

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DÉCISION en matière d'OPPOSITION**  
**N° 2018116**  
**du 31 août 2023**

**Opposant :** **Kermi GmbH**  
Pankofen-Bahnhof 1  
D-94447 Plattling  
Allemagne

**Mandataire :** **V.O.**  
Carnegieplein 5  
2517 KJ Den Haag  
Pays-Bas

**Marque invoquée :** **Marque de l'Union européenne 10130433**

SIGNO

*contre*

**Défendeur :** **CMEM, Société par actions simplifiée**  
Rue Diane Fossey ZAC Ecoparc  
57140 Norroy-Le-Veneur  
France

**Mandataire :** **IPSILON BENELUX SA, aussi traitant sous le nom  
Distinctive+Ipsilon**  
Parc d'activités 77-79  
8308 Capellen  
Luxembourg

**Signe contesté :** **Demande de marque Benelux 1462824**



## I. FAITS ET PROCÉDURE

### A. Faits

1. Le 12 avril 2022, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 1,



2, 6, 7, 8, 11, 17, 19, 35, 37, la demande Benelux de la marque semi-figurative . Cette demande a été effectuée sous priorité de la marque française 4807706 du 12 octobre 2010. Elle a été mise en examen sous le numéro 1462824 et a été publiée le 15 avril 2022.

2. Le 7 juin 2022, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement de marque de l'Union européenne 10130433, de la marque verbale « SIGNO » demandée le 18 juillet 2011 et enregistrée le 24 décembre 2012 pour des produits en classe 11.

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

4. L'opposition est basée sur tous les produits de la marque invoquée et était initialement dirigée contre tous les produits et services du signe contesté, puis, seulement contre l'ensemble des produits désignés en classe 11.

5. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

6. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 9 juin 2022. 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 Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI ») et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 4 avril 2023.

## II. MOTIFS ET ARGUMENTS JURIDIQUES DES PARTIES

7. 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<sup>er</sup>, 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

8. Concernant la comparaison des signes, l'opposant considère que le signe contesté contient un élément figuratif peu ou pas distinctif, à savoir deux rectangles noirs obliques séparés par un espace blanc. Il indique ainsi que cet élément figuratif peut être ignoré lors de la comparaison des signes. Par ailleurs, l'opposant souligne que l'élément PRO pouvant signifier « professionnel » est descriptif et les consommateurs n'y accorderont donc que peu d'importance.

9. D'un point de vue conceptuel, l'opposant indique que la marque invoquée et le signe contesté sont similaires dans leur signification ; le mot « SIGNO » signifie « signe » en espagnol et « SIGNÉ » signifie « signe » en français. L'opposant établit que le français est l'une des langues du Benelux, que l'espagnol

est moins maîtrisé sur ce territoire mais que les deux mots sont cependant très similaires au mot anglais « SIGN » dont la signification sera claire pour le grand public Benelux. Il conclut à une forte similarité conceptuelle.

10. D'un point de vue visuel, l'opposant se repose sur la jurisprudence pour soulever le principe selon lequel les consommateurs attachent plus d'importance à la première partie d'un signe. Il précise que les parties respectives « SIGNO » et « SIGNÉ » sont les parties les plus distinctives et dominantes des marques en cause. L'opposant relève que ces termes ne diffèrent que par une seule lettre, à savoir le O et le E situés à la fin. Il conclut ainsi que les signes en cause sont visuellement très similaires dans leur impression d'ensemble.

11. D'un point de vue phonétique, l'opposant indique que les deux signes sont très similaires en ce qui concerne leurs parties distinctives et dominantes. Selon l'opposant, il existe tout au plus une différence à la fin des mots : un O contre un E, toutefois, cette différence n'est pas très importante de sorte que, sur le plan auditif, les signes en cause sont également similaires dans une certaine mesure. Il ajoute que si l'élément « PRO » est également prononcé, les signes sont encore plus similaires en raison de la présence d'un O à la fin du mot.

12. Concernant la comparaison des produits et services couverts par les marques concernées, l'opposant, suite à une analyse détaillée de ceux-ci, considère que les produits désignés en classe 11 par le signe contesté sont identiques et/ou (fortement) similaires.

13. Selon l'opposant, les produits en question s'adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Il précise qu'il s'agit de produits sanitaires qui sont achetés par tout consommateur ou professionnel lors de la rénovation de salles de bains et de toilettes. L'opposant conclut que le public concerné est donc le consommateur moyen ayant un niveau d'attention normal.

14. L'opposant considère que la marque invoquée possède un caractère distinctif normal à élevé, puisque le signe « SIGNO » n'a pas de signification dans le Benelux pour les produits enregistrés.

15. À la lumière des éléments précédents et du principe d'interdépendance, l'opposant est d'avis qu'il existe un risque de confusion en ce que le public pourrait croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées

16. L'opposant demande donc de faire droit à la présente opposition et de refuser, dans son intégralité, l'enregistrement du signe contesté, le tout assorti d'une condamnation du déposant aux frais fixes de la présente procédure.

17. À la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Sur la base des documents présentés, il considère qu'il a suffisamment été prouvé que l'enregistrement de la marque invoquée a fait l'objet d'un usage sérieux pendant la période d'usage pertinente, à savoir du 15 avril 2017 au 15 avril 2022, sur le territoire pertinent, à savoir l'Union européenne, pour les produits pertinents de la classe 11.

## **B. Réaction du défendeur**

18. Le défendeur a en premier lieu demandé à l'opposant d'apporter la preuve de l'usage effectif et sérieux de la marque invoquée.

19. Après analyse des preuves d'usage et arguments présentés par l'opposant, le défendeur indique tout d'abord que la période pertinente à prendre en considération est calculée à partir de la date de dépôt ou, si la demande de signe contesté a une date de priorité, à partir de la date de priorité. Dans le cas

présent, le défendeur établit, au regard de la revendication de la priorité du dépôt de marque française 4807706, que la période pertinente s'étend du 12 octobre 2016 au 12 octobre 2021. De manière globale, le défendeur considère que les pièces présentées par l'opposant ne fournissent pas d'indications suffisantes quant au lieu, la durée, l'importance mais aussi la nature de l'usage qui a été fait de la marque invoquée. Il ajoute qu'il convient d'emblée de noter que seuls les radiateurs peuvent être vus dans les pièces fournies et précise que cela est confirmé par l'opposant dans ses observations au soutien des preuves d'usage car il se réfère presque toujours aux « radiateurs SIGNO » ce qui, pour le défendeur, constitue un aveu que la marque invoquée n'est pas utilisée pour les autres produits désignés en classe 11. Le défendeur souligne que les éléments apportés par l'opposant ne sont pas suffisamment concrets et objectifs pour prouver une utilisation effective et suffisante visant à maintenir ou conquérir une part de marché en relation avec les produits visés. Ainsi, sur base de ce qui précède, le défendeur conclut que la marque invoquée doit être réputée, aux fins de l'examen de l'opposition, n'être enregistrée pour aucun des produits en classe 11 et que l'opposition doit être rejetée en ce qu'un examen du risque de confusion entre les marques en présence ne saurait être effectué.

20. Si la marque invoquée est néanmoins retenue comme base d'opposition, le défendeur considère que la comparaison des produits doit s'effectuer uniquement sur la base des radiateurs de la marque invoquée en ce qu'il est évident que l'usage de la marque invoquée est inexistant pour les autres produits.

21. Concernant la comparaison des produits, le défendeur considère et argumente que les *barbecues; appareils et installations d'éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de climatisation, de séchage, d'aspiration, de ventilation, d'aération; appareils et machines pour la purification de l'air; installations de sauna; installations pour l'approvisionnement et la distribution de l'eau; fontaines; installations, appareils et machines pour filtrer, adoucir et/ou purifier l'eau; installations sanitaires, éviers, lavabos, baignoires, receveurs de douches, cabines de douches, parois de douches, toilettes (W.-C); chasses d'eau, sièges de toilettes (W.-C); brise-jets; appareils pour faire des remous dans l'eau; robinets de canalisation, robinets mélangeurs et robinets mitigeurs pour conduites d'eau, robinets pour radiateurs; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz* sont différents des *radiateurs* couverts par la marque invoquée.

22. Concernant la comparaison des signes, bien que le défendeur constate l'identité des quatre lettres initiales « SIGN » dans les deux marques, il souligne le fait qu'une marque contienne un élément d'une autre marque ne signifie pas automatiquement que les marques respectives sont similaires. Selon le défendeur, des éléments supplémentaires peuvent en effet suffire à différencier efficacement les marques.

23. Visuellement, le défendeur explique qu'hormis le fait que les deux marques comprennent l'élément identique « SIGN », les marques n'ont rien d'autre en commun. Le défendeur ajoute que le signe contesté se termine par les lettres « -E PRO » tandis que la marque invoquée par « -O ». En outre, il indique qu'il convient d'accorder moins d'attention à la première partie « SIGN » des marques car il s'agit d'un élément très faiblement distinctif. Enfin, le défendeur considère que le signe contesté est deux fois plus court et conclut en disant que les différences visuelles l'emportent donc sur les similitudes entre les signes, rendant les marques visuellement différentes.

24. Phonétiquement, le défendeur considère que le simple fait que les signes commencent par des lettres identiques ne saurait permettre d'établir leur similarité. Il précise que la marque invoquée est constituée d'un seul mot tandis que le signe contesté est composé de deux mots, et que leur prononciation est différente. Le défendeur indique que le rythme et l'intonation des signes n'est dès lors pas commune, ce qui mène à la conclusion que les signes sont phonétiquement différents.

25. Conceptuellement, le défendeur conteste formellement les arguments avancés par l'opposant concernant les significations des signes en cause. Selon le défendeur, le terme « SIGNÉ » signifie, en français, « apposer sa signature » tandis que le terme espagnol « SIGNO » signifie « un signe ». Ainsi, le défendeur considère que les marques en présence sont conceptuellement différentes.

26. Concernant l'existence d'un risque de confusion, le défendeur indique que les produits en cause sont différents et que cette conclusion entraîne comme conséquence qu'une comparaison entre les signes n'est pas pertinente. Il ajoute qu'en tout état de cause les marques sont différentes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ainsi, le défendeur considère que le risque de confusion dans l'esprit du public pertinent n'est pas établi.

27. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur demande à l'Office de rejeter la présente opposition et d'enregistrer le signe contesté pour l'ensemble des produits désignés en classe 11.

### **III. DÉCISION**

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

28. En application de l'article 2.16bis, alinéa 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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 la demande, ou le cas échéant de la priorité, de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

29. La demande contestée a été effectuée le 12 avril 2022, sous priorité du dépôt de la marque française 4807706 du 12 octobre 2021. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 12 octobre 2016 au 12 octobre 2021. Étant donné que l'enregistrement de la marque invoquée est antérieur au 12 octobre 2016, la demande de preuves d'usage pour la marque invoquée est fondée.

30. 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.<sup>1</sup> De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur.<sup>2</sup>

31. Le Tribunal de l'Union européenne (TUE) a précisé que l'usage de la marque antérieure ne doit pas nécessairement être quantitativement important pour être considéré comme sérieux.<sup>3</sup> La notion d'usage

---

<sup>1</sup> CJUE 27 janvier 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, point 21 (La Mer Technology) ; 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:438, point 39 (Ansul).

<sup>2</sup> TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 29 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

<sup>3</sup> TUE 8 juillet 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, point 36 (Hipoviton) ; 30 avril 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, point 41 (Sonia Sonia Rykiel).

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.<sup>4</sup>

32. En outre, 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.<sup>5</sup>

33. Le droit invoqué est une marque de l'Union européenne. S'il est certes raisonnable de s'attendre à ce qu'une marque de l'Union européenne - en raison du fait qu'elle jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale - fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'« usage sérieux », il n'est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant. Il doit être démontré si la marque en cause est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de créer ou de conserver des parts de marché pour les produits ou les services protégés dans l'Union européenne, tenant compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents au principal, tels que notamment les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier. Pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux dans l'Union européenne », il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.<sup>6</sup>

34. 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*

35. L'opposition est basée sur l'ensemble des produits couverts par la marque invoquée en classe 11.

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

- 1) Brochure en néerlandais de 2017 relative à des radiateurs SIGNO ;
- 2) Brochure en allemand de 2017 relative à des radiateurs SIGNO ;
- 3) Brochure en français de 2017 relative à des radiateurs SIGNO ;
- 4) Brochure en français de 2019 relative à des radiateurs SIGNO ;
- 5) Brochure impression en français (non datée) relative à des radiateurs SIGNO ;
- 6) Brochure en anglais de 2017 relative à des radiateurs SIGNO ;

---

<sup>4</sup> TUE 8 juillet 2004, T-203/02, ECLI:EU:T:2004:225, point 38 (Vitafruit) ainsi que Sonia Sonia Rykiel précité, point 37.

<sup>5</sup> TUE 12 décembre 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316, point 47 (Hiwatt) ; 6 octobre 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292, point 28 (Vitakraft) ainsi que Sonia Sonia Rykiel précité, point 44.

<sup>6</sup> CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, points 50 et suivants (ONEL).

- 7) 28 factures de 2017 à 2022 relatives à des radiateurs SIGNO, émises principalement vers les Pays-Bas mais également vers la Roumanie, l'Allemagne, l'Autriche, la Croatie et l'Italie ;
- 8) Certificat « Design Award 2017 » relative au radiateur SIGNO ;
- 9) Extraits actuels de site internet de tiers proposant à la vente des radiateurs SIGNO ;
- 10) Extraits actuels du site internet de l'opposant, proposant à la vente des radiateurs SIGNO ;
- 11) Extraits de sauvegardes de 2020 et 2021 du site internet de l'opposant effectuées par l'outil d'archivage web Wayback Machine, proposant à la vente des radiateurs SIGNO ;
- 12) Article de presse du magazine allemand « Sanitärjournal » du 25 juillet 2017, rendant compte du salon ISH à Francfort et mentionnant le radiateur SIGNO récompensé par le « iF Design Award » et le « Design Plus by ISH ».
- 13) Aperçu du chiffre d'affaires relatifs aux radiateurs SIGNO pour les années 2017 à 2021, en Autriche, Chine, Allemagne, Croatie, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Taïwan, Ukraine, République Tchèque, Pologne, Belgique, France et Luxembourg.

37. L'Office relève tout d'abord que l'opposant a présenté de preuves d'usage uniquement relatives à des radiateurs. Aucun document n'a été fournis quant aux autres produits désignés en classe 11 par la marque invoquée.

38. L'opposant produit 28 factures (pièce 7), dont 24 concernent la période pertinente. Ces factures concernent, entre autres, la vente de « Kermi Signo ». Contrairement à ce que prétend de défendeur, il peut être déduit des factures, considérées ensemble avec les brochures et autres pièces soumises, qu'elles concernent des radiateurs vendus sous la marque SIGNO. Les factures sont adressées à des parties situées principalement aux Pays-Bas mais également en Allemagne, Autriche et Croatie. Ces factures montrent la réalité de l'exploitation commerciale effective de la marque invoquée dans la vie des affaires en Union européenne.

39. L'aperçu du chiffre d'affaires de l'opposant (pièce 13) réalisé entre 2017 et 2021 grâce à la vente de radiateurs sous la marque SIGNO permet également de constater l'usage effectif de la marque invoquée dans la vie des affaires en Union européenne. En 2017, le chiffre d'affaires est d'environ 67 025 euros grâce à des ventes réalisées en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Roumanie, en France et au Luxembourg. Le chiffre d'affaires augmente d'année en année, notamment grâce à l'extension géographique des ventes qui sont désormais réalisées en Autriche, en Allemagne, en Croatie, en Italie, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Ukraine, en République Tchèque, en Pologne, en Belgique, en France et au Luxembourg, pour atteindre un résultat d'environ 318 350 euros en 2021.

40. Les extraits de sauvegardes du site internet de l'opposant effectuées par l'outil d'archivage web Wayback Machine (pièce 11) concernent différentes dates en 2020 et 2021 et permettent de constater la présentation, en néerlandais, de différents radiateurs SIGNO. Les différentes brochures publicitaires (pièces 1, 2, 3, 4 et 6) présentées par l'opposant, sont datées de 2017 et 2019 et concernent des radiateurs de la marque SIGNO. Elles sont rédigées en néerlandais, français, anglais ou allemand. Le certificat « Design Award 2017 » (pièce 8) relatif au radiateur SIGNO ainsi que l'article de presse (pièce 12) font référence à la récompense reçue par l'opposant pour le design d'un des modèles de radiateurs vendus sous la marque SIGNO.

41. L'Office établit que certaines des pièces soumises sont non datées ou non comprises dans la période pertinente. Cependant, ces pièces peuvent supporter les factures et les chiffres d'affaires qui concernent la période pertinente. Conformément à la jurisprudence de la CJUE<sup>7</sup>, l'appréciation du caractère sérieux de l'usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d'éventuelles circonstances antérieures (ou postérieures) à ladite période. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente, ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période.

#### *Conclusion*

42. L'ensemble des pièces fournies démontre un usage sérieux de la marque invoquée, en Union européenne, pour les *radiateurs*.

43. Pour les autres produits sur lesquels l'opposition est basée, l'usage sérieux n'a pas été démontré. Dans ce cas, l'Office examinera uniquement l'existence d'un risque de confusion par rapport aux produits pour lesquels l'usage sérieux a été prouvé.

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

44. Conformément à l'article 2.14 CBPI, le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, former une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

45. L'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI stipule, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce : « *Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] 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* ». <sup>8</sup>

46. Un risque de confusion au sens de cette disposition existe si le public peut croire que les produits ou services désignés par cette marque et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées. <sup>9</sup>

47. Selon la jurisprudence constante de la CJUE, l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, notamment le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services concernés, le degré de notoriété de la marque antérieure et le degré de distinctivité - inhérent ou acquis par l'usage - de la marque antérieure. <sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> CJUE 27 janvier 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, point 33 (La Mer Technology).

<sup>8</sup> L'art. 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b CBPI met en œuvre l'art. 5, paragraphe 1 sous b Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Une disposition comparable figure à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

<sup>9</sup> CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).

<sup>10</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).



**Comparaison des produits**

48. Pour apprécier la similitude des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.<sup>11</sup>

49. Lorsque l'on compare les produits sur lesquels l'opposition est basée aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement, les produits tels que formulés au registre pour lesquels un usage sérieux a été démontré, et ceux repris dans la demande de marque.<sup>12</sup>

50. Les produits à comparer sont les suivants :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
<p>Cl 11 Radiateurs.</p>	<p>Cl 11 Radiateurs, convecteurs, cheminées d'appartement, poêles (appareils de chauffage), planchers chauffants, chaudières, chauffe-eau, barbecues et plus généralement appareils de chauffage électriques et appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; vannes thermostatiques et vannes mélangeuses (parties d'installations de chauffage), échangeurs thermiques; appareils et installations d'éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de climatisation, de séchage, d'aspiration, de ventilation, d'aération; appareils et machines pour la purification de l'air; installations de sauna; installations pour l'approvisionnement et la distribution de l'eau; fontaines; installations, appareils et machines pour filtrer, adoucir et/ou purifier l'eau; installations sanitaires, éviers, lavabos, baignoires, receveurs de douches, cabines de douches, parois de douches, toilettes (W.-C); chasses d'eau, sièges de toilettes (W.-C); brise-jets; appareils pour faire des remous dans l'eau; robinets de canalisation, robinets mélangeurs et robinets mitigeurs pour conduites d'eau, robinets pour radiateurs; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz.</p>

51. Les *radiateurs* se retrouvent *expressis verbis* dans les listes de produits respectives et sont par conséquent identiques.

<sup>11</sup> CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

<sup>12</sup> TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).

52. Les *convecteurs, cheminées d'appartement, poêles (appareils de chauffage), planchers chauffants, chaudières, chauffe-eau et plus généralement appareils de chauffage électriques et appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux* désignés par le signe contesté et les *radiateurs* couverts par la marque invoquée sont tous des appareils utilisés à des fins de chauffage. Ils partagent la même fonction, à savoir chauffer un espace donné et sont de nature similaire en ce qu'il s'agit d'appareils capables de diffuser de la chaleur. Ils s'adressent au même public et peuvent être commercialisés par les mêmes canaux de distribution. Ces produits sont à tout le moins fortement similaires.

53. Les *appareils et installations de climatisation, d'aspiration, de ventilation et d'aération* ainsi que les *appareils et machines pour la purification de l'air, appareils et installations de séchage, appareils de réfrigération et de congélation, appareils et installations de production de vapeur* désignés par le signe contesté sont des dispositifs et des appareils pour le traitement de l'air, à savoir le nettoyage, la filtration, la stérilisation, le rafraîchissement, la circulation et la ventilation. Les *radiateurs* couverts par la marque invoquée sont des appareils ou installations permettant de maintenir la température à un niveau souhaitable. Ils sont similaires aux appareils de chauffage de l'opposant puisqu'ils peuvent avoir les mêmes fonctions, à savoir améliorer contrôler la température intérieure, l'humidité et le mouvement de l'air afin d'améliorer le confort thermique et d'autres aspects de la vie à l'intérieur, et peuvent également être intégrés à ces derniers. En outre, la majorité des produits en question font partie des appareils CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et comprennent donc les climatiseurs et les appareils de ventilation dotés d'une fonction de chauffage. Les produits contestés prélèvent l'air à l'intérieur d'un espace, le chauffent ou le refroidissent, selon leur réglage, et recyclent ensuite le même air dans la pièce. Tous ces produits peuvent être complémentaires, cibler les mêmes consommateurs, avoir la même origine commerciale et partager des canaux de distribution et des points de vente. Ils sont donc similaires, à tout le moins à un certain degré.

54. En outre, les *vannes thermostatiques et vannes mélangeuses (parties d'installations de chauffage), échangeurs thermiques* ainsi que les *robinets de canalisation, robinets mélangeurs et robinets mitigeurs pour conduites d'eau, robinets pour radiateurs; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz* désignés par le signe contesté sont similaires aux radiateurs de la marque invoquée, à un degré moyen, puisqu'ils sont nécessaires au (bon) fonctionnement de ces derniers. Dans cette mesure, il convient de noter qu'il existe un lien étroit entre eux, les premiers étant indispensables ou importants pour l'utilisation des seconds, de telle sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise.

55. En ce qui concerne les *installations pour l'approvisionnement et la distribution de l'eau; fontaines; installations, appareils et machines pour filtrer, adoucir et/ou purifier l'eau; installations sanitaires, éviers, lavabos, baignoires, receveurs de douches, cabines de douches, parois de douches, toilettes (W.-C); chasses d'eau, sièges de toilettes (W.-C); brise-jets; appareils pour faire des remous dans l'eau*, l'Office considère qu'ils partagent un lien avec les *radiateurs* de la marque invoquée. Bien qu'ils ne poursuivent pas le même but, tous ces produits sont notamment adaptés aux salles de bains et sont généralement fournis par les mêmes canaux de distribution. Il est courant que le choix des consommateurs concernant chacun de ces produits se réalise au même moment et avec la même entreprise, afin de prendre en considération la complémentarité esthétique des uns par rapport aux autres.

56. En revanche, concernant les *barbecues* et les *appareils et installations du cuisson*, l'Office considère qu'ils sont différents des produits de l'opposant en ce qu'ils sont destinés à des fins de cuisine et non à des fins de chauffage. Ils ne sont généralement pas vendus par les mêmes entreprises spécialisées et ne se trouvent pas dans les mêmes rayons de grandes surfaces. Ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents.

57. Bien que les *installations de sauna* contestées comprennent des systèmes de chauffage, l'Office considère que les saunas ne font pas partis des achats courants, sont très onéreux et sont distribués/installés par des entreprises spécialisées. Ces produits étant très spécifique et leur canal de distribution étant très différents, l'Office considère qu'ils ne sont pas similaires.

58. Les *appareils et installations d'éclairage* couverts par le signe contesté sont destinés à l'éclairage, tandis que les produits de la marque invoquée sont destinés au chauffage. Leur nature, leur destination et leur mode d'utilisation sont différentes. Ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires et ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises.

#### *Conclusion*

59. Les produits du signe contesté sont partiellement identiques, partiellement similaires à différents degrés et partiellement différents aux produits de la marque invoquée.

#### **Comparaison des signes**

60. Afin de juger le degré de similitude entre les signes en conflit, il faut déterminer leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes. La perception des signes qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale de ce risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.<sup>13</sup>

61. Bien que la comparaison doive s'appuyer sur l'impression d'ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s'opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit.<sup>14</sup> L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. 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.<sup>15</sup>

62. En résumé, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, l'appréciation de la similitude des signes doit se fonder sur l'impression d'ensemble donnée par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs composantes distinctives et dominantes.

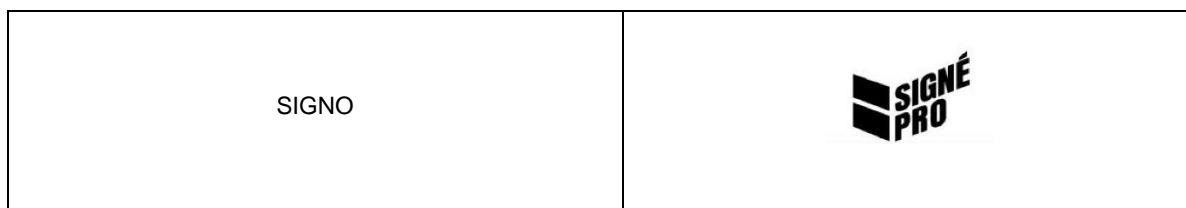
63. Les signes à comparer sont les suivants :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
-------------------------------	------------------------------------

<sup>13</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

<sup>14</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

<sup>15</sup> TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) et TUE 13 décembre 2007, T242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).



#### *Comparaison visuelle*

64. La marque invoquée est une marque verbale, composée de l'élément verbal « SIGNO ».

65. Le signe contesté est une marque semi-figurative composée de l'élément verbal « SIGNÉ PRO » écrit de manière oblique et d'un élément figuratif constitué de deux barres obliques épaisses et rapprochées.

66. En ce qui concerne les marques composées (éléments verbaux et figuratifs) telle que le signe contesté, 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.<sup>16</sup> Dans le cas présent, bien que l'élément figuratif du signe contesté ne soit pas négligeable<sup>17</sup>, l'attention du consommateur se verra également dirigée vers les éléments verbaux SIGNÉ PRO.

67. Les deux marques partagent 4 lettres identiques « SIGN », placées dans le même ordre. La lettre finale « O » de la marque invoquée est remplacée par la lettre « É ». L'Office rappelle cependant qu'en ce qui concerne la comparaison visuelle, le consommateur attribuera plus d'attention à la première partie d'une marque.<sup>18</sup>

68. L'Office considère que les marques en cause sont visuellement similaires.

#### *Comparaison phonétique*

69. 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.<sup>19</sup> Le consommateur attribuera également plus d'attention à la première partie d'une marque.<sup>20</sup>

70. La marque invoquée est composée de deux syllabes : SIGN-O. Le signe contesté est composé de 3 syllabes : SIGN-É-PRO. Les quatre lettres identiques au début des marques sont prononcées de manière identique et en une syllabe. En outre, la dernière syllabe des marques contient la même voyelle O.

71. L'Office considère que les marques en cause sont phonétiquement similaires.

#### *Comparaison conceptuelle*

72. L'Office établit que si le consommateur moyen perçoit généralement une marque dans son ensemble et ne prête pas attention à ses différents détails, un consommateur qui perçoit une marque

<sup>16</sup> TUE 14 juillet 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, point 37 (SELENIUM-ACE).

<sup>17</sup> Cour d'appel de La Haye 11 septembre 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916, point 8 (MOOVE-4MOVE).

<sup>18</sup> TUE 17 mars 2004, T-183/02, point 83 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

<sup>19</sup> TUE 25 mai 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, point 42 (PC Works) et 21 avril 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, point 58 (Thai Silk).

<sup>20</sup> TUE 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, point 81 (Mundicor).

verbale la décomposera néanmoins en éléments verbaux qui ont une signification concrète pour lui ou qui sont similaires à des mots qu'il connaît. Le public ne percevra généralement pas l'élément descriptif d'une marque composée comme l'élément distinctif et dominant de l'impression générale créée par cette marque.

73. Le terme « PRO »<sup>21</sup> du signe contesté sera aisément compris par le public pertinent comme faisant référence à « professionnel ». Ainsi, le public pertinent comprendra qu'il s'agit d'une gamme supérieure et/ou à destination des professionnels. Ce terme est allusif, si ce n'est descriptif, des caractéristiques des produits concernés, et donc revêt un caractère distinctif tout au plus inférieur à la moyenne et ne sera pas particulièrement différenciateur.

74. La partie francophone pourrait éventuellement associer le signe contesté à la notion de « produits signés par des professionnels » en ce que le terme français « SIGNÉ » renvoie au participe passé du verbe SIGNER<sup>22</sup> et donc au fait de revêtir une signature, et que le terme « PRO » renvoie, comme déjà soulevé, à la notion de « professionnel ». Pour la partie restante du public, le signe contesté n'a pas de signification particulière.

75. La marque invoquée n'a pas de signification sur le territoire Benelux. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas possible.

#### *Conclusion*

76. Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires. Conceptuellement, une comparaison n'est pas possible.

### **A.3 Appréciation globale**

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

78. 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. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.<sup>23</sup> En l'espèce, l'utilisateur final des produits en cause est le grand public mais ces produits sont généralement achetés et installés par les professionnels disposant de connaissances ou d'une expertise professionnelle spécifique. L'Office considère également que les produits en cause correspondent à des biens durables, onéreux et acquis de manière occasionnelle. Ainsi, le degré d'attention est considéré comme supérieur à la moyenne.

79. 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<sup>24</sup>. Puisque l'opposant ne prétend pas explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison d'un usage intensif ou d'une réputation, le caractère distinctif de la marque invoquée reposera sur sa distinctivité intrinsèque. L'Office

---

<sup>21</sup> Définition tirée du dictionnaire en ligne LeRobert, voir <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/pro>.

<sup>22</sup> Définition tirée du dictionnaire en ligne LeRobert, voir <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/signer>.

<sup>23</sup> CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>24</sup> CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

est d'avis que la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal, puisqu'elle ne décrit pas une qualité des produits concernés.

80. 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 similitude entre les marques, et inversement.<sup>25</sup>

81. L'Office rappelle dans ce contexte qu'un risque de confusion dans l'esprit d'une partie du public est suffisant pour justifier l'opposition.<sup>26</sup>

82. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires. Les produits en cause sont pour certains identiques ou similaires à différents degrés et pour d'autres différents. Pour ces motifs et vu leur corrélation, l'Office considère que le public concerné peut croire que les produits, considérés comme identiques ou similaires, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

## **B. Conclusion**

83. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion.

## **IV. CONSÉQUENCES**

84. L'opposition portant le numéro 2018116 est partiellement justifiée.

85. La demande de marque Benelux numéro 1462824 n'est pas enregistrée pour les produits suivants :

- Classe 11 : Radiateurs, convecteurs, cheminées d'appartement, poêles (appareils de chauffage), planchers chauffants, chaudières, chauffe-eau et plus généralement appareils de chauffage électriques et appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; vannes thermostatiques et vannes mélangeuses (parties d'installations de chauffage), échangeurs thermiques; appareils et installations de production de vapeur, de réfrigération, de congélation, de climatisation, de séchage, d'aspiration, de ventilation, d'aération; appareils et machines pour la purification de l'air; installations pour l'approvisionnement et la distribution de l'eau; fontaines; installations, appareils et machines pour filtrer, adoucir et/ou purifier l'eau; installations sanitaires, éviers, lavabos, baignoires, receveurs de douches, cabines de douches, parois de douches, toilettes (W.-C); chasses d'eau, sièges de toilettes (W.-C); brise-jets; appareils pour faire des remous dans l'eau; robinets de canalisation, robinets mélangeurs et robinets mitigeurs pour conduites d'eau, robinets pour radiateurs; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz.

86. La demande Benelux 1462824 est enregistrée pour tous les produits et services contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée en classes 1, 2, 6, 7, 8, 17, 19, 35 et 37, et pour les produits suivants :

- Classe 11 : Barbecues; appareils et installations d'éclairage; appareils et installations de cuisson; installations de sauna.

---

<sup>25</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 (Equivalenza) et la jurisprudence y mentionnée.

<sup>26</sup> TUE 9 mars 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, point 39 (Hai/Shark).

87. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune partie n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.28, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 31 août 2023.



Flavie Rougier  
*rapporteur*

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn