » proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

## **B. Autres facteurs**

54. L'argument du défendeur, selon lequel les produits commercialisés effectivement sous les signes en cause sont fortement différents et qu'il ne saurait dès lors être question de risque de confusion (voir point 20), ne peut être pris en considération. En effet, l'Office rappelle que seule la description des produits et services protégés et revendiqués est pertinente. A ce propos, il convient de souligner que l'utilisation envisagée ou effective d'une marque dont l'enregistrement est demandé, dans un secteur ou sur un marché déterminé, ne saurait être prise en compte dès lors que l'enregistrement considéré ne comporte une limitation en ce sens, fût-elle possible (en ce sens : TUE, arrêt M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juin 2004 et arrêt ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, 24 novembre 2005). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits et services 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 (en ce sens : CJUE, arrêt Quantum, C-171/06, 15 mars 2007).

55. En ce qui concerne l'argument du défendeur relatif à l'existence de différentes marques comportant l'élément « EPI » ou « EPIC » (voir point 22), il convient de rappeler qu'il n'est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l'Office, le défendeur a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'opposant qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient



identiques. Force est toutefois de constater que, en l'espèce, le défendeur n'a, en tout état de cause, nullement démontré que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion (TUE, arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010). Une partie significative des marques auxquelles le défendeur fait référence, n'est d'ailleurs pas identique au droit invoqué, ni enregistrée pour les mêmes services.

### **C. Conclusion**

56. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause couvrant respectivement des produits en classe 1, s'agissant des droits invoqués, et des produits en classe 17, s'agissant du dépôt contesté.

### **IV. CONSÉQUENCE**

57. L'opposition numéro 2004450 est justifiée.

58. Le dépôt Benelux portant le numéro 1182379 n'est pas enregistré.

59. 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 et la règle 1.32, alinéa 3 du Règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 12 janvier 2012

Lionel Duez  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Paul Vink