



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2005810**

**du 18 juin 2012**

**Opposant :** **Zero Holding GmbH & Co. KG**  
Bleichstraße 57-58  
32545 Bad Oeynhausen  
Allemagne

**Mandataire :** **Elzas Noordzij B.V.**  
Postbus 76842  
1070 KC Amsterdam  
Pays-Bas

**Droit invoqué 1 :** **Enregistrement international 751465**



**Droit invoqué 2 :** **Enregistrement international 1015185**  
ZEROTHERM

**Droit invoqué 3 :** **Enregistrement international 1018728**  
ZEROflamm

*contre*

**Défendeur :** **MOPAC SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., société anonyme**  
Rue du Marché-aux-Herbes, 14  
1728 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

**Mandataire :** **GEVERS**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
Belgique

**Marque contestée :** **Dépôt Benelux 1209884**  
ZERO

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 14 septembre 2010, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « ZERO » pour distinguer des produits et services en classes 6, 19 et 37. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1209884 et a été publiée le 22 septembre 2010.

2. Le 30 novembre 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt sur base des droits antérieurs suivants :

- Enregistrement international, numéro 751465 de la marque semi-figurative  déposée le 27 octobre 2000 pour des produits en classes 2 et 19 ;
- Enregistrement international, numéro 1015185 de la marque verbale « ZEROTHERM », déposée le 20 mars 2009, et enregistrée le 4 février 2010, pour des produits en classes 1, 6, 17 et 19 ;
- Enregistrement international, numéro 1018728 de la marque verbale « ZEROflamm », déposée le 28 août 2009, et enregistrée le 9 décembre 2010, pour des produits en classes 2, 17 et 19.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

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

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 2 décembre 2010, 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. Suite à la demande conjointe des parties du 27 janvier 2011, la période de *cooling off* a été prolongée. De ce fait, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 3 avril 2011. Le 7 avril 2011, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 7 juin 2011 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 27 mai 2011, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ayant été déposés en néerlandais, l'Office a procédé à leur traduction dans la langue de la procédure. Les arguments de l'opposant et la traduction requise ont été envoyés par l'Office au défendeur le 26 juillet 2011, un délai jusqu'au 26 septembre 2011 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments dans le délai imparti par l'Office. Bien que le défendeur n'ait pas réagi sur le fond, son accord exprès relatif à la prolongation de la période de *cooling off* (voir point 8) constitue une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI.

11. Le 14 décembre 2011, l'Office a informé les parties de la mise en délibéré de l'affaire.

## II. MOYENS DES PARTIES

12. L'opposant a introduit, en application de 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

13. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant estime que les produits visés en classes 6 et 19 par les signes en cause sont identiques ou fortement similaires. En ce qui concerne les services de la classe 37 visés par le dépôt contesté, l'opposant considère que les services relatifs au domaine de la construction impliquent inévitablement l'usage de produits de construction, tels que ceux visés en classes 1, 2, 6, 17 et 19 par les droits invoqués.

14. Concernant la comparaison des signes, l'opposant constate que le premier droit invoqué et le dépôt contesté contiennent le même et unique élément verbal. En ce qui concerne les second et troisième droits invoqués, l'opposant relève qu'ils contiennent chacun le terme « ZERO », lequel constitue l'intégralité du dépôt contesté. Cet élément verbal commun étant placé au début des signes en cause, l'opposant conclut à une identité ou, à tout le moins, à une forte ressemblance visuelle et phonétique des signes. Sur le plan conceptuel, l'opposant relève que les signes en conflit font tous référence au chiffre « zéro ». Les suffixes « therm » et « flamm », eux, jouiraient, en raison de leur signification précise par rapport aux produits couverts, d'un caractère distinctif moindre. Il en déduit une forte ressemblance conceptuelle entre les signes.

15. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre les droits invoqués et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté et de condamner le défendeur aux dépens.

### B. Réaction du défendeur

16. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments dans le délai imparti par l'Office (voir point 10).

### III. DECISION

#### A.1. Risque de confusion

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

18. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « *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* ».

19. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « 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 ; voir 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**

20. 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 (CJUE, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997 et arrêt Lloyd, précité).

21. 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 (arrêt Sabel, précité).

22. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, arrêt Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte,

notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TUE, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

23. Les signes à comparer sont les suivants :

- *En ce qui concerne le second droit invoqué (enregistrement international 1015185)*

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
<b>ZEROTHERM</b>	<b>ZERO</b>

*Comparaison conceptuelle*

24. Le dépôt contesté est un mot de quatre lettres, à savoir « ZERO », renvoyant, d'un point de vue conceptuel au chiffre « zéro ». Le droit invoqué est un signe purement verbal de neuf lettres, à savoir « ZEROTHERM ».

25. 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, le droit invoqué « ZEROTHERM » sera décomposé par le public pertinent en deux parties conceptuellement distinctes, à savoir, d'une part, « ZERO » renvoyant au chiffre zéro et, d'autre part, au radical « THERM » renvoyant à l'adjectif « thermique ».

26. Il convient d'observer que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 et arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006). En l'espèce, la partie « THERM » du dépôt contesté doit être considérée comme descriptive des potentielles caractéristiques thermiques ou isolantes des produits visés par le droit invoqué. En l'espèce donc, l'Office considère que le radical « ZERO » sera perçu par le public pertinent comme la partie la plus distinctive du droit invoqué.

27. Au vu de ces constatations, il doit être conclu que les signes se ressemblent sur le plan conceptuel.

*Comparaison visuelle*

28. Comme évoqué ci-dessus (point 26), l'Office considère que la signification du radical « THERM » au sein du droit invoqué sera immédiatement comprise par le public pertinent qui ne lui attribuera, en outre, aucun pouvoir distinctif, ce terme servant surtout à préciser au public les caractéristiques thermiques ou isolantes des produits visés en classes 1, 6, 17 et 19.

29. Le dépôt contesté est totalement intégré dans le droit invoqué « ZEROTHERM » duquel il constitue le début et dans lequel, vu la signification évidente et descriptive du terme « THERM », il conserve son individualité et une position distinctive autonome.

30. En règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Vu la position initiale de l'élément verbal « ZERO » et le caractère descriptif du terme « THERM » au sein du droit invoqué, l'Office considère que l'attention du public pertinent se portera davantage sur l'élément verbal « ZERO ». L'Office, constatant que l'élément dominant du droit invoqué est identique au dépôt contesté, conclut qu'il existe un certain degré de ressemblance visuelle entre les signes en conflit.

*Comparaison phonétique*

31. Le terme « ZERO », placé en début de signe, est identique au dépôt contesté et sera prononcé de manière identique. L'ajout de l'élément « THERM », comme seconde partie descriptive, aura une influence limitée sur l'impression phonétique globale produite par le droit invoqué. Le public pertinent attachera, en effet, davantage d'importance à la première partie du droit invoqué, dominante en l'espèce, laquelle est parfaitement identique au dépôt contesté.

32. Par conséquent, l'Office conclut que les signes en cause ont un certain degré de ressemblance phonétique.

*Conclusion*

33. Les signes ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont ressemblants.

- *En ce qui concerne le troisième droit invoqué (enregistrement international 1018728)*

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
<b>ZEROFlamm</b>	<b>ZERO</b>

34. Les constatations relatives à la ressemblance du dépôt contesté avec le second droit invoqué s'appliquent *mutatis mutandis* à la comparaison du dépôt contesté avec le troisième droit invoqué. En effet, le troisième droit invoqué sera également décomposé en deux parties aux significations clairement distinctes à savoir, le mot « ZERO » renvoyant au chiffre zéro, et le radical « flamm » renvoyant au mot français « flamme », voire le mot anglais « flame » (tous deux en néerlandais : « vlam ») . S'agissant de désigner des produits ignifuges ou pouvant retarder la propagation du feu, le radical « flamm » est descriptif, ou pour le moins peu distinctif. A l'instar de ce qui a été constaté pour le second droit invoqué « ZEROTHERM », le public attachera davantage d'importance à la partie initiale « ZERO » du troisième droit invoqué, laquelle est identique au dépôt contesté.

35. Suivant le même raisonnement que celui appliqué pour la comparaison du dépôt contesté avec le second droit invoqué, l'Office conclut à l'existence d'une ressemblance des signes sur le plan conceptuel ainsi qu'à l'existence d'un certain degré de ressemblance phonétique et visuelle entre eux.

- *En ce qui concerne le premier droit invoqué (enregistrement international 751465)*

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
-------------------------------	------------------------------------



36. Le droit invoqué est un signe complexe composé d'un élément verbal de quatre lettres « ZERO ». La jambe de la lettre R est prolongée vers le bas. Le mot « ZERO » est entouré d'une forme discontinue ovale composée de plusieurs lignes de couleur parallèles dans les teintes jaune, rouge, rose et violette.

37. Tenant compte du fait que dans les signes complexes, le public prononce exclusivement les éléments verbaux du signe (TUE, arrêt O Orsay, T-39/04, 14 février 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt BROTHERS by CAMPER, T-43/05, 30 novembre 2006) et tenant compte du fait que l'élément verbal des signes en conflit est identique, l'Office conclut que ceux-ci sont identiques sur le plan phonétique.

38. Par ailleurs, l'élément figuratif du droit invoqué sera perçu par le public pertinent comme un élément purement ornemental du signe. Dès lors, les signes en cause, renvoyant chacun au chiffre zéro, doivent être considéré comme identique sur le plan conceptuel.

39. Enfin, sur le plan visuel, et tenant compte du caractère dominant de l'élément verbal « ZERO », l'Office conclut à une forte ressemblance des signes.

#### *Conclusion générale relative à la comparaison des signes*

40. Le premier droit invoqué est identique au dépôt contesté sur le plan conceptuel et phonétique. Sur le plan visuel, les signes se ressemblent fortement.

41. Les second et troisième droits invoqués présentent un certain degré de ressemblance phonétique et visuel avec le dépôt contesté. Sur le plan conceptuel, les signes sont ressemblants.

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

42. 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 (CJUE, arrêt Canon, précité).

43. Lors de la comparaison des produits des droits invoqués avec les produits et services 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. Etant donné qu'en ce qui concerne la comparaison des signes, les conclusions relatives aux second et troisième droits invoqués sont identiques, les listes des produits couverts par ces derniers seront traitées, ci-après, de manière confondue.

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

- *En ce qui concerne le second droit invoqué (enregistrement international 1015185) et le troisième droit invoqué (enregistrement international 1018728)*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>CI 1 Mousses adhésives et bitume adhésif (autres qu'à usage médical, pour la papeterie et le ménage). <i>(enregistrement international 1015185)</i></p>	
<p>CI 2 Peintures, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois ; colorants ; mordants ; peintures de protection contre le feu ; apprêts (peintures) de protection contre le feu ; dispersions (peintures) de protection contre le feu ; peintures et laques ignifuges ; revêtements de protection contre le feu compris dans cette classe. <i>(enregistrement international 1018728)</i></p>	
<p>CI 6 Matériaux de construction métalliques ; matériaux de construction métalliques conçus pour des systèmes composites d'isolation thermique compris dans cette classe ; petits articles de quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; produits métalliques compris dans cette classe ; vis et chevilles métalliques ; rails et rubans métalliques pour systèmes composites d'isolation thermique compris dans cette classe. <i>(enregistrement international 1015185)</i></p>	<p>CI 6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; produits métalliques non compris dans d'autres classes ; constructions métalliques ; charpentes métalliques pour la construction d'habitation ; charpentes métalliques pour la construction ; panneaux métalliques pour la construction.</p>
<p>CI 17 Isolants ; garnitures d'étanchéité ; panneaux isolants, mousse de remplissage pour l'isolation ; rubans d'étanchéité ; plaques de polystyrène (isolants). <i>(enregistrement international 1015185)</i></p> <p>CI 17 Matériaux isolants et garnitures d'étanchéité ignifuges ; couches isolantes intumescents ; matériaux d'isolation en mousse résistant à la chaleur ; revêtements de protection contre le feu compris dans cette classe <i>(enregistrement international 1018728)</i></p>	
<p>CI 19 Matériaux de construction (non métalliques), également ignifugés ; béton, mortier, mortier adhésif, mortier d'armature, enduits (matériaux de construction), lattis (non métalliques) ; matériaux de construction non métalliques conçus pour des systèmes composites d'isolation thermique compris dans</p>	<p>CI 19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; charpentes non métalliques pour la construction d'habitation ; charpentes non métalliques pour la construction ;</p>

<p>cette classe ; composés de renfort et toile-support pour la construction (non métalliques) ; bitume. (enregistrement international 1015185)</p> <p>CI 19 Matériaux de construction (non métalliques) de protection contre le feu. (enregistrement international 1018728)</p>	<p>panneaux non métalliques pour la construction ; quais préfabriqués non métalliques.</p>
	<p>CI 37 Construction ; réparation ; services d'installation ; construction, réparation et installation relative à la construction en ossature ; construction, transformation, rénovation, restauration, entretien et nettoyage de bâtiments, constructions, habitations et locaux commerciaux ; menuiserie.</p>

*Classe 6*

46. Les « *matériaux de construction métalliques ; tuyaux métalliques ; produits métalliques non compris dans d'autres classes* » sont repris *expressis verbis* dans la liste des produits visés par les signes en cause. Ils sont donc identiques.

47. Les « *métaux communs et leurs alliages* », en tant que matières premières, peuvent constituer « *des matériaux de construction métalliques* » tels que ceux visés par les droits invoqués. Ces produits bruts métalliques peuvent en effet être utilisés comme tels pour des activités de construction, comme par exemple le zinc et le plomb. Par ailleurs, les métaux utilisés comme matériaux de construction peuvent également appartenir à la catégorie plus générale des « *produits métalliques compris dans cette classe* » visés par les droits invoqués, la notion de « produits », très large, pouvant comprendre tant les matières premières que les produits finis ou semi-finis. Ces produits doivent être considérés comme identiques ou, à tout le moins, fortement similaires.

48. Les « *câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; constructions transportables métalliques ; constructions métalliques ; panneaux métalliques pour la construction* » visés par le dépôt contesté font partie de la catégorie plus générale des « *produits métalliques compris dans cette classe* » visés par les droits invoqués. Ils sont donc identiques.

49. Les « *charpentes métalliques pour la construction d'habitation ; charpentes métalliques pour la construction* » sont des éléments métalliques intervenant dans la construction de bâtiments. Ils constituent des éléments indispensables, au même titre que les matériaux de construction, métalliques ou non, pour établir la structure et la stabilité du gros œuvre des bâtiments. Ils poursuivent donc le même objectif et sont utilisés de manière combinée. Ces produits entretiennent donc un lien étroit entre eux. Par ailleurs, les « *charpentes métalliques pour la construction d'habitation ; charpentes métalliques pour la construction* » peuvent faire partie des « *produits métalliques compris dans cette classe* », pris au sens large (voir point 47), et également désignés par les droits invoqués. Ces produits sont donc similaires.

*Classe 19*

50. Les « *matériaux de construction non métalliques ; bitume* » sont repris *expressis verbis* dans la liste des produits visés par les signes en cause. Ils sont donc identiques.

51. Les « *tuyaux rigides non métalliques pour la construction* » du dépôt contesté font partie de la catégorie plus générale des « *matériaux de construction (non métalliques)* » visés par les droits invoqués. Ces produits sont donc identiques.

52. Les « *panneaux non métalliques pour la construction* » du dépôt contesté peuvent comprendre des panneaux formés de lattes (lattis), lesquels sont visés par les droits invoqués. Ces produits doivent donc être considérés comme fortement similaires.

53. L'« *asphalte* » visés par le dépôt contesté est un produit qui a une nature, un usage et une fonction très similaires au « *bitume* » visé par les droits invoqués. Ces produits sont donc fortement similaires.

54. La « *poix* » est un matériau résineux visqueux pouvant être repris dans la catégorie plus générale des « *enduits (matériaux de construction)* » visés par les droits invoqués. Ces produits sont donc fortement similaires.

55. Les « *charpentes non métalliques pour la construction d'habitation ; charpentes non métalliques pour la construction ; quais préfabriqués non métalliques* » du dépôt contesté sont des produits finis réalisés dans le cadre des activités de construction par des sociétés spécialisées. Ces produits présentent un lien étroit avec les « *matériaux de construction non métalliques* » visés par les droits invoqués puisqu'ils sont destinés au même usage, à savoir la construction au sens large. En outre, étant donné que les « *produits métalliques* » visés en classe 6 par les droits invoqués peuvent comprendre des charpentes métalliques et des quais préfabriqués métalliques (voir point 49), ainsi que plus généralement toutes sortes de constructions métalliques, transportables ou non, l'Office considère que les « *charpentes non métalliques pour la construction d'habitation ; charpentes non métalliques pour la construction ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques* » du dépôt contesté leur sont substituables et entrent en rapport de concurrence avec eux, fussent-elles réalisées avec un autre matériau. Ces produits doivent donc être considérés comme similaires.

*Classe 37*

56. En principe, les produits et services sont différents puisque les premiers sont par nature tangibles au contraire des seconds. De manière corrélatrice, l'usage des services et des produits est par nature différente. Toutefois certains produits et services peuvent être complémentaires, en ce sens que les uns peuvent être particulièrement importants ou indispensables pour l'usage des autres, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication des deux produits incombe à la même entreprise (TUE, arrêt SISSI ROSSI, T-169/03, 1er mars 2005 ; arrêt Pirañam, T-443/05, 11 juillet 2007).

57. Dans le cas présent, les services visés en classe 37 par le dépôt contesté, à savoir « *construction ; réparation ; services d'installation ; construction, réparation et installation relative à la construction en ossature ; construction, transformation, rénovation, restauration, menuiserie* » ne peuvent être prodigués sans avoir recours aux « *matériaux de construction métalliques* » visés en

classe 6 et aux « *matériaux de construction (non métalliques)* » visés en classe 19 par les droits invoqués. Il existe donc un lien très étroit entre ces produits et services (par analogie OBPI, décision d'opposition RESIPOX / ResiPOX, 2004596, 19 novembre 2010). Pour cette raison, l'Office considère que ces produits et services sont similaires en raison de leur complémentarité.

58. Les services d'« *entretien et nettoyage de bâtiments, constructions, habitations et locaux commerciaux* » ne présentent aucun lien de complémentarité avec les produits visés par les droits invoqués. En effet, nonobstant le fait que certains des produits visés par les droits invoqués peuvent être utilisés par les prestataires de ces services, l'Office estime que le lien entre ces produits et services n'est pas assez important pour que l'on puisse en déduire une complémentarité entre eux. Les entreprises spécialisées dans l'entretien et le nettoyage de bâtiments ne sont pas celles qui fabriquent habituellement les produits visés par les droits invoqués.

*Conclusion*

59. Les produits visés en classe 6 sont identiques ou (fortement) similaires. Les produits visés en classe 19 sont identiques ou (fortement) similaires aux produits visés par les second et troisième droits invoqués. Les services visés en classe 37 sont, pour partie, similaires aux produits des classes 6 et 19 des second et troisième droits invoqués et pour partie, différents, des produits visés par les second et troisième droits invoqués.

- *En ce qui concerne le premier droit invoqué (enregistrement international 751465)*

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
CI 2 Peintures, vernis, laques, peintures transparentes et glacis, couches d'impression et produits de remplissage ; enduits pour béton, moulages, tissus à fibres en tant que matériaux de base pour enduits.	
	CI 6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; produits métalliques non compris dans d'autres classes ; constructions métalliques ; charpentes métalliques pour la construction d'habitation ; charpentes métalliques pour la construction ; panneaux métalliques pour la construction.
CI 19 Systèmes thermiques composites constitués de mortier d'empâtage, supports lamellaires et plaques de maintien, armatures en tissu et mortier et moulages comme enduits de finition.	CI 19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; charpentes non métalliques pour la construction d'habitation ; charpentes non métalliques pour la construction ;

	panneaux non métalliques pour la construction ; quais préfabriqués non métalliques.
	Cl 37 Construction ; réparation ; services d'installation ; construction, réparation et installation relative à la construction en ossature ; construction, transformation, rénovation, restauration, entretien et nettoyage de bâtiments, constructions, habitations et locaux commerciaux ; menuiserie.

60. Les produits visés en classe 2 par le droit invoqué sont de nature différente et sont destinés à un usage différent de l'ensemble des produits et services visés par le dépôt contesté. Si les peintures, vernis et laques peuvent être utilisées dans le cadre de travaux de rénovation des bâtiments, le lien entre ces services et les produits repris en classe 2 par le droit invoqué n'est pas suffisamment important pour que l'on puisse conclure à une complémentarité entre eux. Ces produits et services sont donc différents.

61. Les produits visés en classe 19 par le droit invoqué sont des produits finis très spécifiques de construction pouvant être considérés comme similaires à certains produits visés en classe 19 par le dépôt contesté exclusivement, à savoir les « panneaux non métalliques pour la construction ».

## A.2. Appréciation globale

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

63. 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).

64. 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, les produits et services couverts s'adressent tant au professionnel de la construction qu'au consommateur moyen. De l'intitulé de la liste des produits et services couverts par les signes en cause, il ne ressort pas qu'ils s'adresseraient exclusivement à un public spécialisé -au niveau d'attention élevé-, ou à un consommateur moyen particulièrement attentif. Le niveau d'attention du public pertinent est donc un niveau d'attention moyen (par analogie : OBPI, décision d'opposition CONET, 2000424, 21 décembre 2007 ; décision d'opposition BATEX / BATEXIA, 2005305, 28 juillet 2011).

65. 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).

Les droits invoqués n'ayant pas de signification claire en rapport avec les produits visés, l'Office conclut qu'ils jouissent d'un pouvoir distinctif normal.

66. Vu le degré de ressemblance des signes constaté, l'Office est d'avis que le public pourra croire que les produits et services identiques ou (fortement) similaires visés par les signes en cause, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

#### **B. Conclusion**

67. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des produits et services identiques ou (fortement) similaires en classes 6, 19 et 37.

#### **IV. CONSÉQUENCE**

68. L'opposition numéro 2005810 est partiellement justifiée.

69. Le dépôt Benelux 1209884 n'est pas enregistré pour les produits et services suivants :

- Classe 6 : *(tous les produits)*
- Classe 19 : *(tous les produits)*
- Classe 37 : « *Construction ; réparation ; services d'installation ; construction, réparation et installation relative à la construction en ossature ; construction, transformation, rénovation et restauration de bâtiments, constructions, habitations et locaux commerciaux ; menuiserie* »

70. Le dépôt Benelux 1209884 est enregistré pour les services suivants :

- Classe 37 : « *Entretien et nettoyage de bâtiments, constructions, habitations et locaux commerciaux* »

71. Vu que l'opposition est partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI selon la règle 1.32 du Règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 18 juin 2012

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Saskia Smits

*(rapporteur)*

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman