

BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

**DÉCISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2012859**

**du 6 septembre 2019**

- Opposant :** **ROCA SANITARIO, S.A.**  
Av. Diagonal 513  
08029 Barcelone  
Espagne
- Mandataire :** **PRONOVEM MARKS SA**  
Josse Goffinlaan 158  
1082 Bruxelles  
Belgique
- Marque invoquée 1:** **Enregistrement international 266606**  
ROCA
- Marque invoquée 2:** **Enregistrement international 905212**

**Roca**

*contre*

- Défendeur :** **SPRL MEUBLES ROSA**  
Rue de Herve 44  
4020 Liège  
Belgique
- Mandataire :** **SCRL 109 Cabinet d'avocats**  
Large Voie 226  
4040 Herstal  
Belgique
- Marque contestée :** **Demande Benelux 1344895**

**ROSA**

## I. FAITS ET PROCÉDURE

### A. Faits

1. Le 15 décembre 2016, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 11, 20 et 37, la demande Benelux de la marque semi-figurative . Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1344895 et a été publiée le 30 décembre 2016.

2. Le 23 février 2017, l'opposant a faite opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement international 266606, valable au Benelux, de la marque verbale ROCA, introduite le 1<sup>er</sup> mars 1963 pour des produits en classe 11 ;

- enregistrement international 905212, valable au Benelux, de la marque semi-figurative , introduite le 2 août 2006 et enregistrée le 25 décembre 2008 pour des produits en classes 11, 19, 20 et 21.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est faite à une partie des produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits des marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).<sup>1</sup>

6. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 24 février 2017. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et sur leur demande la procédure a été suspendue à plusieurs reprises. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 30 avril 2018.

## II. MOYENS DES PARTIES

8. En application à l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

---

<sup>1</sup> La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

**A. Arguments de l'opposant**

9. Selon l'opposant, l'élément dominant du deuxième droit invoqué est constitué de la dénomination ROCA, les éléments figuratifs y inclus étant secondaires. Les deux premières lettres et la dernière lettre des signes sont identiques et placées dans le même ordre. De plus, les lettres C et S se ressemblent vu leur aspect arrondi. Par conséquent, l'opposant constate que les signes en cause pris dans leur ensemble sont visuellement et phonétiquement très similaires. Aucun des signes n'ayant de signification pour le Benelux, ils ne sont pas comparables conceptuellement, selon l'opposant.

10. L'opposant estime que tous les produits et services désignés du signe contesté sont identiques, similaires ou complémentaires aux produits des droits invoqués.

11. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion et pour cette raison il demande à l'Office de déclarer l'opposition justifiée, de refuser l'enregistrement du signe contesté pour tous les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée et de condamner le défendeur aux dépens.

**B. Réaction du défendeur**

12. Le défendeur fait valoir qu'il a contacté la partie adverse à plusieurs reprises afin de parvenir à un arrangement à l'amiable, mais sans résultat.

13. Sur le plan visuel, le défendeur admet que les signes comportent des lettres en commun, mais pris dans leur ensemble (terme, couleur, typologie, décoration), ils ne peuvent pas, selon lui, être considérés suffisamment similaires pour créer une confusion visuelle auprès du public cible.

14. Phonétiquement, les lettres différentes C et S sont des consonnes dures qui différencient les signes et qui ne portent pas à confusion.

15. Conceptuellement, les signes n'évoquent pas la même idée et aucune similarité ne peut dès lors être retenue sur le plan intellectuel.

16. La société du défendeur a comme activités la fabrication, la pose, le nettoyage, la réparation et l'entretien de cuisines sur mesure. L'opposant, quant à lui, exploite une entreprise mondiale de vente de produits de salles de bains et de WC. Le défendeur en conclut que les produits et services concernés ne sont pas similaires.

17. Le défendeur offre ses services à des particuliers de la région wallonne en Belgique. L'opposant par contre livre à très grande échelle des produits sanitaires à de très nombreux points de vente disséminés dans le monde entier. Le défendeur en conclut que le public pertinent est donc différent.

18. Par ces motifs, le défendeur demande à l'Office, à titre principal, de déclarer l'opposition non fondée et de confirmer l'enregistrement du signe contesté. À titre subsidiaire, le défendeur demande à l'Office de déclarer l'opposition fondée partiellement, de supprimer les installations sanitaires de la classe 11 et d'enregistrer le signe contesté pour tous les autres produits et services pour lesquels ledit signe a été demandé.

### III. DÉCISION

#### A.1 Risque de confusion

19. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut faire opposition auprès de l'Office à une marque prenant rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

20. L'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI, stipule : « *Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ... b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure* ».

21. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après: « la Directive »), le risque de confusion réside dans le fait que le public pourrait 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, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

#### **Comparaison des signes et des produits**

22. 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 causée par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

23. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 que le consommateur moyen peut avoir 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 (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

24. L'impression d'ensemble créée auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (CJCE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants spécifiques d'une marque complexe, il convient notamment de prendre en compte les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en compte (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:261 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

25. Les signes à comparer sont les suivants :

*Concernant la première marque invoquée (enregistrement international 266606) :*

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre :   |
|------------------------|---|
| ROCA                   |  |

*Comparaison visuelle*

26. Le droit invoqué est une marque purement verbale d'un mot de quatre lettres. Le signe contesté est une marque semi-figurative, comprenant un mot de quatre lettres stylisées dans un rectangle horizontal noir. Les lettres R, S et A ne sont pas complètes, dans les lettres O et S se trouve un point et la partie supérieure de la lettre S est en couleur orange.

27. Dans les signes composés (éléments verbaux et figuratifs), l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUMACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). En effet, le public fait généralement allusion à ces signes en utilisant l'élément verbal. Dans le cas présent, les éléments figuratifs dans le signe contesté seront plutôt perçus comme des éléments décoratifs. En tout cas, ces éléments ne détourneront pas l'attention du consommateur de l'élément verbal ROSA, lequel est clairement lisible.

28. Trois sur quatre lettres de cet élément verbal sont identiques à celles du droit invoqué et placées dans la même position. De plus, la forme stylisée de la lettre S dans le signe contesté, évoque un peu la lettre C, qui se trouve dans la même position dans le droit invoqué. Même si une partie des lettres est omise dans le signe contesté, le consommateur moyen reconnaîtra facilement les lettres respectives.

29. Le signe et le droit invoqué se ressemblent visuellement.

*Comparaison phonétique*

30. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE, PC WORKS, T-352/02, 25 mai 2005, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T-361/08, 21 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

31. Les trois lettres identiques se prononcent de la même façon. Seule la troisième lettre est phonétiquement différente : [k] dans le droit invoqué et [s] dans le signe contesté. Cette seule différence est pourtant insuffisante pour annihiler la ressemblance phonétique.

32. Les signes se ressemblent phonétiquement.

*Comparaison conceptuelle*

33. Le droit invoqué signifie « rocher » en espagnol (avec majuscule « le rocher de Gibraltar »). Le signe contesté signifie « rose » en espagnol, italien et portugais et est également un prénom de fille. Lesdites langues n'étant pas courantes au Benelux, l'Office estime que la majorité du public concerné ne

reconnaitra pas la signification du droit invoqué. Étant donné que l'élément verbal du signe contesté ressemble à ses équivalents français et néerlandais (respectivement « rose » et *roos*), une partie du public comprendra la signification de ce mot. Tous les deux signes n'ayant aucune signification établie pour le public pertinent, une comparaison conceptuelle n'est pas applicable.

Concernant la deuxième marque invoquée (enregistrement international 905212) :

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

34. Ce droit invoqué comprend également le mot « Roca » en lettres grasses et souligné par une ligne noire brisée. Vu le caractère sobre des éléments figuratifs, l'Office estime qu'ils seront plutôt perçus comme des éléments décoratifs. En tout cas, ces éléments ne détourneront pas l'attention du consommateur de l'élément verbal « Roca », lequel est clairement lisible. Cet élément verbal est identique au premier droit invoqué, de sorte que les conclusions concernant la ressemblance entre les signes s'appliquent également au deuxième droit invoqué.

*Conclusion*

35. Les signes se ressemblent sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle ne joue aucun rôle dans cette opposition.

**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 caractérisant le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrentiel ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

37. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué aux produits et services que vise l'opposition, les produits tels que formulés au registre et les produits et services tels qu'indiqués dans la demande de marque sont respectivement considérés.

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

| Opposition basée sur :   | Opposition dirigée contre :   |
|--|---|
| <p><b><u>Enregistrement international 266606</u></b></p> <p>Classe 11 Appareils en général pour caléfaction, ventilation, éclairage et assainissement; installations de caléfaction, radiateurs et tuyaux à ailettes pour caléfaction; cuisines à charbon, gaz et bois; extracteurs d'air, ventilateurs et turboventilateurs; appareils pour conditionnement d'air, filtres et semblables; appareils d'éclairage, abat-jour et accessoires; installations d'assainissement, lavabos, baignoires, waters et toute sorte d'appareils et accessoires pour installations sanitaires.</p> | <p>Classe 11 Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de ventilation ; appareils de distribution d'eau ; installations sanitaires.</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b><u>Enregistrement international 905212</u></b></p> <p>Classe 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution de l'eau, appareils sanitaires et robinets; réchauffeurs d'eau; installations de conditionnement d'air et de chauffage de l'eau; alimentateurs et tubes de chaudières de chauffage et alimentateurs, tubes et conduits de fumée de chaudières de chauffage; radiateurs et plaques chauffantes, ainsi que radiateurs électriques; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; panneaux et collecteurs solaires; appareils et installations pour filtrer et purifier l'eau; appareils de prise d'eau; accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; appareils pour l'épuration des gaz; filtres pour la climatisation de l'air; vaporisateurs faciaux; baignoires (bains à remous) et cabines transportables pour bains turcs; appareils à sécher les mains pour lavabos.</p> |  |
| <p><b><u>Enregistrement international 905212</u></b></p> <p>Classe 19 Matériaux pour la construction non métalliques, tels que carreaux, mosaïques et carreaux de faïence; matières premières pour la céramique, grès pour la construction, marbre, pierre et roche naturelles, terre argileuse; parquets; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; vannes d'adduction d'eau (ni en métaux ni en matières plastiques); conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; cabines de bain non métalliques; portes et fenêtres non métalliques; verre de construction et verre de vitres.</p>  |  |
| <p><b><u>Enregistrement international 905212</u></b></p> <p>Classe 20 Meubles en tout genre, notamment mobilier pour cabinets de toilette et cuisines; volets d'intérieur en plastique et lames correspondantes; boîtes, étuis et emballages en matières plastiques; glaces et cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; appliques murales décoratives (non en matières textiles); dispositifs de verrouillage non métalliques (autres qu'électriques); bondes non métalliques; vannes pour tuyaux d'écoulement et vannes d'amenée d'eau, en matières plastiques; vannes de conduites de drainage en matières plastiques et vannes non métalliques (autres que parties de machines); miroiterie (verre argenté).</p>   | <p>Classe 20 Meubles ; glaces (miroirs).</p> |
| <p><b><u>Enregistrement international 905212</u></b></p> <p>Classe 21 Peignes pour les cheveux, brosses, éponges, porte-savons, porte-éponges, coupelles, seaux, cuvettes, supports de brosses, dessous de verre, boîtes à savon, distributeurs de</p>   |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>savon, balayettes, porte-papier de toilette, porte-serviettes (en métaux non précieux); vaporisateurs de parfums et d'eau de cologne; baignoires pour bébés; récipients calorifuges; produits céramiques pour le ménage; pots en verre et en porcelaine; verrerie; bouteilles, bouteilles isolantes, cruches, pichets, potiches, mortiers, salières, batteries de cuisine, pots à fleurs, coupes à fruits, cruchons, cafetières non électriques, théières, huiliers et vinaigriers; séchoirs à linge, étendoirs à linge et planches à repasser le linge; objets d'art en porcelaine, terre cuite ou cristal; ustensiles de cuisine et récipients à usage domestique ou pour la cuisine (en métaux non précieux); instruments d'arrosage.</p> |   |
|   | <p>Classe 37 Construction et démolition ; Installation d'appareils de cuisine ; Installation d'appareils de réfrigération ; Installation d'appareils d'éclairage ; Installation d'armoires de cuisine ; Installation d'appareils de séchage ; Nettoyage de plomberies d'alimentation en eau ; Entretien et réparation de meubles.</p> |

*Classe 11*

39. Les produits *appareils d'éclairage, appareils de chauffage, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, appareils de réfrigération, appareils de séchage, appareils de ventilation et appareils de distribution d'eau* se retrouvent *expressis verbis* dans les listes de produits respectives et sont par conséquent identiques.

40. Les *installations sanitaires* du signe contesté comprennent les *appareils sanitaires* du deuxième droit invoqué et sont dès lors identiques à ces derniers. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les produits visés par la demande de marque incluent les produits visés par la marque antérieure, ces produits sont considérés comme identiques (voir en ce sens TUE, Metabiomax, T-281/13, 11 juin 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

*Classe 20*

41. Les produits *meubles* et *glaces* du signe contesté se retrouvent *expressis verbis* dans les listes de produits respectives et sont par conséquent identiques.

*Classe 37*

42. En règle générale, les services diffèrent des produits de par leur nature. Dans le cas de produits, il s'agit de biens matériels pouvant être transmis et dans le cas de services, d'activités non tangibles prestées. Les services et produits sont également utilisés de manière différente. Cependant, ils peuvent être complémentaires : certains services ne pouvant en effet pas être prestés sans utiliser certains produits.

43. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu'il est uniquement question de complémentarité lorsque les produits et/ou services sont liés au point que l'un ou l'autre des produits ou services s'avère indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs sont susceptibles de penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir en ce sens TUE, The O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

44. Dans le cas présent, cette complémentarité existe entre les services *installation d'appareils de cuisine, d'appareils de réfrigération, d'appareils d'éclairage et d'appareils de séchage* du signe contesté et les produits *appareils de cuisson, appareils de réfrigération, appareils d'éclairage et appareils de séchage* en classe 11 des droits invoqués. En effet, ces produits sont indispensables pour livrer les services et inversement les services sont nécessaires pour les produits. De plus, il est de pratique courante que les fournisseurs de ces appareils s'occupent également de leur installation et que les prestataires de ces services livrent aussi lesdits appareils. Cette pratique est connue du public pertinent qui peut donc penser que la fourniture de ces produits et services est dans les mains des mêmes entreprises. Pour ces raisons, ces produits et services sont similaires.

45. Pour les mêmes raisons, le service *installation d'armoires de cuisine* du signe contesté est complémentaire et similaire aux produits *meubles en tout genre, notamment mobilier pour cuisines* du deuxième droit invoqué.

46. Pour les mêmes raisons, le service *nettoyage de plomberies d'alimentation en eau* du signe contesté est complémentaire et similaire aux produits *installations d'assainissement, lavabos, baignoires, waters et toute sorte d'appareils et accessoires pour installations sanitaires, appareils de distribution de l'eau, appareils sanitaires et robinets, appareils de prise d'eau, accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à eau et pour conduites d'eau* en classe 11 des droits invoqués.

47. Pour les mêmes raisons, les services *entretien et réparation de meubles* du signe contesté sont complémentaires et similaires aux produits *meubles en tout genre* en classe 20 du deuxième droit invoqué.

48. La nature, la destination et l'usage des services *construction et démolition* du signe contesté sont différents de ceux des produits des droits invoqués. Ces services se rapportent à des constructions et non aux produits des droits invoqués. Ces services ne sont pas offerts par les mêmes entreprises et le public pertinent ne sera dès lors pas incliné à croire qu'ils ont la même origine. Enfin, ces produits et services ne sont ni concurrents, ni complémentaires.

### *Conclusion*

49. Les produits et services visés par l'opposition sont en partie identiques, en partie similaires et en partie non similaires aux produits des droits invoqués.

## **A.2 Appréciation globale**

50. 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.

51. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait qu'il n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais qu'il doit plutôt se fier à l'image imparfaite qu'il a en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). En l'espèce, les produits en question peuvent être destinés tant aux professionnels qu'aux consommateurs moyens. Il y a donc lieu de considérer le niveau d'attention le plus bas. Par conséquent, le niveau d'attention moyen du public concerné doit être considéré comme normal.

52. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, comme 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).

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 plus grande protection que celles ayant un caractère distinctif moindre (voir arrêt Canon, précité). Étant donné que pour le grand public les droits invoqués n'ont aucune signification précise en rapport avec les produits invoqués, l'Office considère qu'ils disposent d'un pouvoir distinctif normal.

54. En l'espèce, l'Office a constaté que les produits et services contestés sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement non similaires aux produits couverts par les droits invoqués. L'Office a relevé, par ailleurs, que les signes se ressemblent sur les plans visuel et phonétique au point qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente en l'espèce. Au vu de ces constatations, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents, l'Office considère que le public pertinent pourrait être susceptible de croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

#### **B. Autres facteurs**

55. Comme il s'agit de l'usage des marques dans la pratique, rapporté par le défendeur (voir points 16 et 17), il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, seule la description des produits et services protégés et revendiqués est pertinente. En effet, l'utilisation, envisagée ou non, des marques ne peut être prise en compte dès lors que ces dernières ne comportent pas de limitation en ce sens (voir TUE, M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juin 2004, ECLI:EU:T:2004:195 et ARTHUR ET FELICIE T-346/04, 24 novembre 2005, ECLI:EU:T:2005:420 ). En outre, les modalités particulières de commercialisation des produits ou 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 (voir CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007, ECLI:EU:C:2007:171).

56. Une limitation de la liste des produits revendiqués, telle que mentionnée par le défendeur dans la conclusion de ses arguments (point 18), n'a pas été acceptée, vu que cette demande a été proposée de manière conditionnelle (subsidièrement). En outre, l'Office a jugé que d'autres produits et services sont similaires que ceux que le défendeur propose de supprimer.

57. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie, aux frais encourus (voir point 11). Seul est prévu un renvoi aux frais fixé au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement justifiée (ou refusée).

#### **C. Conclusion**

58. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits et services identiques et similaires.

### **IV. CONSÉQUENCE**

59. L'opposition numéro 2012859 est partiellement justifiée.

60. La demande Benelux 1344895 n'est pas enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 11 Tous les produits.

Classe 20 Tous les produits.

Classe 37 Installation d'appareils de cuisine ; Installation d'appareils de réfrigération ; Installation d'appareils d'éclairage ; Installation d'armoires de cuisine ; Installation d'appareils de séchage ; Nettoyage de plomberies d'alimentation en eau ; Entretien et réparation de meubles.

61. La demande Benelux 1344895 est enregistrée pour les services suivants soit parce qu'ils sont jugés ne pas être similaires, soit parce qu'ils ne sont pas visés par l'opposition :

Classe 37 Construction et démolition ; Nettoyage de meubles; Nettoyage de moteurs électriques; Nettoyage de revêtements de sol; Nettoyage de surfaces murales; Réparation d'appareils électriques; Réparation d'appareils électroniques; Réparation d'appareils ménagers et de cuisine; Entretien, révision et réparation d'appareils ménagers et de cuisine

62. Aucune partie n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI vu que l'opposition est partiellement justifiée.

La Haye, le 6 septembre 2019

Willy Neys  
*rapporteur*

Tineke van Hoey

Pieter Veeze



Agent chargé du suivi administratif : Gerda Veltman