OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2014149

du 1er août 2019

Opposant : **ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH**
Jägermühle 10
87647 Unterthingau
Allemagne

Mandataire : **Office Freylinger S.A.**
Route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxembourg

Droit invoqué : **Marque de l'Union européenne 8928723**

ALLMATIC

contre

Défendeur : **BODYMAT SA**
Les Marleres 40
5020 Malonne
Belgique

Mandataire : **Pierre-Yves Thoumsin**
Avenue Louise 326/26
1050 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Demande Benelux 1372159**

VOS MATÉRIAUX AU MEILLEUR PRIX

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 21 mars 2018, le défendeur a procédé au demande Benelux de la marque semi-figurative VOS MATÉRIAUX AU MEILLEUR PRIX pour distinguer des produits et services en classes 2, 6, 7, 11, 17, 19, 35, 37 et 39. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1372159 et a été publié le 10 avril 2018.

2. Le 15 mai 2018, l'opposant a fait opposition à cette demande Benelux sur base de la marque de l'Union européenne, numéro 8928723 de la marque verbale « ALLMATIC » demandée le 4 mars 2010 et enregistrée le 24 août 2010 pour des produits en classes 7 et 8.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire de la marque invoquée.

4. L'opposition est introduite contre les produits en classe 7 du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par l'enregistrement antérieur.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »).[1]

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée à l'opposant le 17 mai 2018. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure d'opposition a été clôturée le 20 décembre 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 l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

[1] 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. L'opposant considère que les produits du défendeur et ceux de l'opposant sont fortement similaires, ou même identiques.

10. Visuellement, les signes sont soit fortement similaires, soit partiellement identiques. Le mot ALLMAT est l'élément le plus important dans l'ensemble du signe contesté. L'opposant fait observer que les six premières lettres de la marque antérieure et le mot ALLMAT dans le signe contesté sont identiques.

11. L'opposant explique que les deux premières syllabes du droit invoqué ALL-MAT sont reprises à l'identique au début du signe contesté. La syllabe supplémentaire TIC dans le droit invoqué représente une différence minime par rapport au signe contesté. Phonétiquement, les signes sont donc fortement similaires.

12. Conceptuellement, les signes concernés sont dépourvus de signification. Une comparaison n'est donc pas possible, d'après l'opposant.

13. Compte tenu de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes. Il demande à l'Office de rejeter l'enregistrement du signe contesté pour les produits en classe 7 et de conclure que les frais de la procédure incombent au défendeur.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur explique qu'il exploite une entreprise familiale belge depuis 1984. Il est le fournisseur des professionnels du secteur de la construction, ainsi que des amateurs de bricolage. Par contre, l'opposant est une entreprise fournissant un type de produit hyper-spécifique destiné exclusivement à des professionnels.

15. Le public pertinent, constitué de professionnels des secteurs de la construction et de l'industrie, possède un degré d'attention élevé.

16. Visuellement, les signes se distinguent. Le défendeur fait observer que le droit invoqué compte huit lettres, alors que le signe contesté en compte trente-deux. En outre, le signe contesté diffère du droit invoqué par l'élément ALLMAT, par l'ajout des mots VOS MATERIAUX AU MEILLEUR PRIX et par l'usage d'une orthographie et mise en forme spécifique.

17. Phonétiquement, l'absence de la syllabe 'TIC' et l'ajout des mots VOS MATERIAUX AU MEILLEUR PRIX induisent également une différence significative, selon le défendeur.

18. Conceptuellement, la marque antérieure renvoie au concept d'automatisation grâce au suffixe MATIC. Cette notion est totalement absente du signe contesté dans lequel est fait référence au commerce de matériaux grâce à l'élément dominant MAT et au slogan VOS MATERIAUX AU MEILLEUR PRIX. ALLMAT signifie donc 'tous les matériaux'. Le slogan du signe contesté met l'accent sur la notion de prix avantageux, totalement absente de la marque antérieure. La signification des signes est donc totalement différente. Pour le public présentant

un degré d'attention élevé, les significations 'tout automatisé' et 'tous les matériaux' sont claires et déterminées et excluent toute ressemblance entre les signes en cause.

19. Le défendeur tient à rappeler quelques décisions de l'Office ainsi que de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après 'EUIPO') en vertu desquelles il a déjà été établi que des signes étaient différents en dépit d'éléments verbaux partiellement identiques.

20. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur est d'avis que les produits visés par les signes sont différents.

21. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur estime qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les signes en conflit. Il demande donc à l'Office de rejeter cette opposition et de décider que les frais de la procédure incombent à l'opposant.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, CBPI, le 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 2.2ter CBPI.

23. L'article 2.2ter, alinéa 1 CBPI, stipule : *« Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle: a. lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; 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 ».*

24. 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 »), 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, 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 produits

25. 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).

26. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué avec les produits du signe contesté, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

27. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
Cl 7 Etaux de machines ; dispositifs de serrage pour pièces à usiner, appareils de serrage ; outils pour machines-outils.	Cl 7 Machines-outils ; Outils pour machines-outils.
Cl 8 Étaux ; Outils pour le traitement des métaux, outils de serrage.	

28. Les produits *« Outils pour machines-outils »* du défendeur sont repris à l'identique dans la liste des produits de l'opposant. Ces produits sont identiques.

29. Les produits *« Machines-outils »* du défendeur sont similaires aux produits *« outils pour machines—outils »* de l'opposant. Les produits du défendeur concernent des équipements mécaniques destinés à exécuter un usinage, ou autre tâche répétitive, avec une précision et une puissance adaptée[2]. Les produits de l'opposant sont des accessoires ou des instruments de travail utilisés ensemble avec les équipements mécaniques du défendeur. Bien que ces produits présentent une légère différence dans leur nature respective, ils doivent toutefois être considérés comme similaires dans la mesure où ils sont susceptibles d'être vendus dans les mêmes magasins spécialisés et d'être fabriqués par les mêmes entreprises. De plus, ils sont très complémentaires, puisque les pièces et équipements de machines sont essentiels au fonctionnement des machines.

Conclusion

30. Les produits du défendeur sont soit identiques, soit similaires aux produits de l'opposant.

Comparaison des signes

31. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1, 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

[2] https://www.le-dictionnaire.com/definition/machine-outil.

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, ECLI:EU:C:1997:528).

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

33. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:C:2006:164 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

34. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	**Opposition dirigée contre:**
ALLMATIC	Allmat VOS MATÉRIAUX AU MEILLEUR PRIX

Comparaison conceptuelle

35. Le droit invoqué est une marque verbale composée d'un mot ALLMATIC. Le signe contesté est une marque semi-figurative, composée de six mots : ALLMAT VOS MATERIAUX AU MEILLEUR PRIX. Le mot ALLMAT figure sur un fond rouge et noir, qui est arrondi à gauche et encadré à droit. Le signe commence par le mot ALLMAT écrit en grandes majuscules blanches. En dessous de ce mot se trouvent les mots VOS MATERIAUX AU MEILLEUR PRIX en caractères noirs, plus petits.

36. L'Office rappelle que 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, ECLI:EU:T:2003:184 ; arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006, ECLI:EU:T:2006:106 et arrêt ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359). Les mots VOS MATERIAUX AU MEILLEUR PRIX dans le signe contesté sont descriptifs pour les produits concernés, à savoir des

machines-outils qui peuvent être achetées moins cher. Par conséquent, le public Benelux percevra l'élément non descriptif ALLMAT comme l'élément dominant du signe contesté.

37. En dépit du fait qu'une partie du public est susceptible de reconnaître le mot anglais 'all' (signifiant 'tout') dans les signes, le public percevra néanmoins le droit invoqué et l'élément dominant du signe contesté dans leur ensemble et ne leur attribuera pas de signification précise.

38. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas pertinente.

Comparaison visuelle

39. Dans les signes composés (éléments verbaux et figuratifs), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif (voir en ce sens : TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). En effet, le public évoque généralement ces signes en utilisant l'élément verbal. Bien que l'élément figuratif dans le signe contesté ne puisse pas être ignoré (voir dans ce sens la décision du Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 septembre 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), l'Office considère que le public percevra l'élément ALLMAT dans le signe contesté comme l'élément dominant vu sa position initiale (il sera le premier à être perçu par le public pertinent), sa taille et l'écriture du mot en gros caractères gras sur un fond rouge et noir. L'élément figuratif, à savoir la police de caractère particulier et les deux couleurs, étant plutôt banal, il sera perçue comme purement décoratif et secondaire.

40. Le consommateur prêtera en principe plus d'attention à la première partie du signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). En l'espèce, les six premières lettres du droit invoqué ALLMAT et l'élément dominant du signe contesté sont identiques. Les signes diffèrent par l'ajout des lettres –TIC dans le droit invoqué et par l'ajout des mots VOS MATERIAUX AU MEILLEUR PRIX et des éléments figuratifs dans le signe contesté.

41. Les signes se ressemblent visuellement dans un certain degré.

Comparaison phonétique

42. 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).

43. Le droit invoqué sera prononcé comme ALLMATIC. L'Office estime que le signe contesté sera prononcé comme ALLMAT vu que le consommateur ne prononcera pas les mots VOS MATERIAUX AU MEILLEUR PRIX repris en petits caractères en dessous du mot ALLMAT (TUE, Green by Missako, T-162/08, 11 novembre 2009, ECLI:EU:T:2009:432), qu'ALLMAT est

l'élément verbal dominant du signe et qu'on abrègera le signe en un terme plus facile à prononcer (TUE, Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

44. Comme déjà expliqué ci-dessus, le consommateur attribuera plus d'attention à la première partie d'une marque (TUE, Mundicor, précité). La prononciation de l'élément dominant du signe contesté et des six premières lettres du droit invoqué, respectivement ALLMAT, sera identique. Pour le droit invoqué, les signes diffèrent par la prononciation des deux dernières lettres IC.

45. Les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

Conclusion

46. Conceptuellement, une comparaison n'est pas pertinente. Les signes se ressemblent visuellement dans un certain degré et se ressemblent phonétiquement.

A.2. Appréciation globale

47. 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.

48. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre 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 ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

49. 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). Dans le cas présent, il s'agit de produits qui ne font pas partie des achats réguliers du consommateur et qui sont en général assez chers. Le niveau d'attention du public concerné sera donc plus élevé que normal.

50. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, déjà cité). L'Office est d'avis que le droit invoqué dispose d'un caractère distinctif normal, car il ne décrit aucune caractéristique des produits en question.

51. Les signes se ressemblent visuellement dans un certain degré et se ressemblent phonétiquement. Conceptuellement, une comparaison n'est pas pertinente. Les produits du

défendeur sont soit identiques, soit similaires aux produits de l'opposant. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère que le public concerné, même doté d'un niveau d'attention plus élevé que normal, peut croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

52. L'Office ne peut pas tenir compte de la remarque du défendeur quant aux modalités particulières de commercialisation des produits en cause (voir point 14). En effet, ce qui importe, ce ne sont pas les conditions concrètes dans lesquelles les produits sont commercialisés, mais la description des produits visés par la marque antérieure et par le signe contesté, puisque les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et selon la volonté des titulaires des marques en conflit (CJUE, Quantum, C-171/06, 15 mars 2007, ECLI:EU:C:2007:171 ; TUE, Ferromix, dans les affaires jointes T-305/06 à T307/06, 15 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

53. En ce qui concerne le renvoi du défendeur à la jurisprudence de l'EUIPO et à des décisions d'opposition antérieures de l'Office (voir point 19), l'Office rappelle que dans le cadre de la procédure d'opposition, il prend ses décisions exclusivement sur base de la réglementation en vigueur au Benelux. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne lient l'Office (voir OBPI, décision d'opposition ZOE, 2001789, 28 juillet 2009 ; également par analogie : TUE, CURON, T-353/04, 3 mai 2007, ECLI:EU:T:2007:47).

C. Conclusion

54. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

55. L'opposition portant le numéro 2014149 est justifiée.

56. La demande Benelux numéro 1372159 n'est pas enregistrée pour les produits contre lesquels l'opposition est dirigés :

Classe 7 : Tous les produits.

57. La demande Benelux numéro 1372159 est enregistrée pour les produits et services contre lesquels l'opposition n'est pas dirigés :

Classe 2 : Tous les produits.
Classe 6 : Tous les produits.
Classe 11 : Tous les produits.
Classe 17 : Tous les produits.
Classe 19 : Tous les produits.
Classe 35 : Tous les services.
Classe 37 : Tous les services.

Classe 39 : Tous les services.

58. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.28, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 1er août 2019

Tineke Van Hoey *(rapporteur)* Saskia Smits Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif : Rudolf Wiersinga