



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2005285**

**du 5 mars 2012**

**Opposant :** **KENNEMER SCHAGEN INDUSTRIES BV**

Lagedijkerweg 15  
1742 NB Schagen  
Pays-Bas

**Mandataire :** **A.G.M. den Herder**

Vierhuysen 30  
1111 SC Diemen  
Pays-Bas

**Droit invoqué :** **Enregistrement Benelux 630423**

*SPIRALO*

*contre*

**Défendeur :** **ALNOR - Systemy Wentylacji Spółka z o.o.**

Zwierzyniecka 8b  
00-719 Warszawa  
Pologne

**Mandataire :** **ALNOR - Systemy Wentylacji Spółka z o.o.**

Al. Krakowska 10  
05 552 Wola Mrokowska  
Pologne

**Marque contestée :** **Dépôt international 1033975**

SPIRAL

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 29 janvier 2010, le défendeur a procédé au dépôt international, désignant entre autres le Benelux, de la marque verbale « SPIRAL » pour distinguer des produits et services en classes 11 et 35. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1033975 et a été publiée le 22 avril 2010 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2010/13*.

2. Le 2 juin 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux, numéro 630423, de la marque semi-figurative suivante, déposée le 24 mars 1998 pour des produits et services en classes 6, 11 et 35 :

*SPIRALO*

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits et services du dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par l'enregistrement antérieur.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.18, alinéa 1<sup>er</sup>, joint à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français. Les arguments furent échangés en anglais.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 3 juin 2010, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé à l'opposant et à l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'OMPI »), la notification relative à la recevabilité de l'opposition. L'opposant ayant marqué sa préférence pour l'usage du néerlandais comme langue de procédure et pour l'anglais pour l'échange des arguments, le défendeur a été invité à réagir à cette requête pour le 3 juillet 2010, au plus tard. Le 30 juin 2010, le défendeur a refusé l'usage du néerlandais comme langue de la procédure mais a accepté que les arguments soient échangés en anglais.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 4 août 2010. Le 10 août 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 10 octobre 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 7 octobre 2010, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Les arguments de l'opposant ont été envoyés par l'Office au défendeur le 8 octobre 2010, un délai jusqu'au 8 décembre 2010 inclus, étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments dans le délai imparti par l'Office. Bien que le défendeur n'ait pas réagi sur le fond, sa réaction quant au choix des langues constitue une réaction au

sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI. Le 23 décembre 2010, l'Office a informé les parties de la mise en délibéré de l'affaire.

11. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

## **II. MOYENS DES PARTIES**

12. L'opposant a introduit, en application des articles 2.18, alinéa 1<sup>er</sup> et 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, 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**

13. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, l'opposant considère que les produits et services visés en classe 11 et 35 par le dépôt contesté sont similaires aux produits et services des classes 6, 11 et 35 du droit invoqué. L'opposant attire l'attention de l'Office sur le fait que, de part et d'autre, les listes respectives de produits et services font chacune spécifiquement référence aux systèmes de ventilation et de conditionnement d'air.

14. Concernant la comparaison des signes, l'opposant relève que les signes partagent les six lettres « SPIRAL ». De plus, il estime que la lettre finale « O » du droit invoqué n'est pas de nature à mettre en cause l'importante ressemblance visuelle et phonétique entre les signes, notamment en raison du fait que le public attache généralement davantage d'importance au début des signes. D'un point de vue conceptuel, l'opposant considère que les signes renvoient chacun à la forme géométrique appelée « spirale » et qu'ils sont donc très ressemblants sur ce point également.

15. L'opposant estime que le droit invoqué jouit d'un caractère distinctif élevé. Les produits et services couverts par le droit invoqué représenteraient une part de marché de 40 % du secteur concerné aux Pays- Bas.

16. Au vu de ces considérations et du fait que les produits et services seraient commercialisés via les mêmes canaux de distribution, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et le dépôt contesté.

17. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition et de refuser l'enregistrement du dépôt contesté.

### **B. Réaction du défendeur**

18. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments dans le délai imparti par l'Office (voir point 10).

### III. DECISION

#### A.1. Risque de confusion

19. Conformément à l'article 2.18 juncto 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

20. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « *Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure* ».

21. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « CJUE ») relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 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 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; voir 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 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

#### **Comparaison des signes**

22. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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 (CJUE, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997 et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité).

23. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comp. article 2.3, 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 (arrêt Sabel, précité).

24. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, arrêt Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007). 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, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

25. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<i>SPIRALO</i>	SPIRAL

*Comparaison visuelle*

26. Le droit invoqué est un signe semi-figuratif constitué d'un élément verbal de sept lettres « SPIRALO » écrit en caractères italiques majuscules, de couleur grise. Le dépôt contesté est un signe purement verbal constitué de six lettres, à savoir « SPIRAL ».

27. L'Office considère que le caractère figuratif du droit invoqué est négligeable. En effet, une représentation graphique qui consiste en la reproduction en caractères d'imprimerie, plutôt banals et ordinaires, de la mention « SPIRALO » ne permettra pas au consommateur de détourner son attention sur des éléments figuratifs de la marque concernée autres que les lettres qui la constituent (en ce sens : TUE, arrêt DIESELIT, T-186/02, 30 juin 2004).

28. En règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). En l'espèce les éléments verbaux des signes en cause ne se différencient que par la lettre additionnelle « O » placée à la fin du droit invoqué. Les signes partagent donc six lettres identiques placées dans le même ordre. L'Office conclut que sur le plan visuel, les signes se ressemblent fortement.

*Comparaison phonétique*

29. Le droit invoqué est constitué de trois syllabes alors que le dépôt contesté n'en contient que deux. Si cette circonstance introduit, certes, une différence entre les signes, l'Office considère néanmoins que l'identité de prononciation des six premières lettres du droit invoqué et des six lettres composant le dépôt contesté (« SPIRAL- » / « SPIRAL »), permet de conclure à une ressemblance phonétique importante entre les signes.

30. L'Office conclut que, sur le plan phonétique, les signes se ressemblent fortement.

*Comparaison conceptuelle*

31. Le dépôt contesté renvoie au terme anglais « SPIRAL ». Etant donné son écriture très proche de ses traductions française (« spirale ») et néerlandaise (« spiraal »), l'Office estime que le public associera immédiatement ce terme à la forme géométrique à laquelle il renvoie, à savoir une « courbe

plane qui décrit des révolutions autour d'un point fixe [ou pôle], en s'en écartant de plus en plus »<sup>1</sup>. Il est également possible que le public francophone, perçoive, lui, la signification française de l'adjectif « spiral », signifiant « en forme de spirale ». En ce qui concerne le droit invoqué, l'Office estime que le public pertinent procèdera à la même association, la lettre « O » finale n'étant pas de nature à troubler une telle association avec le terme « spiral(e) ». Le public Benelux aura, en effet, tendance à penser que le terme « SPIRALO » est la traduction espagnole ou italienne du terme « spirale ».

32. Sur base de ces considérations, l'Office considère que sur le plan conceptuel, les signes sont identiques ou, à tout le moins, fortement ressemblants.

*Conclusion*

33. Les signes ont une forte ressemblance sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

**Comparaison des produits et services**

34. Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, précité).

35. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué avec les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits et services tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

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

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
CI 6 Luchtkanalen van metaal ten behoeve van mechanische ventilatie.  <i>KI 6 Conduites d'air pour ventilation mécanique.</i>	
CI 11 Ventilatiesystemen en onderdelen voor ventilatiesystemen.  <i>KI 11 Systèmes de ventilation et pièces détachées pour systèmes de ventilation.</i>	CI 11 Conduites en tôle pour systèmes de ventilation et de climatisation.
CI 35 Zakelijke bemiddeling bij de commercialisering van de in de klassen 6 en 11 genoemde producten.  <i>KI 35 Services d'intermédiaire dans le cadre de la commercialisation des produits visés en classes 6 et 11.</i>	CI 35 Exploitation de boutiques et de dépôts ainsi que distribution de matériels de construction, notamment en ce qui concerne les produits cités plus haut.

<sup>1</sup> Le Petit Robert de la langue française, 2008.

<p><i>N.B. : La langue originale de la liste des produits et services de cet enregistrement n'est pas le français. La traduction française est fournie exclusivement à des fins de lisibilité de la présente décision.</i></p>	
--	--

#### *Classe 11*

37. Les « *conduites en tôle pour systèmes de ventilation et de climatisation* » en classe 11 du dépôt contesté doivent être considérés comme fortement similaires aux « *conduites d'air pour ventilation mécanique* » revendiquées en classe 6 par le droit invoqué, étant donné qu'il s'agit dans les deux cas de conduites pour ventilation. En outre, ces produits peuvent également faire partie des « *pièces détachées pour système de ventilation* » repris en classe 11 par le droit invoqué. Ils doivent donc être considérés comme fortement similaires à ces produits également.

#### *Classe 35*

38. Les « *services d'intermédiaire dans le cadre de la commercialisation des produits visés en classes 6 et 11* » du droit invoqué sont des services visant à mettre en rapport des vendeurs de produits de ventilation avec des acheteurs potentiels. Les services prestés par des intermédiaires en vente peuvent parfois comprendre, outre la mise en relation du vendeur et de l'acheteur, une activité de distribution de produits par l'intermédiaire lui-même, celui-ci ayant déjà acquis du vendeur une masse de produits qu'il se charge ensuite de revendre à l'acheteur. Dès lors, les services de « *distribution de matériels de construction* » doivent être considérés comme complémentaires aux services de la classe 35 du droit invoqué. Ces services sont donc similaires.

39. Suivant le même raisonnement, l'Office considère que les « *services d'intermédiaire dans le cadre de la commercialisation des produits visés en classes 6 et 11* » peuvent prendre la forme de services d'« *exploitation de boutiques et de dépôts de matériaux de construction* » visés par le dépôt contesté. Dès lors, ces services doivent également être considérés comme complémentaires et similaires.

#### *Conclusion*

40. Les produits en classe 11 du dépôt contesté doivent être considérés comme fortement similaires aux produits des classes 6 et 11 du droit invoqué. Les services repris respectivement en classe 35 doivent être considérés comme similaires.

### **A.2. Appréciation globale**

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

42. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). En l'espèce, les produits et services repris en classes 11 et 35 par le dépôt contesté s'adressent tant au secteur spécialisé dans le domaine de la ventilation (et plus généralement dans le domaine de la construction et de la

rénovation), qu'au consommateur moyen qui effectue lui-même des travaux de ce type. Toutefois, vu la spécificité des produits et services visés et le caractère très occasionnel d'un tel type d'achat, le consommateur moyen procèdera à l'examen attentif desdits produits et services, ou le cas échéant demandera un conseil précis concernant ceux-ci, afin d'atteindre un résultat final de bonne qualité. Le niveau d'attention pour ces produits et services est donc plus élevé que la normale (par analogie : décision d'opposition OBPI, ETEX / ETEC, 2000008, 29 juin 2005 ; voir également : Cour d'appel de Bruxelles (18<sup>e</sup> Ch.), arrêt B&Q / B&Co, 2007/AR/2545, 17 novembre 2009).

43. 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 similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités). En l'espèce, les signes se ressemblent fortement et les produits et services sont (fortement) similaires.

44. 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, précité). En l'espèce, l'opposant considère que le droit invoqué jouit d'un caractère distinctif élevé en raison de la part de marché détenue par celui-ci aux Pays-Bas. L'opposant ne fournit toutefois aucune pièce probante permettant de vérifier l'existence d'un tel prétendu pouvoir distinctif accru. L'argument de l'opposant ne peut donc être pris en considération.

45. Au vu de la forte ressemblance des signes, l'Office est d'avis que le public pourra croire que les produits et services (fortement) similaires couverts par les signes en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

## **B. Conclusion**

46. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des produits et services (fortement) similaires.

## **IV. CONSÉQUENCE**

47. L'opposition numéro 2005285 est justifiée.

48. La dépôt international portant le numéro 1033975 n'est pas enregistré au Benelux.

49. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 5 mars 2012

Lionel Duez

Diter Wuytens

Pieter Veeze

*(rapporteur)*

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn