



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2007889

du 9 janvier 2014

Opposant : **CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt GmbH & Co. KG**
Katharinenstraße 61
52353 Düren-Merken
Allemagne

Mandataire : **NLO**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS Den Haag
Pays-Bas

Marque invoquée : enregistrement européen 5482104



contre

Défendeur : **Multi Paint LSG SA**
Rue de l'Abbaye 90
4040 Herstal
Belgique

Mandataire : **Cabinet d'avocat DESSARD**
rue Denis Lecocq 35
4031 Liège
Belgique


Marque contestée : dépôt Benelux 1248241




I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 25 mai 2012, le défendeur a introduit une demande d'enregistrement de la marque semi-

figurative  **PROCOLOR** pour distinguer des produits en classe 2. Le dépôt a été mis en examen sous le numéro 1248241 et publié en date du 4 juin 2012.

2. Le 31 août 2012, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt.

L'opposition est basée sur la marque semi-figurative antérieure  (enregistrement européen 5482104, déposée le 8 novembre 2006 et enregistré le 15 mai 2011 pour des produits et services en classes 2, 7 et 40).

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 basée sur tous les produits et services du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 4 septembre 2012, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé à l'opposant la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 5 novembre 2012. Le 9 novembre 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 9 janvier 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 10 décembre 2012, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 10 janvier 2013, accompagnés d'une traduction. Un délai jusqu'au 10 mars 2013 inclus a été imparti au défendeur pour y répondre.

10. Le 6 mars 2013, le mandataire Cabinet d'avocat DESSARD a réagi pour le défendeur et a demandé d'être constitué comme mandataire pour le défendeur, ce qui a été communiqué aux parties le 18 mars 2013. Étant donné que cette réaction n'a pas été introduit en deux exemplaires, l'Office a demandé ce même jour au défendeur d'introduire un second exemplaire identique de sa réaction dans un délai courant jusqu'au 18 mai 2013 inclus.

11. De plus, le défendeur a demandé à l'opposant de fournir des preuves d'usage. Cette demande a été transmise à l'opposant le 25 mars 2013, un délai étant imparti à l'opposant jusqu'au 25 mai 2013 inclus pour introduire ces preuves.

12. Le 25 mars 2013, le défendeur a introduit le second exemplaire de sa réaction. Ce même jour, cette réaction a été transmise à l'opposant.

13. Le 2 avril 2013, l'opposant a réagi à la demande de preuves d'usage du défendeur. Cette réaction, accompagnée d'une traduction, a été envoyée au défendeur le 15 avril 2013.

14. Chaque partie a introduit ses observations 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 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 des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

17. Concernant la comparaison visuelle, l'opposant considère l'élément verbal « Proficolor » comme dominant dans le signe invoqué, puisque dans le cas d'une marque complexe, le public accordera selon lui davantage d'attention aux éléments verbaux qu'aux éléments figuratifs. L'opposant remarque que la première partie « Pro » ainsi que le dernier élément « color » sont identiques dans les deux signes. Il en conclut que les signes se ressemblent fortement sur le plan visuel.

18. Sur le plan phonétique, les éléments verbaux dominants se ressemblent fortement selon l'opposant, d'autant plus que dans les deux signes, l'accent repose sur les mêmes syllabes, à savoir les syllabes « Pro » et « color ».

19. L'opposant estime que la ressemblance conceptuelle entre les signes est évidente : l'élément « pro » est une abréviation de la dénomination générique « professionnel », également abrégée comme « profi », tandis que l'élément « color » renvoie aux produits de peinture commercialisés sous les marques en question. La seule différence entre les signes concerne, selon l'opposant, l'élément « fi » du droit invoqué ; cependant, cette différence n'est pas de nature à réaliser une différence conceptuelle entre les signes. Il conclut que les signes sont identiques ou fortement similaires sur le plan conceptuel.

20. La liste des produits est identique, selon l'opposant.

21. En conclusion, l'opposant considère que les signes se ressemblent fortement. Il est d'avis que le consommateur risque de les confondre. Pour cette raison, il demande à l'Office de déclarer

l'opposition justifiée, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté pour tous les produits concernés et de charger le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

22. Le défendeur explique en premier lieu quelles sont ses activités : la revente au Benelux de matériaux de construction, d'articles de peinture, de revêtements de sol et de mur, de tissu, d'articles de teinturerie et de décoration. Il explique que ces derniers temps, il a concentré ses activités sur les produits de peinture.

23. Comme le défendeur conteste l'usage sérieux du droit invoqué pour les produits enregistrés en classe 2, il en réclame des preuves d'usage.

24. Selon le défendeur, les signes ne se ressemblent pas sur le plan visuel : la typographie des signes verbaux, les logos et les couleurs sont différents, ainsi que l'emplacement et la taille des signes verbaux par rapport aux logos.

25. Sur le plan phonétique, le défendeur estime que les signes ne sont pas identiques. Les deux signes sont constitués, selon lui, d'une association de signes verbaux faiblement distinctifs, à savoir « pro » et « profi » et de l'élément « color » uniquement descriptif. Néanmoins, le défendeur estime que ce sont les deux préfixes « pro » et « profi » qui distinguent les deux marques au niveau phonétique, puisque le nombre de syllabes varie et que l'accentuation orale est mise sur l'élément « pro » pour le signe contesté et sur l'élément « fi » pour le signe invoqué.

26. Quant à la comparaison conceptuelle, le défendeur rappelle que l'élément « color » est un terme générique pour les produits de peinture ; il estime qu'autoriser l'opposant à monopoliser cet élément verbal engendrerait une grave restriction à la liberté de commerce et d'industrie. Le préfixe « pro » est l'abréviation de « professionnel » dans les langues couramment utilisées au Benelux, selon le défendeur, alors que le préfixe « profi » fait plutôt référence à une notion d'avantage ou de bénéfice et non pas à la notion « professionnel ». Il en conclut que les deux marques ne sont ni ressemblantes, ni identiques sur le plan conceptuel.

27. En raison du caractère générique des éléments verbaux, le défendeur estime que les différences entre les signes vont se focaliser sur le graphisme visuel et sur le logo. Ceux-ci sont fort différents, de quoi il ressort, selon lui, que l'impression d'ensemble des deux marques est différente.

28. De plus, le signe invoqué jouit d'un pouvoir distinctif faible selon le défendeur, en raison de la banalité de son logo, de la simplicité de sa dénomination et de l'absence de couleurs. Sa protection devrait donc être moins étendue, estime le défendeur.

29. Le défendeur remarque qu'il ne compare pas les produits de la classe 2, étant donné qu'il a demandé des preuves d'usage à l'opposant pour ces produits.

30. Il n'existe pas de risque de confusion entre les signes selon le défendeur. Il demande l'Office de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté et de condamner l'opposant aux dépens de la procédure.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

31. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

32. Le défendeur a réclamé des preuves d'usage de la marque invoquée (voir point 22). Cependant, le dépôt contesté a été publié le 4 juin 2012. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 4 juin 2007 au 4 juin 2012. Étant donné que le droit invoqué a été enregistré le 15 mai 2011, date postérieure au 4 juin 2007, la demande de preuves d'usage est non fondée.

A.2. Risque de confusion

33. 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.

34. 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* ».

35. 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 ; 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 et services

36. 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).

37. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué 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.

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

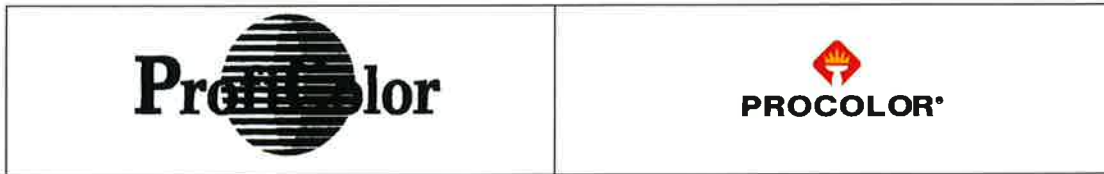
Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.	CI 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
CI 7 Machines pour le travail des métaux, du bois et des matières plastiques, machines destinées à l'industrie chimique, l'agriculture et l'exploitation minière, machines textiles, machines pour l'industrie des boissons, machines de construction, machines à emballer et machines-outils; mélangeurs et installations de ce type, machines pour le mélange des couleurs et installations de ce type, moteurs (moteurs autres que pour véhicules terrestres), accouplements et dispositifs de transmission de la puissance (à l'exception des véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.	
CI 40 Traitement de matériaux, mélange de peintures et laques par des systèmes de mélange des couleurs; services consultatifs dans le domaine des couleurs et des laques.	

39. Les produits sont repris expressis verbis par chacun des signes en cause. Ces produits sont donc identiques.

Comparaison des signes

40. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
------------------------	-----------------------------



41. 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).

42. 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 (arrêts Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précités).

43. 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, 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, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

44. Lorsqu'un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s'ensuit pas automatiquement que ce soit l'élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, KINJI by SPA, T-3/04). En effet, dans le cas d'une marque complexe, l'élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l'élément verbal (arrêt el charcutero artesano, précité ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, HUBERT, T-110/01). Cette appréciation a été confirmée par la Cour dans l'arrêt du 12 octobre 2004, Vedial (C-106/03 P), dans la mesure où elle n'a formulé aucune critique à l'encontre de celle-ci (voir arrêt du TUE du 24 mars 2011, Linea Natura, T-54/09).

45. Le droit invoqué est une marque semi-figurative composée de deux éléments verbaux, « profi » et « color » en lettres noires, accolées les unes aux autres. Les éléments verbaux sont placés sur un élément figuratif, à savoir un cercle formé par des lignes horizontales, d'épaisseur variable, qui permettent de percevoir dans le cercle trois formes différentes.

46. Le signe contesté est également une marque semi-figurative, constituée d'un élément verbal « PROCOLOR » en lettres noires. Au-dessus des lettres « CO » se trouve un élément figuratif

représentant un flambeau, la poignée étant de couleur blanche, la flamme la couleur jaune, le tout placé sur un losange rouge.

47. 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 ; arrêts NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, T-117/03–T-119/03, 6 octobre 2004 et arrêt ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007).

48. Dans le cas précis, la séquence « pro » du signe contesté est une abréviation usuelle pour « professionnel » et veut également dire « destiné à »¹. De plus l'élément «pro» a un caractère laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits ou services pour la présentation desquels ces éléments sont utilisés (TUE, arrêts Kit Pro et Kit Super Pro, T-79/01 et T-86/01, 20 novembre 2002).

49. L'élément « color », repris dans les deux marques, est l'indication anglaise pour « couleur »², signifiant « substance colorante » et « peinture ». Dans le domaine de la peinture, on parle par exemple de « préparer les couleurs », « couleurs en tube », « appliquer la couleur »³. Cet élément décrit donc les produits de la classe 2 pouvant avoir trait à la peinture ou comportant des substances colorantes, ce qu'affirme aussi bien l'opposant que le défendeur (voir points 18 et 24).

50. Suite à ce qui précède, le consommateur moyen percevra donc les éléments verbaux « pro » et « color » des signes comme des termes descriptifs.

51. S'agissant de l'élément verbal « profi » du signe invoqué, il y a lieu de relever que cet indication est évocatrice de la qualité desdits produits et services puisqu'il peut évoquer la notion de « profit », voulant dire « avantage, bénéfice »⁴, tel que le mentionne également le défendeur (voir point 25).

52. Le signe contesté reprend 8 des 10 lettres du signe invoqué à l'identique. Cependant, les éléments graphiques utilisés dans les deux signes n'ont rien en commun: la forme, la couleur ainsi que la conception de ces éléments (à savoir un cercle stylé pour le droit invoqué et un flambeau pour le signe contesté), différent.

53. Compte-tenu du manque de caractère distinctif des éléments verbaux « pro » et « color » ainsi que du faible caractère distinctif de l'élément verbal « profi », les différences entre la marque et le signe suffisent pour neutraliser les points de ressemblance. L'Office est d'avis qu'en ce qui concerne leur impression d'ensemble, la marque de l'opposant et le signe du défendeur ne se ressemblent pas, ou tout au moins pas suffisamment pour qu'il soit question de risque de confusion.

Conclusion

¹ Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009

² Le Robert & Collins anglais-français, 5^{ème} édition

³ Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009

⁴ Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009

54. Par conséquent, l'Office est d'avis qu'en ce qui concerne l'impression d'ensemble produite par les signes, le droit invoqué et le dépôt contesté ne se ressemblent pas suffisamment pour qu'il existe un risque de confusion, nonobstant l'identité des produits et services désignés.

B. Conclusion

55. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance suffisante des signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public.

IV. CONSÉQUENCE

56. L'opposition portant le numéro 2007889 n'est pas justifiée.

57. Le dépôt 1248241 est enregistré.

58. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 9 janvier 2014

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Willy Neys

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman