COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE

C 2021/6/5

ARREST

Inzake:

Van Marcke

Tegen:

Tubacex

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

Van Marcke

Contre:

Tubacex

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

DEUXIÈME CHAMBRE

Arrêt du 13 mai 2022

Dans l'affaire C 2021/6

En cause

la société anonyme **Van Marcke**,
dont le siège est à Overzet 14, 9000 Gand, Belgique,
requérante,
dénommée ci-après : Van Marcke,
mandataires : B. De Jonghe et K. Declercq à Diegem, Belgique

contre

la société de droit espagnol **Tubacex**,
dont le siège est à Tres Cruces 8, E-01400, Llodio (Alava), Espagne,
défenderesse,
dénommée ci-après : Tubacex,
mandataire : M. Haegens te Amstelveen, Pays-Bas.

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

Par requête, accompagnée d'annexes, enregistrée auprès de la Cour de Justice Benelux (ci-après la Cour) le 8 mars 2021, Van Marcke a demandé à la Cour :

- d'annuler la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle, par laquelle il a été fait droit à l'opposition (numéro 1386898) formée par Tubacex contre l'enregistrement de la marque verbale TUBIPEX VAN MARCKE et il a été décidé de refuser l'enregistrement de la demande Benelux ;
- de déclarer non fondée l'opposition de Tubacex à l'enregistrement de la demande de marque Benelux n° 1386898 pour TUBIPEX VAN MARCKE en classes 6, 11 et 19 ;
- de déclarer que la demande de marque Benelux n° 1386898 pour TUBIPEX VAN MARCKE doit être enregistrée pour les produits des classes 6, 11 et 19 au registre des marques Benelux ;
- de condamner Tubacex aux dépens de l'opposition et du recours.

Par mémoire en défense, avec annexes, Tubacex a demandé à la Cour de rejeter le recours et donc de confirmer la décision d'opposition n° 2015115 par laquelle la demande de marque Benelux n° 1386898 TUBIPEX VAN MARCKE est refusée à l'enregistrement et de condamner Van Marcke aux frais de procédure.

Les parties n'ont pas demandé de procédure orale.

La langue de la procédure est le néerlandais.

Les faits et la procédure devant l'Office

1. Des pièces de la procédure et des allégations des parties, il ressort que :

1.1. Le 13 décembre 2018, Van Marcke a déposé la demande Benelux de la marque verbale Tubipex Van Marcke pour des produits dans les classes 6, 11 et 19.

1.2. La demande a été publiée le 18 février 2019.

1.3. Le 18 avril 2019, Tubacex a formé une opposition à l'enregistrement de cette demande.

L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

Marque	**Produits pour lesquels la marque est enregistrée**
Enregistrement international 1280111, avec désignation notamment de l'Union européenne, de la marque verbale Tubacex, déposée le 3 juillet 2015 et enregistrée le 2 novembre 2016	Produits et services dans les classes 6, 37, 40 et 42
Enregistrement international 411112, avec désignation notamment du Benelux, de la marque verbale Tubacex, déposée le 19 novembre 1974	Produits en classe 6

1.4. L'opposition a été formée contre tous les produits de la demande contestée et est basée sur tous les produits et services couverts par les marques invoquées. Pour étayer son opposition, Tubacex a fait valoir que la marque demandée TUBIPEX VAN MARCKE est similaire à ses marques antérieures TUBACEX et couvre des produits et services qui sont identiques ou similaires aux produits et services pour lesquels sa marque antérieure est enregistrée et qu'il existe donc un risque de confusion dans l'esprit du public (article 2.2ter, alinéa 1er, sous b, CBPI).

1.5. Par décision du 8 janvier 2021, l'Office a accueilli l'opposition dans son intégralité et a condamné Van Marcke aux dépens.
L'Office a décidé que le dépôt Benelux de la marque verbale TUBIPEX VAN MARCKE ne serait pas enregistré car :

- les marques TUBACEX et TUBIPEX VAN MARCKE sont visuellement et auditivement similaires dans une certaine mesure et une similitude conceptuelle n'est pas en cause,
- les produits de la marque contestée sont similaires aux produits et services de la marque invoquée,
- le niveau moyen d'attention du public est normal,
- le caractère distinctif de la marque invoquée est normal, et
- le public peut penser que les produits et services offerts sous la marque proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée,

en sorte qu'il existe un risque de confusion à l'égard de la première marque invoquée.
Il a été jugé que le risque de confusion n'avait pas à être examiné en ce qui concerne la seconde marque invoquée et que les preuves d'usage pouvaient également être écartées.

1.6. Selon Van Marcke, la décision de l'Office est incorrecte. Ses griefs en appel sont dirigés contre les opinions susmentionnées de l'Office et les motifs qui les sous-tendent, au titre desquels elle fait valoir - en résumé - les principaux moyens suivants :

- L'Office se focalise à tort sur le préfixe similaire "TUB" et n'accorde pas suffisamment d'importance à l'ajout distinctif "VAN MARCKE".
- Le préfixe "TUB" sera perçu par le consommateur moyen comme une référence aux "tubes" ou aux "tuyaux", de sorte que la similitude porte sur un élément descriptif et que le caractère distinctif inhérent aux marques TUBACEX est limité.
- Le principe selon lequel le consommateur moyen attache généralement plus d'importance au début d'une marque ne peut être suivi lorsqu'il existe des différences significatives et distinctives entre les marques et que le préfixe est un élément faible en raison de son caractère descriptif.
- Les marques sont visuellement et phonétiquement très différentes, ce qui signifie qu'elles laissent une impression globale différente sur le consommateur moyen et qu'il n'y a pas de risque de confusion.
- Les services "installation et entretien d'installations dans les bâtiments" de la classe 37 ne sont pas similaires aux services "installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et sanitaires" de la classe 11.
- Les produits de la classe 19 de la demande de marque contestée ne sont pas similaires aux produits revendiqués de la classe 6 des marques Tubacex.
- Les produits et services sous les marques sont destinés à des publics différents.
- Le public pertinent a un niveau d'attention accru.

1.7. Tubacex a présenté une défense. Cette défense sera examinée ci-après selon sa pertinence.

<u>Appréciation par la Cour</u>

2. L'article 2.2ter, alinéa 1er, sous b, CBPI stipule entre autres :
« *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. "

Public pertinent et niveau d'attention

3. Pour apprécier s'il y a similitude entre un signe et une marque antérieure, identité ou similitude des produits et/ou services et risque de confusion, il convient de se fonder sur la perception du public pertinent : le consommateur ordinaire moyennement informé et avisé des produits et/ou services en question.

4. Dans le cadre d'une opposition, il faut prendre en compte le public qui est l'acquéreur habituel des produits et/ou services pour lesquels le signe est demandé et la marque antérieure est enregistrée et non les produits et services pour lesquels ni la manière dont le signe et la marque antérieure sont effectivement utilisés ou seront (probablement) utilisés à l'avenir.
Dans le cadre d'une opposition, il convient d'examiner s'il existe un risque de confusion avec la marque antérieure dans toutes les circonstances dans lesquelles le signe (CJCE O2/Hutchison, 12 juin 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339) et la marque (CJCE TIME Art, 15 mars 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171) pourraient être utilisés.

5. Le fait que les produits et services de Van Marcke et Tubacex seraient proposés par des canaux de vente différents et qu'il n'y aurait pas de risque réel de confusion est, au vu de ce qui précède, dénué de pertinence.
Les produits et services en question peuvent être destinés à des utilisateurs professionnels dans les secteurs de la construction, de l'installation et de la réparation, ainsi qu'à des consommateurs ordinaires.

6. Le risque de confusion doit être apprécié sur la base du niveau d'attention le plus bas.
Comme le souligne Tubacex, les produits décrits dans la liste des produits sont destinés, entre autres, à être achetés par des "hommes à tout faire", des "bricoleurs" ou des entreprises de petits travaux.
L'achat des produits, comme l'indique Van Marcke, nécessite certaines connaissances et compétences techniques, par exemple en ce qui concerne certaines tailles et dimensions.
On ne peut suivre Van Marcke lorsqu'elle laisse entendre que les achats de ses produits sont effectués dans le cadre d'investissements importants. Les produits concernés sont le plus souvent des composants de et pour des installations sanitaires et de chauffage central, et il n'est pas plausible qu'ils aient toujours un prix de revient élevé.
Par conséquent, en fonction de la catégorie des produits et services et de leur nature, un niveau d'attention légèrement accru peut être observé.

Similitude de la marque et du signe

7. 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).
Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (CJUE Sabel, déjà cité ; TUE Matratzen, 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261).

Similitude visuelle

8. Les signes à comparer sont des marques verbales pures.
Les marques invoquées sont composées d'un seul mot de sept lettres, alors que le signe contesté est composé de trois mots de sept, trois et six lettres respectivement.
Les consommateurs attachent généralement plus d'importance à la première partie d'un signe (Tribunal de l'UE Mundicor, 17 mars 2004, T-183/02 et T-184/02, ECLI:EU:T12004:79). En général, cela a un grand impact sur l'impression générale laissée par la marque. La première partie du signe contesté (Tubipex) est aussi longue que la marque invoquée (Tubacex).
La Cour rejette l'argument de Van Marcke selon lequel le préfixe "TUB" ne peut avoir un impact décisif sur l'appréciation de la similitude visuelle de la marque et du signe car ce préfixe est descriptif de "tubes" ou "pipelines" (*tube* en anglais et en français). La majorité du public ne reconnaîtra pas une référence à un pipeline ou à un tube dans le préfixe "TUB".
En effet, la dernière lettre du mot "tube" a été omise et le préfixe fait partie d'un mot plus long, l'ensemble n'étant qu'un nom de fantaisie.
La similitude dans la partie "TUB" n'est donc pas à rechercher dans un quelconque élément descriptif.
La première partie du signe contesté se termine, comme la marque invoquée, par "EX".
Ainsi, la première partie du signe contesté et la marque invoquée sont caractérisées par une construction commune avec trois lettres identiques au début, deux lettres identiques à la fin, soit cinq lettres identiques dans la même position et le même ordre.
Seules les lettres du milieu sont différentes, respectivement IP pour Tubipex et AC pour Tubacex.

9. Même si le signe contesté contient un deuxième mot "Van Marcke" après le premier, il y a une certaine similitude visuelle due aux lettres identiques susmentionnées.
Lors de l'examen de la similitude de deux marques, il est vrai que chaque élément doit être pris en considération mais cela n'empêche pas que l'impression d'ensemble produite par une marque complexe soit dominée par un ou plusieurs de ses éléments.
Le public ne percevra pas l'ajout "Van Marcke" comme l'élément dominant et distinctif dans l'impression d'ensemble. Van Marcke est un nom de famille assez courant qui sera compris comme le nom de l'entreprise qui contrôle les produits. Ainsi, le premier mot Tubipex sera l'élément dominant et distinctif qui se démarquera et attirera l'attention aux yeux du public.

10. De ce fait, les signes à comparer sont visuellement similaires dans une certaine mesure.

Similitude auditive

11. Les marques invoquées consistent en un mot de trois syllabes. Le signe contesté se compose de trois mots et compte au total six syllabes.
De même, dans le cas de la comparaison auditive, le public attachera, en principe, une plus grande importance à la première partie du signe (Tribunal de l'UE, Mundicor, précité).
Le premier mot du signe contesté et celui de la marque invoquée ont le même nombre de syllabes.
La première syllabe du premier mot du signe contesté est identique à celle de la marque contestée ("TU") et elle sera également prononcée de la même manière.
Par ailleurs, la deuxième syllabe du premier mot du signe contesté a le même son initial que la deuxième syllabe de la marque invoquée ("B") et la troisième syllabe du premier mot du signe contesté a le même son final que la marque invoquée ("EX").

L'ajout du nom commercial Van Marcke au signe contesté n'affecte pas la similitude entre les éléments dominants et les plus distinctifs.

12. Au vu de tout cela, il existe un certain degré de similitude auditive entre les signes à comparer.

Similitude conceptuelle

13. Une comparaison conceptuelle n'a pas lieu d'être car pour la majorité du public concerné, ni la marque ni le signe n'ont une signification définie et concrète.
Comme déjà mentionné, le préfixe "TUB" n'est pas descriptif et en particulier ne fait pas référence à un pipeline ou à un tube.

Comparaison (identité ou similitude) des produits

14. La comparaison des produits porte sur les classes de produits et produits suivants (en traduction) :

Opposition basée sur :	**Opposition dirigée contre :**
Classe 6 ; Métaux communs et leurs alliages ; Matériaux de construction métalliques ; Constructions transportables métalliques ; Matériaux pour voies ferrées métalliques ; Câbles et fils métalliques non électriques ; Serrurerie et quincaillerie métallique ; Tuyaux métalliques ; Coffres-forts [métalliques ou non métalliques] ; produits métalliques non compris dans d'autres classes, en particulier sous forme de lingots ou sous forme de barres rondes et / ou carrées.	Classe 6 : tuyaux et raccords métalliques, accouplements, collecteurs et connecteurs à cet effet, pour installations sanitaires et de chauffage central.
	Classe 11 : installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et sanitaires ; raccords pour plomberie.
	Classe 19 : tuyaux non métalliques pour installations sanitaires et de chauffage central.

Classe 37 : Construction ; services d'assemblage et d'entretien, en particulier, tubes, tuyaux, constructions métalliques transportables, installations de bâtiments, serrurerie et quincaillerie, et coffres-forts ; services de réparation de tubes, tuyaux, constructions mécaniques transportables, installations dans des bâtiments, serrurerie et quincaillerie, et coffres-forts.	
Classe 40 ; Traitement des métaux ; services de moulage de métaux ; traitement de l'acier ; Services de coupe de l'acier ; acier poli ; Traitement et revêtement thermiques de l'acier ; Laminage ; Placage et laminage des métaux.	
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; Services d'analyses et de recherches industrielles ; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Développement de revêtements pour métaux ; Recherche liée aux métaux ; Services d'ingénierie en matière de systèmes de formage de métaux ; Services d'ingénierie en matière de systèmes de manutention de métaux.	

15. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, Canon, 29 septembre 1998, C-39/97, point 23).
La question est de savoir s'il existe des similitudes entre les produits à évaluer telles que, compte tenu des pratiques commerciales existantes, il est probable que le public concerné serait en mesure d'attribuer la même origine à ce type de produits ou services.
Les produits ou services seront, en principe, identiques également si le signe postérieur est déposé pour des produits couverts par une désignation plus large des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (TUE, 2 juin 2010, Procaps/OHMI, T-35/09).

16. Les produits revendiqués en classe 6 de la demande de marque contestée *tuyaux et raccords métalliques, accouplements,* collecteurs *et connecteurs à cet effet pour installations sanitaires et de chauffage central* sont similaires aux produits *matériaux de construction métalliques et tuyaux métalliques* de la marque invoquée.
Ces produits sont utilisés dans le secteur de la construction/plomberie et ont la même destination, les mêmes utilisateurs et les mêmes fournisseurs.
Ce point n'est pas non plus contesté comme tel par Van Marcke.

17. Le même raisonnement est valable pour les produits *raccords pour sanitaires* en classe 11. Ce point n'est pas non plus contesté par Van Marcke.

18. Les produits *installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et sanitaires* en classe 11 sont complémentaires aux services dans ce domaine (classe 37) et aux tuyaux et tubes (classe 6).
Contrairement à ce que soutient Van Marcke, les produits revendiqués en classe 11 du signe sont donc bien similaires aux services de construction, installation et entretien en classe 37 de la marque invoquée.
Il ne s'agit en aucun cas d'une description trop vague puisqu'il est précisé ("*en particulier*") qu'il s'agit de (services relatifs à) des tuyaux, tubes, installations dans les bâtiments et de services de réparation de tuyaux, tubes, installations dans les bâtiments.

19. Les *tuyaux non métalliques* tels que revendiqués en classe 19 sont également utilisés dans le secteur de la construction et de la plomberie et ont donc la même destination, les mêmes utilisateurs et les mêmes fournisseurs. La différence de matériaux impose la conclusion qu'il s'agit de produits concurrents ayant les mêmes débouchés.

20. Ainsi, les produits du signe contesté sont similaires aux produits et services de la marque invoquée.

<u>Appréciation globale</u>

21. Il convient de déterminer si le signe TUBIPEX VAN MARCKE et la marque TUBACEX sont similaires, au point de prêter à une confusion directe ou indirecte dans l'esprit du public pertinent pour les produits et/ou services en cause - c'est-à-dire qu'il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées.
Ce risque de confusion est interprété de manière large. Il comprend à la fois le "risque direct de confusion", c'est-à-dire le risque de confondre les produits et services couverts par les marques litigieuses, et le "risque indirect de confusion", c'est-à-dire le risque que le public puisse croire que les produits et services portant les marques litigieuses proviennent d'entreprises économiquement liées, par exemple par un contrat de licence ou un partenariat commercial ou industriel.

À cet égard, il convient de rappeler que le risque de confusion doit être apprécié globalement en fonction de l'impression d'ensemble que le signe TUBIPEX VAN MARCKE et la marque TUBACEX produisent sur le public pertinent pour les produits et/ou services, en tenant compte des circonstances pertinentes de l'espèce, telles que l'interdépendance entre la similitude du signe TUBIPEX VAN MARCKE et de la marque TUBACEX et la similitude des produits en cause.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services en question peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et vice versa. Plus la similitude entre les marques et

les produits est grande, plus il est probable que le groupe cible pense que les produits couverts par les deux marques proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

22. Le caractère distinctif doit également être pris en compte comme l'une des circonstances pertinentes pour apprécier le risque de confusion.
Les marques invoquées ont un caractère distinctif normal car elles ne disent rien sur les produits et services et, en particulier, ne décrivent aucune caractéristique des produits et services pour lesquels elles sont enregistrées.
Étant donné qu'il a déjà été jugé que le préfixe "TUB" ne sera pas perçu par la majorité du public comme faisant référence à des pipelines ou à des tubes et qu'aucun caractère descriptif ne peut lui être attribué, la thèse de Van Marcke selon laquelle le caractère distinctif serait seulement limité doit être rejetée.

23. Compte tenu du caractère distinctif normal des marques invoquées, du certain degré de similitude visuelle et auditive entre les marques et le signe, la comparaison conceptuelle n'ayant pas lieu d'être, ainsi que de la similitude des produits évalués, la Cour conclut à l'existence d'un risque (réel) direct ou indirect de confusion (c'est-à-dire le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées), même si l'on admet un niveau d'attention légèrement accru de la part du public pertinent.

Conclusion

24. Vu ce qui précède, la Cour rejettera le recours.

Dépens

25. Eu égard au rejet du recours, la Cour condamne Van Marcke aux dépens de cette procédure ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif ci-après.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

Rejette le recours et confirme la décision contestée

Condamne Van Marcke au paiement des dépens de l'instance en recours, fixés comme suit : tarif de liquidation procédure de recours Cour de Justice Benelux (calculés conformément à l'article 4.11 Règlement de procédure) : 600 EUR.

Le présent arrêt a été rendu par K. Vandenberghe, J. I. de Vreese-Rood, Th. Schiltz, juges suppléants, il a été prononcé à l'audience publique du 13 mai 2022, en présence de A. van der Niet, greffier.

A. van der Niet N. Hilgert