

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**  
**DECISION en matière d'OPPOSITION**  
**2015903**  
**du 12 août 2021**

**Opposant :** **Tubacex S.A.**  
Tres Cruces 8  
01400 LLODIO  
Spain

**Mandataire :** **Turnstone B.V.**  
Prof. J.H. Bavincklaan 2  
1183 AT Amstelveen  
Netherlands

**Marque invoquée :** **Marque internationale 1280111**

TUBACEX

*contre*

**Défendeur :** **TUBEX BVF S.A.**  
Route du Vieux Campinaire 40  
6220 Fleurus  
Belgium

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

**Marque contestée :** **Demande de marque Benelux 1408742**

**TUBEX**  
PIPING

## **I. FAITS ET PROCEDURE**

### **A. Faits**

1. Le 2 janvier 2020, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque semi-figurative  « TUBEX PIPING » pour distinguer des produits et services en classes 6, 37 et 40. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1408742 et a été publiée le 14 janvier 2020.

2. Le 28 février 2020, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 1280111 de la marque verbale « TUBACEX » pour des produits et services en classes 6, 37, 40 et 42, désignant depuis le 3 juillet 2015 entre autres l'Union européenne.

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

4. L'opposition est introduite contre tous les 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 2, sous a 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 la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 2 mars 2020. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. 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 17 février 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 ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

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

9. L'opposant entame son argumentaire par un bref historique de la société de l'opposant.

10. Adressant le risque de confusion, l'opposant procède en premier lieu à la comparaison des signes et fait valoir concernant la comparaison visuelle que les éléments figuratifs de marques mixtes sont en général considérés comme moins distinctifs que les éléments verbaux de celles-ci. En effet, concernant la marque contestée l'opposant note que l'élément figuratif, notamment la lettre « E » remplacée par trois

lignes horizontales sera perçue comme une simple décoration. De plus, l'opposant note que le mot « PIPING » est descriptif pour les produits et services dans le domaine de la tuyauterie. Ainsi, comparant les éléments distinctifs des signes, notamment « TUBEX » et « TUBACEX », l'opposant note que les trois premières ainsi que les deux dernières lettres se trouvent reprises à l'identique. En conséquent l'opposant estime que les marques en cause sont visuellement très similaires.

11. D'un point de vue phonétique et ayant égard aux éléments distinctifs précédemment établis, l'opposant considère que les éléments verbaux « TUBEX » et « TUBACEC » coïncident dans leurs parties initiales et finales et en sont donc phonétiquement très ressemblantes.

12. Conceptuellement, l'opposant note qu'une comparaison des signes n'est pas pertinente en ce que aucune des marques n'a une signification dans une des langues du Benelux.

13. D'ailleurs, l'opposant renvoie à des décisions jurisprudentielles confirmant que le consommateur prête en général plus d'attention au début et à la fin d'un signe. Or les seules différences entre les éléments distinctifs des signes en cause se trouvent au milieu de ceux-ci.

14. Concernant la comparaison des produits et services couverts par les marques en cause, l'opposant estime que ceux-ci sont identiques ou, pour le moins, très similaires.

15. L'opposant estime que le niveau d'attention du consommateur moyen de ces produits et services doit être considéré comme moyen. Toutefois, si le degré d'attention devait être considéré comme élevé, le risque de confusion persisterait en raison du degré élevé des similitudes entre les marques en cause.

16. Partant, l'opposant fait valoir que la distinctivité de la marque invoquée est élevée, non seulement de manière intrinsèque mais aussi en ce que l'opposant soulève que celle-ci est largement connue dans le domaine en cause.

17. Vu ce qui précède, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause. Il demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté.

## **B. Réaction du défendeur**

18. Le défendeur entame son argumentaire en notant d'une part que dans son argumentaire l'opposant revendique sa présence de longue date sur le marché concerné or invoque une marque déposée récemment et non soumise à l'obligation d'usage. Toutefois le défendeur soulève que l'opposant est propriétaire de marques antérieures identiques soumises à une telle obligation d'usage. En conséquent le défendeur note que si l'Office devait considérer que c'est à dessein que la marque la plus récente ait été invoquée afin de contourner cette obligation, le défendeur fait valoir qu'il souhaite invoquer une demande de preuves d'usage de la marque TUBACEX pour des produits en classe 6.

19. Concernant la comparaison visuelle des signes, le défendeur considère que les éléments figuratifs ainsi que l'élément verbal « PIPING » ne peuvent être considérés comme étant négligeables. En conséquent le défendeur note que l'impression d'ensemble des signes en question diffère, la marque invoquée consistant d'un seul mot de 7 lettres tandis que la marque contestée consiste de deux mots de 5 et 6 lettres

respectivement ainsi que d'un élément figuratif. De plus, considérant uniquement les mots « TUBEX » et « TUBACEX » le défendeur note que l'ajout de deux lettres dans une marque courte ne passera pas inaperçu et que la marque contestée met l'accent sur la lettre « E » moyennant l'élément figuratif ne connaissant pas d'équivalent dans la marque invoquée. Il s'en suit que les marques doivent donc, selon le défendeur être considérées comme visuellement dissimilaires ou, tout au plus, similaires à un faible degré.

20. Sur le plan phonétique le défendeur note que la marque contestée est nettement plus longue que la marque invoquée et coïncide uniquement dans sa première syllabe ainsi que la première lettre de la deuxième syllabe. Partant, si tel que le suggère l'opposant l'on devait uniquement comparer les éléments verbaux « TUBEX » et « TUBACEX », le défendeur note que l'ajout d'une syllabe additionnelle dans une marque courte aura un impact important sur l'impression d'ensemble des signes en cause. Ainsi le défendeur estime que les signes en cause sont phonétiquement assez, voire très différents.

21. Conceptuellement, le défendeur note que les marques en cause dans leurs particules « TUBE » et « TUBA » respectives renvoient aux tubes et tuyauteries couvertes par celles-ci. En conséquent ces préfixes doivent être considérés comme peu distinctifs. L'élément « PIPING » de la marque contestée renvoie lui aussi à la tuyauterie tandis que la terminaison « CEX » de « TUBACEX », aura un impact sur le consommateur différent de celui de la marque contestée en raison du rapprochement que celui-ci fera avec le mot « SEX » malgré l'orthographe différente. Pour ces raisons, les marques en cause, bien que comportant toutes deux un élément faisant référence aux tubes, doivent être considérés comme conceptuellement différentes en ce qu'elles évoquent des concepts différents.

22. Au sujet de la comparaison des produits et services couverts par les marques en cause, le défendeur note que les intitulés de la marque invoquée sont très généraux. Néanmoins, le défendeur soulève que les « soudures » en classe 6 ainsi que les « chaudronnerie ; services de chaudronnerie sur cuivre » en classe 40 ne sont pas repris et doivent donc être considérés comme différents.

23. Dans son évaluation du risque de confusion le défendeur soulève la faible distinctivité de la marque « TUBACEX » en raison du renvoi aux produits et services liés aux tubes tel que précédemment établi. De plus, le défendeur conteste la distinctivité accrue invoquée par l'opposant en ce que celui-ci n'a pas soumis d'éléments de preuves démontrant celle-ci. Il soulève d'ailleurs le dépôt d'une marque semi-figurative utilisée par l'opposant limitant d'avantage le risque de confusion.

24. Concernant le public pertinent, le défendeur note que celui-ci concerne un public de professionnels avec un niveau d'attention très élevé.

25. Finalement le défendeur note que l'opposant et lui-même, étant des entreprises créées en 1963, coexistent donc depuis longue date. En particulier l'opposant prétendant être actif au Benelux depuis 1979, la coexistence des entreprises en cause date depuis plus de 40 ans, rendant les circonstances différentes à celles des décisions jurisprudentielles invoquées par l'opposant.

26. En raison de ce qui précède, le défendeur demande donc à l'Office de rejeter l'opposition, pour absence de risque de confusion et d'enregistrer la marque contestée.

**III. DECISION**

**A.1 Risque de confusion**

27. 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.

28. 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: [...] 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 ».

29. 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 et services**

30. 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 ces 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).

31. Lors de la comparaison des produits et services de la marque invoquée aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont considérés les produits et services tels que formulés au registre.

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; articles de serrurerie et de quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;	CI 6 Soudures; Tuyauteries métalliques; Tuyauteries en métal, y compris en alliage d'acier et en titane.

<p>produits métalliques non compris dans d'autres classes, en particulier sous forme de lingots ou sous forme de barres rondes et/ou carrées.</p>	
<p>CL 37 Services de construction; services de montage et d'entretien, en particulier de tubes, tuyaux, constructions transportables métalliques, installations dans des bâtiments, articles de serrurerie et de quincaillerie, et de coffres-forts; services de réparation de tubes, tuyaux, constructions transportables mécaniques, installations dans des bâtiments, articles de serrurerie et de quincaillerie, et de coffres-forts.</p>	<p>CI 37 Installation de tuyauteries industrielles; Entretien et réparation de tuyauteries industrielles; Installation de systèmes de tuyauteries.</p>
<p>CL 40 Traitement de métaux; services de coulage de métaux; traitement de l'acier; découpe d'acier; polissage de fer; traitement thermique et enduisage d'acier; lamination; laminage de plaques en métal.</p>	<p>CI 40 Chaudronnerie; Services de chaudronnerie sur cuivre.</p>
<p>CL 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception s'y rapportant; recherches et analyses industrielles; conception et développement d'équipements informatiques et de logiciels; développement d'enduits pour métaux; recherches dans le domaine des métaux; services d'ingénierie en matière de systèmes de formation de métaux; services d'ingénierie en matière de systèmes de manipulation des métaux.</p>	

33. Concernant les produits couverts en classe 6, notamment « *Tuyauteries métalliques; Tuyauteries en métal, y compris en alliage d'acier et en titane* » ceux-ci correspondent aux « *tuyaux métalliques* » de la marque invoquée. Il en est de même pour les produits de « *soudures* » couverts par la demande contestée qui sont fortement similaires aux « *alliages* » couverts par la marque invoqué en ce qu'ils sont utilisés dans les mêmes circonstances et pour la même finalité, notamment la combinaison de métaux. En conséquent les produits en classe 6 doivent être considérés comme étant similaires à un haut degré, voire identiques.

34. Les « *Installation de tuyauteries industrielles; Entretien et réparation de tuyauteries industrielles; Installation de systèmes de tuyauteries* » en classe 37 concernent des services équivalents aux « *services de montage et d'entretien, en particulier de tubes, tuyaux, constructions transportables métalliques, installations dans des bâtiments, articles de serrurerie et de quincaillerie, et de coffres-forts* » couverts par la marque antérieure et sont à considérer identiques, voire similaires à un haut degré à ceux-ci.

35. Étant donné que les services de « *Chaudronnerie; Services de chaudronnerie sur cuivre* » couverts par la marque contestée en classe 40 concernent des services de production et de travail de métaux, ceux-ci sont repris par les services de « *Traitement de métaux* » couverts par la marque invoquée et donc à considérer similaires à un haut degré, voire identiques à ceux-ci.

*Conclusion*

36. Les produits et services en cause sont similaires à un haut degré, voire identiques.

**Comparaison des marques**

37. 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).

38. 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.

39. 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, 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).

40. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
TUBACEX	

*Comparaison conceptuelle*

41. La marque invoquée est une marque verbale composée du mot « TUBACEX » n'ayant aucune signification évidente pour le consommateur moyen du Benelux.

42. La marque contestée est une marque semi-figurative composée des mots « TUBEX », n'ayant pas de signification évidente, et « PIPING », signifiant « tuyauterie » en français<sup>1</sup>. La lettre « E » de la marque est stylisée et représentée sous la forme de trois lignes horizontales de couleurs bleue, magenta et jaune respectivement. Néanmoins cet élément figuratif sera perçu comme étant de nature purement ornemental et ne sera pas à même à altérer la perception conceptuelle de la marque par le consommateur.

43. L'Office est d'avis que le public concerné reconnaîtra le mot « PIPING » comme une référence aux services liés à la tuyauterie offerts sous la marque contestée. En effet, le public ne considérera en général 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, BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184 ; TUE, NLSPOORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, T-117/03-T-119/03, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2003:184 et TUE, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359, OBPI, décision d'opposition 2015110, COLORMAKER, 14 avril 2020). En conséquent, et en tenant compte de son caractère proéminent de par sa taille, police et couleur, dans la marque contestée, l'élément verbal « TUBEX » sera considéré comme l'élément dominant de la marque contestée.

44. Bien que les deux marques en cause coïncident dans leur préfixe « TUB » qui, pour certains consommateurs pourrait constituer un renvoi à des produits et services liés aux tubes, les marques, dans leur ensemble, n'ont pas de signification. En effet les néologismes créés par l'ajout de particules marquantes donnant les termes « TUBACEX » et « TUBEX » éloignent la perception d'ensemble de ces éléments d'une référence à une signification concrète.

45. Les marques en cause n'ayant pas de signification évidente pour le consommateur une comparaison conceptuelle n'est donc pas pertinente.

*Comparaison visuelle*

46. La marque invoquée est une marque verbale composée du mot de 7 lettres « TUBACEX ». La marque contestée est une marque semi-figurative composée de deux mots « TUBEX » et « PIPING » de 5 et 6 lettres respectivement. La lettre « E » du mot « TUBEX » est représentée de manière stylisée par trois lignes horizontales de couleurs différentes.

47. Concernant les marques composées (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Dans le cas présent, l'attention du consommateur se verra surtout dirigée vers l'élément verbal « TUBEX » de la marque invoquée d'abord en raison de la taille de celui-ci. En outre l'élément figuratif qui, de par sa nature, sera perçu comme servant de nature ornementale, met cet

---

<sup>1</sup> Voir dictionnaire Larousse ne ligne : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/piping/602232>

élément, central à la marque contestée, d'autant plus en avant. En revanche, l'élément verbal « PIPING » précédemment établi comme faiblement distinctif n'attirera de plus, en raison de sa représentation de taille réduite, de police fine et soulignant l'élément dominant « Tubex » pas l'attention du consommateur.

48. Bien que les éléments verbaux des marques en cause diffèrent en légèrement en longueur il ressort d'une jurisprudence constante 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). En effet les marques en cause coïncident aussi bien dans leur partie initiale que dans leur terminaison et diffèrent uniquement dans la partie centrale de l'élément « TUBACEX » n'ayant pas d'équivalent dans la marque contestée.

49. Étant donné ce qui précède, l'Office conclut que les signes sont visuellement similaires à un certain degré.

#### *Comparaison phonétique*

50. 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).

51. Bien que les signes en cause diffèrent en ce qu'ils sont composés de 1 et 2 mots respectivement, il résulte de la distinctivité réduite de l'élément verbal « PIPING » précédemment établie que l'attention du consommateur se verra surtout dirigée vers l'élément dominant « TUBEX » de la marque contestée.

52. Comparant les éléments dominants des marques en cause, les mots « TUBACEX » et « TUBEX » sont constitués d'un nombre de syllabes différents, 3 et 2 respectivement. Toutefois, les marques coïncident phonétiquement dans leur syllabe initiale ainsi que dans leur terminaison. De plus la prononciation des marques en cause met l'accent sur la dernière syllabe qui coïncide dans les deux marques et qui est de nature prégnante pour les consommateurs du Benelux. En raison de ce qui précède une certaine similarité phonétique existe.

53. L'Office estime que les signes en question sont phonétiquement similaires à un certain degré.

#### *Conclusion*

54. En raison de ce qui précède, l'Office estime que les marques en cause connaissent un certain degré de similitude visuelle et phonétique tandis qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

### **A.2. Appréciation globale**

55. 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.

56. 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).

57. 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 sont susceptibles de s'adresser en partie à des professionnels, en partie à l'ensemble des consommateurs. Il y a donc lieu de prendre en considération le consommateur moyen ayant le niveau d'attention le moins élevé. Il en résulte que, pour les produits et services concernés le niveau d'attention à considérer est un niveau moyen.

58. 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 car elle ne décrit aucune caractéristique des produits en question. La distinctivité accrue revendiquée par l'opposant en raison de la renommée de la marque invoquée n'étant pas étayée par des éléments de preuve, l'Office ne peut la confirmer.

59. Les produits et services des marques en cause étant similaires à un haut degré, voire identiques et les signes étant similaires à un certain degré visuellement ainsi que phonétiquement, tandis qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente, l'Office conclut que le public, bien que en partie constitué d'un public professionnel, peut croire que ces produits et services puissent provenir de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée (voir article 2.2ter, alinéa 1 CBPI).

## **B. Autres facteurs**

60. L'Office note que dans le contexte d'une procédure d'opposition il appartient à l'opposant de sélectionner le droit antérieur qu'il souhaite invoquer. Le fait qu'il soit titulaire d'autres titres antérieurs ne l'oblige pas pour autant à les invoquer. De même l'opposant ne peut être demandé à apporter des preuves d'usages concernant des marques non concernées par la procédure en cause (voir point 18). En effet l'Office, dans le cadre d'une opposition considère uniquement les marques invoquées dans ce contexte. En conséquence, une coexistence invoquée reposant sur des marques antérieures au dépôt de marque en cause ne sont pas pertinentes dans le cadre de l'opposition présente (voir point 25).

## **C. Conclusion**

61. L'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

## **IV. CONSÉQUENCE**

62. L'opposition portant le numéro 2015903 est justifiée.

63. La demande Benelux numéro 1408742 n'est pas enregistrée.

64. 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 joint à la règle 1.28, alinéa 3. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.



La Haye, le 12 août 2021

Francois Châtellier  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gerard