

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE****DECISION en matière d'OPPOSITION****N° 2015479****du 30 novembre 2021**

- Opposant :** **MARLUX, naamloze vennootschap**  
Albertkade 3  
3980 Tessenderlo  
Belgique
- Mandataire :** **GEVERS**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
Belgique
- Marque invoquée :** **Enregistrement de marque Benelux 1186958**  
  
MARLUX  
  
*contre*
- Défendeur :** **IPARLUX S.à.r.l.**  
Rue Michel Rodange 18  
2273 Luxembourg  
Luxembourg
- Mandataire :** **Office Freylinger S.A.**  
Route d'Arlon 234  
8010 Strassen  
Luxembourg
- Marque contestée :** **Demande de marque Benelux 1397398**  
  
IPARLUX

## **I. FAITS ET PROCÉDURE**

### **A. Faits**

1. Le 14 juin 2019, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 6, 19, 22, 35 et 37 la demande Benelux de la marque verbale « IPARLUX ». Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1397398 et a été publiée le 1 juillet 2019.
2. Le 2 septembre 2019, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux 1186958, déposé le 19 août 2009 et enregistré le 10 décembre 2009 pour des produits et services en classes 6, 19 et 35, de la marque verbale MARLUX.
3. Il ressort du registre que l'opposant est le titulaire de la marque invoquée.
4. L'opposition fut introduite contre la totalité des produits et services de la marque contestée et est basée sur tous les produits et services de la marque invoquée.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1 de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »).
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 5 septembre 2019. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 8 juillet 2021.

## **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 similitude des marques concernées et des produits et services en question.

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

9. L'opposant entame son argumentaire par une analyse des produits et services en question. Il note concernant la classe 6 que certains des produits couverts par la marque contestée se retrouvent parmi les produits couverts par la marque invoquée et sont donc identiques. Les autres, ayant trait à des « *structures transportables en métal* » tels que couvert par la marque invoquée sont eux aussi à considérer identiques. L'opposant invoque le même raisonnement pour les produits non-métalliques couverts en classe 19 qui sont donc, eux aussi, à considérer identiques. Concernant les produits couverts par la marque contestée

dans la classe 22, l'opposant note que ceux-ci sont à considérer comme étant très similaires aux « structures mobiles » couvertes dans les classes 6 et 19 de la marque invoquée.

10. Concernant les services couverts par la marque contestée en classe 35, l'opposant note que ceux-ci sont en partie identique. De plus, les services de vente en gros ou au détail de produits identiques à ceux couverts par la marque invoquée en classes 6 et 19 sont à considérer comme similaires à ceux-ci, voire très similaires aux services de vente en gros ou au détail couverts par la marque invoquée. Finalement en ce qui concerne les services de construction couverts en classe 37 par la marque contestée, l'opposant considère que ceux-ci sont à considérer comme étant très similaires aux services de vente en classe 35 de la marque invoquée. L'opposant note qu'il est commun et logique que les entreprises qui vendent de tels produits prestent aussi souvent des services d'installation de ceux-ci, en particulier quand il s'agit de biens produits sur mesure.

11. Au sujet de la comparaison des marques en question, l'opposant note qu'il s'agit dans les deux cas de marques verbales, composées de 6 et 7 caractères respectivement et dont les 5 derniers, donnant la séquence « ARLUX », sont présents à l'identiques dans les deux marques. Il s'en suit que les marques sont visuellement très similaires selon l'opposant. Sur le plan phonétique, l'opposant note que le nombre de syllabes différant n'implique pas forcément que les marques soient différentes. En effet, l'opposant note ici aussi que mis à part les premières lettres, les marques sont phonétiquement identiques. De plus l'opposant note que les marques dans leurs prononciations ont le même rythme et la même cadence. Ainsi les marques sont phonétiquement très similaires selon l'opposant. Quant à la comparaison conceptuelle, l'opposant estime que, les marques n'ayant pas de signification au Benelux, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

12. Considérant les fortes similitudes entre les produits et services et les marques précédemment établies, l'opposant estime qu'il existe un réel risque de confusion pour le consommateur. Ce risque est accru par le fait que, selon l'opposant, il est courant dans le secteur de construction d'utiliser des marques secondaires dérivées de la marque principale pour désigner différentes lignes de produits.

13. Sur base de ce qui précède, l'opposant conclut qu'il existe un réel risque de confusion entre les marques. L'opposant demande donc à l'Office d'accepter l'opposition.

14. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a soumis des preuves d'usage.

## **B. Réaction du défendeur**

15. Le défendeur commence son argumentaire par la comparaison des marques en question. Le défendeur soulève à cet égard que les consommateurs prêtent en général plus d'importance au début des marques. Il s'en suit que les marques en cause ayant des initiales différentes, d'une part une consonne de l'autre une voyelle et une consonne, l'impression visuelle générale donnée par ces marques est à considérer différente selon le défendeur.

16. Sur le plan phonétique le défendeur note que les marques sont composées de syllabes différant dans leur nombre et tonalité initiale. Le défendeur conteste la conclusion de l'opposant selon lequel les

marques en cause auraient la même cadence et le même rythme et considère donc que les marques sont phonétiquement différentes dans leur impression globale.

17. Concernant la comparaison conceptuelle, le défendeur considère que les marques n'ayant de signification dans aucune des langues du Benelux, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

18. Abordant la comparaison des produits et services, le défendeur soulève en premier lieu que les produits couverts en classe 6, 19 et 35 de la marque contestée concernent des matériaux de construction propres à l'habitation. Or, ceux-ci sont, selon le défendeur, pas similaires aux produits et services couverts par la marque invoquée dans ces classes en ce que ces derniers concernent des matériaux de construction métalliques ou en béton et leur promotion. Le défendeur conteste d'ailleurs qu'il existe un lien suffisant pour conclure à une complémentarité entre les produits et services couverts dans les classes 22 et 37 de la marque contestée avec les produits et services de la marque invoquée.

19. En réponse aux preuves d'usage soumises par l'opposant, le défendeur estime que celles-ci sont insuffisantes pour prouver un usage sérieux de la marque antérieure sur le territoire pertinent. En effet, à l'égard des factures soumises, le défendeur note que les produits y mentionnés ne portent pas la marque invoquée. Concernant les emballages et catalogues soumis, le défendeur les estime insuffisants et note par ailleurs que les catalogues soumis concernent uniquement des produits de revêtements de sol qui sont très différents des produits couverts par la marque contestée. Finalement, concernant les preuves d'articles promotionnels soumis, celles-ci ne permettent pas, selon le défendeur, de faire un lien avec les activités de l'opposant dans le domaine des produits et services couverts. D'ailleurs, le défendeur estime qu'aucune des pièces soumises ne permet de conclure que l'opposant ait offert des services de promotion à des tiers tels que revendiqué par la marque invoquée en classe 35.

20. Compte tenu de ce qui précède le défendeur estime donc que les preuves soumises comme preuves d'usage par l'opposant sont insuffisantes et qu'en outre il ne peut exister un risque de confusion en raison des différences entre les marques en cause. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition dans son intégralité.

### **III. DÉCISION**

#### **A.1 Preuves d'usage**

21. En application de l'article 2.16bis, alinéa 1 CBPI l'opposant doit, à la demande du défendeur, fournir la preuve que les marques antérieures ont fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis, alinéa 1 CBPI ou qu'il existait de justes motifs pour leur non-usage. La preuve doit montrer l'usage au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

22. Le dépôt contesté a été effectué le 14 juin 2019. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 14 juin 2014 au 14 juin 2019.

23. Etant donné que l'enregistrement de la marque invoquée est antérieur au 14 juin 2014, la demande de preuves d'usage pour la marque invoquée est fondée.

24. En outre, le Tribunal de l'UE a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002, ECLI:EU:T:2002:316 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 et arrêt Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135).

25. Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux (Ordonnance CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 27 janvier 2004, ECLI:EU:C:2004:50; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:438).

26. Le Tribunal a précisé que l'usage de la marque antérieure ne doit pas nécessairement être quantitativement important pour être considéré comme sérieux (TUE, Hipoviton, T-334/01, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:223 ; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135). La notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques dans les seuls cas d'exploitations commerciales quantitativement importantes (TUE, Vitafruit, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:225 ainsi que l'arrêt Sonia Sonia Rykiel précité).

27. Conformément à la règle 1.25 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

### ***Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant***

28. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

1. 3 factures, montrant la marque invoquée, adressées respectivement à des entreprises au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas, datant de 2014 et 2015 pour un total d'environ 14'000 Euros. (pièce 1)
2. 11 bons de livraisons, montrant la marque invoquée, datant d'une période allant de 2014 à 2019, adressés à différentes entreprises au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas et couvrant un volume total de plus de 90'000 kilos. (pièce 2)
3. Une confirmation de commande, montrant la marque invoquée, datant de 2015 et adressée à une entreprise Belge du nom de Batidal SA. (pièce 3)

4. Un devis, montrant la marque invoquée, datant de 2012 et adressé à une entreprise Belge du nom de De Molensteen. (pièce 4)
5. Différentes pièces liées à la conception d'un chapeau montrant la marque invoquée. (pièce 5)
6. Captures d'écran montrant l'offre à la vente d'articles promotionnels montrant la marque invoquée. (pièce 6)
7. Différents articles de presse en néerlandais montrant les activités de sponsoring de l'opposant utilisant la marque invoquée concernant des courses de vélos. (pièce 7)
8. Captures d'écran montrant des photos de la marque invoquée sur des emballages de produits. (pièce 8)
9. Différentes versions d'un catalogue de langue française et néerlandaise de produits offerts par le déposant montrant la marque invoquée. (pièce 9)
10. Des captures d'écran montrant des photos des produits vendus sous la marque invoquée tels que présentés dans les magasins. (pièce 10)
11. Diverses captures d'écran du site web de l'opposant, produites moyennant l'outil Wayback Machine, montrant la marque invoquée et datant d'une période allant de 2014 à 2017. (pièce 11)

29. De manière générale, il convient tout d'abord de souligner que le fait que certains documents ne soient pas datés ou qu'ils proviennent d'une date en dehors de la période concernée ne signifie pas nécessairement qu'ils doivent être ignorés. Même si un document date d'après une certaine date, il peut être possible d'en tirer des conclusions concernant une situation survenue avant cette date (CJUE, Aire Limpio, C-488/06, 17 juillet 2008, ECLI:EU:C:2008:420 ; décision d'opposition de l'OBPI, Y-TAG, 2000904, 23 octobre 2008). En outre, ces documents sont susceptibles d'étayer les autres preuves invoquées (CJUE, Vitafruit, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:225; décision d'opposition de l'OBPI, HOLLANDER, 2000980, 30 juin 2008). Par exemple, bien que certaines captures d'écrans, certains catalogues et le devis soumis datent d'avant la période pertinente ou sont pas datés, ceux-ci peuvent toutefois permettre de tirer des conclusions sur la situation prévalant durant cette période (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour de justice du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, ECLI:EU:C:2004:587). De telles circonstances peuvent confirmer ou contribuer à une meilleure appréciation de l'étendue de l'usage de la marque en question au cours de la période pertinente (voir, l'ordonnance de la CJUE du 27 janvier 2004, La Mer Technology, déjà citée).

30. Les factures et bons de livraisons soumis (pièce 1 & 2) couvrent la période pertinente et sont destinées à des clients aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. La marque invoquée est indiquée dans ces factures et bons de livraison. Les quantités et montants couverts varient de 2'000 à presque 6'000 Euros par facture, et de volumes allant de quelques centaines à plus de 25'000 kilos par bon de livraison. Ces documents comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure ainsi que les produits pour lesquels la marque est utilisée. Toutes ces factures sont émises par la société de l'opposant. Les pièces soumises concernant les emballages des produits ainsi que la présentation des produits tels que offerts au consommateur (pièces 8 à 11) montrent que la marque est utilisée en rapport avec la vente de ces produits. L'Office établit que ces éléments de preuve dans leur ensemble sont de nature à démontrer un usage sérieux de la marque invoquée.

31. Il importe à soulever que les preuves soumises concernent uniquement une partie des produits et services invoqués, notamment : des produits en béton, des pierres; des pavés; des marches, non métalliques; des carreaux de sol et de terrasse, non métalliques et des briques, ainsi que la vente en gros et en détail de ceux-ci. Aucune des preuves soumises démontre la vente de produits tels que ceux couverts

en classe 6. Concernant les services en classe 35 non liés à la vente, bien que les éléments de preuves soumis démontrent des efforts de marketing encourus par l'opposant (pièces 5, 6 et 7) pour sa propre marque, aucune preuve ne permet de conclure que l'opposant ait offert des services publicitaires ou administratifs à des tiers.

### *Conclusion*

32. Sur base de l'ensemble des pièces introduites, l'Office estime que l'opposant a démontré suffisamment l'usage sérieux de la marque invoquée durant la période pertinente au Benelux pour une partie des produits et services.

### **A.2. Risque de confusion**

33. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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.

34. L'article 2.2ter, alinéa 1 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 ».

35. Selon une 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 marques**

36. 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 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).

37. 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.

38. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
MARLUX	IPARLUX

*Comparaison visuelle*

39. La marque invoquée est une marque verbale, composée du mot de 6 caractères « MARLUX ». La marque contestée est elle aussi une marque verbale composée du mot de 7 caractères « IPARLUX ».

40. Bien que les marques en cause comprennent tous deux la séquence « ARLUX » reprise à l'identique dans les deux marques, la comparaison des marques doit néanmoins être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en cause. L'Office estime que dans le cas présent, étant donné la nature relativement courte des marques en cause, le consommateur sera davantage à même de percevoir les différences existantes entre celles-ci. De plus, suite à une jurisprudence européenne établie, il convient de souligner que le consommateur attache en général plus d'importance à la première partie d'une marque (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79) renforçant donc les différences existantes entre marques en question.

41. En conséquent les marques sont à considérer visuellement similaires à un certain degré.

*Comparaison phonétique*

42. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, les marques en cause sont composées de 2 et 3 syllabes respectivement, notamment : [MAR] [LUX] et [I] [PAR] [LUX]. Comme précédemment établi, la brevété des marques en cause ainsi que le fait que les différences entre celles-ci figurent au début des marques, font en sorte que l'impression d'ensemble des marques sur le consommateur prendra davantage en compte les différences présentes (voir paragraphe 40). De plus, les marques en cause diffèrent non seulement dans leurs syllabes initiales, mais aussi dans le nombre de syllabes les composant résultant dans une prononciation différant en rythme et cadence.

43. Il s'en suit que les marques sont phonétiquement similaires à un certain degré.

*Comparaison conceptuelle*

44. Les parties considèrent tout deux que les marques verbales en cause n’ont pas de signification pour le consommateur du Benelux (paragraphe 11 et 17). Une comparaison conceptuelle n’est donc pas pertinente.

*Conclusion*

45. Visuellement et phonétiquement, les marques sont similaires à un certain degré. Conceptuellement une comparaison des marques n’est pas pertinente.

**Comparaison des produits et services**

46. 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, déjà cité).

47. Lors de la comparaison des produits et services de la marque invoquée à ceux contre lesquels l’opposition est dirigée, sont respectivement considérés les produits et services tels que formulés au registre et les produits et services tels qu’indiqués dans la demande de marque dans la mesure où une utilisation réelle a été démontrée.

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

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
	CI 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; abris métalliques; abris métalliques pour voitures; auvents métalliques [structures]; Marquises métalliques [construction]; Stores métalliques extérieurs; Parois métalliques; Pergolas en métal; constructions en acier; stores en acier; tôles d'acier; alliages de métaux communs; armatures métalliques pour la construction; Vérandas métalliques; abris de piscines métalliques; couvertures de piscines métalliques; Châssis métalliques; portes métalliques, cadres, châssis et armatures de portes métalliques; volets métalliques; toitures métalliques; serrures et clés métalliques; charnières métalliques.
CI 19 Producten van beton voor zover niet begrepen in andere klassen; bouwelementen van beton; steen; straatstenen; straatstenen van beton; keien; palissades, niet van metaal; boordstenen; traptreden, niet van metaal;	CI 19 Matériaux de construction non métalliques; verre de construction et panneaux de verre; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; abris et chalets non métalliques de jardin; abris non métalliques; abris

<p>vloerstenen en terrastegels niet van metaal; vloerstenen en terrastegels voorzien van een coating; vloerstenen en terrastegels met een gestraalde, geslepen, of gebouchardeerde deklaag; vloertegels uit marmmeragglomeraten; betontegels; betonklinkers met of zonder deklaag; plaveiselblokken, muurblokken, bakstenen en onderdelen voor zover begrepen in deze klasse; klinkers; stenen; bekledingsblokken.</p> <p><i>Cl 19 Produits en béton non compris dans d'autres classes ; éléments de construction en béton ; pierre ; Pavés ; pavés en béton ; Blocs rocheux; palissades, non métalliques ; margelles ; Marches, non métalliques ; carreaux de sol et de terrasse, non métalliques ; carreaux de sol et de terrasse revêtus d'une finition sablée, meulée ou bouchardée ; carreaux de sol en agglomérés de marbre ; carreaux en béton ; briques en béton avec ou sans revêtement ; pavés, blocs muraux, briques et parties pour la construction inclus dans cette classe ; briques; briques ; blocs de revêtement.</i></p>	<p>pour voitures, non métalliques; parois non métalliques préfabriquées; Pergolas non métalliques; Châssis non métalliques pour chalets, auvents, abris, abris de voitures et vérandas; Vérandas non métalliques; abris de piscines non métalliques; couvertures [construction] de piscines non métalliques; volets non métalliques; portes non métalliques, toitures non-métalliques; cadres et châssis de portes non métalliques.</p>
	<p>Cl 22 Auvents [marquises]; Marquises non métalliques; Brise-vent [écrans]; marquises en matières synthétiques; marquises en matières textiles; Auvents en toile; Auvents en matières synthétiques; Bâches, marquises, tentes et revêtements non ajustables; revêtements imperméables (bâches).</p>
<p>Cl 35 groothandel- en detailhandeldiensten met betrekking tot producten van beton voor zover niet begrepen in andere klassen, bouwelementen van beton, steen, straatstenen, straatstenen van beton, keien, boordstenen, vloerstenen en terrastegels niet van metaal, vloerstenen en terrastegels voorzien van een coating, vloerstenen en terrastegels met een gestraalde, geslepen, of gebouchardeerde deklaag, vloertegels uit marmmeragglomeraten, betontegels, betonklinkers met of zonder deklaag, - plaveiselmateriaal, niet van metaal, plaveiselblokken, muurblokken, , beton en betonelementen, klinkers, tegels, stenen, bekledingsblokken.</p>	<p>Cl 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; présentation de produits sur tous moyens de communication, pour la vente au détail; Services de vente en gros et de vente au détail de matériaux de construction, de constructions transportables, de terrasses, de chalets, d'abris, d'abris pour voitures, de chalets et d'abris de jardin, d'auvents, de marquises, d'abris de piscines, d'abris de terrasses, de vérandas, de pergolas ainsi que des parties constitutives des produits précités, notamment de toitures, de serrures, de portes et de fenêtres; Services de vente en gros et de vente au détail de matériel d'éclairage; aide à la direction des affaires; présentation de produits sur tout moyen de</p>

<p><i>Cl 35 services de commerce de gros et de détail de produits en béton non compris dans d'autres classes, éléments de construction en béton, pierres, pavés, Blocs rocheux, pierres de bordure, carrelages de sol et de terrasse de tous types, carrelages de sol et de terrasse revêtus les carreaux de sol et les dalles de terrasse avec revêtement de surface sablé, meulé ou bouchardé, les agrégats de marbre, les dalles en béton, les briques en béton avec ou sans revêtement de surface, pavés, non métalliques, les pavés, les blocs de mur, les briques, le béton et les unités de béton, briques, les dalles, les briques, les blocs de revêtement.</i></p>	<p>communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs, notamment dans le domaine de l'éclairage, des constructions transportables, des terrasses, des chalets, des abris, des abris pour voitures, des chalets et abris de jardin, des auvents, des marquises, des abris de piscines, des abris de terrasses, des vérandas, des pergolas ainsi que des parties constitutives des produits précités, notamment des toitures, des serrures, des portes et des fenêtres; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité; recueil et systématisation de données dans un fichier central; gérance administrative de sociétés de fabrication de constructions transportables, de terrasses, de chalets, d'abris, d'abris pour voitures, de chalets et d'abris de jardin, d'auvents, de marquises, d'abris de piscines et de terrasses, de vérandas et de pergolas.</p>
	<p>Cl 37 Construction et installation de terrasses, de constructions transportables, de chalets, d'abris, d'abris pour voitures, de chalets et d'abris de jardin, d'auvents, de marquises, d'abris de piscines, d'abris de terrasses, de vérandas, de pergolas ainsi que des parties constitutives des produits précités, notamment de toitures, de châssis, de serrures, de portes et de fenêtres; services de réparation et de maintenance de terrasses, de constructions transportables, de chalets, d'abris, d'abris de stockage, d'espaces-fumeurs, d'abris pour voitures, de chalets et d'abris de jardin, d'auvents, de marquises, d'abris de piscines, d'abris de terrasses, de vérandas, de pergolas ainsi que des parties constitutives des produits précités, notamment de toitures, de châssis, de serrures, de portes et de fenêtres; construction, réparation et maintenance d'entrées et d'allées, d'espace-fumeurs, d'abris de stockage; installation, réparation et maintenance d'installations d'éclairage, de stores et de stores solaires, de brise-vent, de toits et de parois en verre; nettoyage et entretien de stores et de stores solaires, de brise-vent, de toits et de parois en verre; conseils et information en matière des services précités.</p>

<p>(N.B.: La langue originale de la marque invoquée est le néerlandais. La traduction en français de la liste des produits et services a été ajoutée pour augmenter la lisibilité de cette décision).</p>	
---	--

#### Classe 6 et 19

49. Les produits couverts par la marque invoquée font partie de l'intitulé plus large « *Matériaux de construction non métalliques* » de la marque contestée. À cet égard et en application d'une jurisprudence constante, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (voir TUE, arrêt METABIOMAX T-281/13, 11 juin 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

50. Concernant les autres produits couverts dans ces classes, le degré de similarité avec les produits couverts par la marque invoquée peut varier en fonction du degré de complémentarité, de leur caractère concurrent et de la similarité de leur nature, destination et leur utilisation, allant de différents à similaires.

#### Classe 22

51. Les produits couverts par la marque contestée en classe 22 sont différents des produits couverts par la marque invoquée. Ils sont notamment de natures et finalités différentes et sont en général pas produits par les mêmes entreprises. Bien que ces produits puissent tous être offerts dans des magasins de construction ils ne se trouvent en général pas dans les mêmes rayons. Ces produits sont donc à considérer différents.

#### Classe 35

52. Les « *Services de vente en gros et de vente au détail de matériaux de construction, de terrasses* » de la marque contestée comprennent les services de vente en gros pour tels que par exemple les « *services de commerce de gros et de détail de pavés* » pour lesquels l'usage de la marque invoquée a été retenu. En conséquent ceux-ci sont à considérer identiques (voir l'arrêt *Metabiomax* précité).

53. Concernant les autres services couverts dans cette classe par la marque contestée, ceux-ci sont soit différents, soit similaires à un certain degré, soit similaires aux produits et services couverts par la marque invoquée, vu leur degré variable de complémentarité, de caractère concurrent et de la similarité de leur nature, destination et leur utilisation.

#### Classe 37

54. Il existe un certain degré de similarité entre les produits et services de la marque invoquée et les services « *Construction et installation de terrasses* », en raison de la complémentarité dû au fait que ces services sont fréquemment offerts conjointement à l'installation de ces produits couverts en classe 19, de la marque invoquée et que le consommateur puisse s'attendre à ce que la même entreprise qui offre la vente de tels produits offre aussi son installation.

55. Les autres services couverts par la marque invoquée ne sont, au plus, que faiblement similaires étant donné que les produits sujets à l'installation ne font pas partie des produits couverts par la marque contestée.

#### *Conclusion*

56. En conséquence, l'Office conclut que les produits et services en question sont en partie identiques, en partie similaires, en partie similaires à un certain degré et en partie différents.

### **A.3. Appréciation globale**

57. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services ainsi que la ressemblance des marques jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

58. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, 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 d'espèce, les produits et services en cause sont adressés aussi bien à des professionnels qu'à des consommateurs moyens. Si l'acte d'achat de ces produits et services peut être rapidement effectué, le processus de comparaison et de réflexion précédant le choix, requiert, par définition, un niveau élevé d'attention. En effet pour les produits et services en cause, l'achat est nécessairement précédé de considérations fonctionnelles et esthétiques à l'égard de ces produits et services. En outre, pour le consommateur moyen qui n'achète pas régulièrement certains produits, comme ceux couverts dans le cas présent, son degré d'attention à l'occasion de l'achat de ces produits doit, en principe, être considéré comme supérieur au degré normal d'attention (voire en ce sens TUE, arrêt Idea, T-112/06, 16 janvier 2008, ECLI:EU:T:2008:10, arrêt Lithofix, T-273/14, 3 juin 2015, ECLI:T:2015:352, arrêt RP Royal Palladium, T-768/15, ECLI:T:2017:630).

59. 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 la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal.

60. 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 ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Ainsi dans le cas présent, bien que des similarités existent entre les marques sur le plan auditif et visuel, il existe aussi des différences tout aussi évidentes entre celles-ci.

61. En tenant compte le niveau d'attention élevé des consommateurs et en observant l'interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, à savoir le certain degré de similarité visuelle et phonétique ainsi que le fait qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente, l'Office considère que le public pertinent pourrait être amené à croire seul en ce qui concerne les produits et

services identiques couverts par les marques en cause et pour lesquels l'usage de la marque antérieure a été prouvé, que ceux-ci proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement (voir article 2.2ter, alinéa 1 CBPI). Cependant, à l'égard des produits et services non identiques, l'Office est d'avis que les marques diffèrent suffisamment pour que le consommateur y reconnaisse deux origines différentes.

## **B. Conclusion**

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

## **IV. CONSÉQUENCE**

63. L'opposition portant le numéro 2015479 est partiellement justifiée.

64. La demande Benelux numéro 1397398 n'est pas enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques.

Classe 35 : Services de vente en gros et de vente au détail de matériaux de construction, de terrasses.

65. La demande Benelux numéro 1397398 est enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 6 : Tous les produits

Classe 19 : Verre de construction et panneaux de verre; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; abris et chalets non métalliques de jardin; abris non métalliques; abris pour voitures, non métalliques; parois non métalliques préfabriquées; Pergolas non métalliques; Châssis non métalliques pour chalets, auvents, abris, abris de voitures et vérandas; Vérandas non métalliques; abris de piscines non métalliques; couvertures [construction] de piscines non métalliques; volets non métalliques; portes non métalliques, toitures non-métalliques; cadres et châssis de portes non métalliques.

Classe 22 : Tous les produits

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; présentation de produits sur tous moyens de communication, pour la vente au détail; Services de vente en gros et de vente au détail de constructions transportables, de chalets, d'abris, d'abris pour voitures, de chalets et d'abris de jardin, d'auvents, de marquises, d'abris de piscines, d'abris de terrasses, de vérandas, de pergolas ainsi que des parties constitutives des produits précités, notamment de toitures, de serrures, de portes et de fenêtres; Services de vente en gros et de vente au détail de matériel d'éclairage; aide à la direction des affaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs, notamment dans le domaine de l'éclairage, des constructions transportables, des terrasses, des chalets, des abris, des abris pour voitures, des chalets et abris de jardin, des auvents, des marquises, des abris de piscines, des abris de terrasses, des vérandas, des pergolas ainsi que des parties constitutives des produits précités, notamment des toitures, des serrures, des portes et des fenêtres; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité;

recueil et systématisation de données dans un fichier central; gérance administrative de sociétés de fabrication de constructions transportables, de terrasses, de chalets, d'abris, d'abris pour voitures, de chalets et d'abris de jardin, d'auvents, de marquises, d'abris de piscines et de terrasses, de vérandas et de pergolas.

Classe 37 : Tous les produits

66. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.28, alinéa 3.



La Haye, le 30 novembre 2021

François Châtellier  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Agent chargé du suivi administratif: Guy Abrams