

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2021/17/7

ARREST

Inzake:

TUBEX BVF S.A.

Tegen:

TUBACEX S.A.

Procestaal: Frans

ARRET

En cause :

TUBEX BVF S.A.

Contre :

TUBACEX S.A.

Langue de la procédure : le français

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
C 2021/177

Arrêt du 23 janvier 2023

dans l'affaire : C 2021/17

en cause :

TUBEX BVF S.A.,
dont le siège est à Fleurus, Belgique,

requérante,
dénommée ci-après : Tubex,
mandataire : C. Lefebvre de Diegem, Belgique,

contre

TUBACEX S.A.,
dont le siège est à Llodio, Espagne,

défenderesse,
dénommée ci-après : Tubacex,
mandataire : M. Haegens d'Amsterdam, Pays-Bas.

La procédure devant la Cour de Justice Benelux

1. Par la requête, accompagnée d'annexes, reçue à la Cour de Justice Benelux (ci-après : la Cour) le 12 octobre 2021, Tubex a demandé à la Cour :
 - de déclarer non fondée l'opposition de Tubacex à l'enregistrement de la demande de marque Benelux 1408742 pour la marque figurative TUBEX PIPING dans les classes 6, 37 et 40 ;

- d'annuler la décision d'opposition numéro 2015903 rendue entre les parties le 12 août 2021 par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : l'Office) ;
 - de déclarer que la demande de marque Benelux 1408742 pour la marque figurative TUBEX PIPING doit être enregistrée pour les produits des classes 6, 37 et 40 au registre des marques Benelux ;
 - de condamner Tubacex aux dépens des deux instances, à savoir l'opposition et la présente procédure de recours, dont l'indemnité de procédure s'élève, en application de l'article 4.11, alinéa 2 du Règlement de Procédure, à EUR- 1.200,00.
2. Par le mémoire en défense, accompagné d'annexes, du 22 décembre 2021, Tubacex a contesté la demande et réclaté que la Cour :
 - rejette dans son intégralité le recours portant le numéro C 2021/17 et confirme par conséquent la décision d'opposition n° 2015903, selon laquelle la demande de marque Benelux n° 1408742 TUBEX PIPING n'est pas enregistrée ;
 - condamne Tubex à l'ensemble des frais de la présente instance en application de l'article 4.11 du Règlement de Procédure.
 3. Ensuite, Tubex et Tubacex ont introduit respectivement des conclusions en réplique et des conclusions en duplique.
 4. Aucune procédure orale n'a été demandée par les parties.
 5. La langue de la procédure est le français.

La procédure devant l'Office

6. Le 2 janvier 2020, Tubex a procédé à une demande Benelux de la marque semi-figurative suivante pour distinguer des produits et services des classes 6, 37 et 40 (ci-après également : le Signe) :



La demande a été mise à l'examen sous le numéro 1408742 et a été publiée le 14 janvier 2020.

7. Le 28 février 2020, Tubacex a fait opposition à l'enregistrement du Signe en tant que marque. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 1280111 de la marque verbale « TUBACEX » pour des produits et services des classes 6, 37, 40 et 42, désignant depuis le 3 juillet 2015 entre autres l'Union européenne (ci-après également : la Marque antérieure).
8. Pour étayer son opposition, Tubacex a fait valoir que le Signe est fortement similaire sur le plan visuel et sur le plan auditif avec la Marque antérieure mentionnée et porte sur des services qui sont identiques ou à tout le moins très similaires avec les services pour lesquels la Marque antérieure a été enregistrée, et que, de ce fait, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion (article 2.2ter, alinéa 1er, sous b CBPI¹).

¹ Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).

9. Tubex s'est défendue.
10. L'Office a fait droit à l'opposition et décidé que le Signe n'est pas enregistré. Ce faisant, l'Office a considéré en résumé que, les produits et services concernés étant similaires à un haut degré, voire identiques, et les signes étant similaires à un certain degré sur le plan visuel et sur le plan auditif, et n'étant pas comparables sur le plan conceptuel, le public, bien qu'en partie constitué d'un public professionnel, peut croire que ces services proviennent de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée.

Les motifs de la demande et de la défense

11. Selon Tubex, les considérations et la décision de l'Office sont incorrectes. À cet égard, elle avance en résumé ce qui suit. Le Signe et la Marque antérieure ne sont pas ou que peu similaires sur le plan visuel. L'impression auditive d'ensemble produite par le Signe et la Marque antérieure doit être considérée comme assez, voire très, différente. Sur le plan conceptuel, le Signe et la Marque antérieure diffèrent complètement vu qu'ils évoquent des concepts différents dans leur impression d'ensemble. Le Signe et la Marque antérieure portent sur des produits ou services qui sont certes parfois similaires, mais aussi sur des produits et services qui sont différents. L'élément que le Signe et la Marque antérieure ont en commun est le radical TUB-, qui a un caractère distinctif très faible au regard des produits et services désignés. La défenderesse n'utilise la Marque antérieure qu'en combinaison avec une marque figurative. Le public pertinent se compose exclusivement de professionnels ayant un niveau d'attention très élevé. Le Signe et la Marque antérieure coexistent depuis déjà plus de 40 ans sur le même marché, sans qu'il n'ait jamais été question d'une confusion auprès des clients (potentiels). Compte tenu de tous ces éléments, il n'y a, selon Tubex, aucun risque de confusion entre le Signe et la Marque antérieure.
12. Tubacex a en résumé répliqué ce qui suit. Le Signe et la Marque antérieure sont similaires sur le plan visuel et sur le plan auditif. L'élément graphique dans le Signe est minime. L'élément verbal TUBEX est l'élément dominant. Le Signe et la Marque antérieure sont par conséquent similaires. Les produits et services sont identiques ou à tout le moins similaires. La Marque antérieure a un caractère distinctif normal. L'usage de la Marque antérieure doit, dans la pratique, ne pas être pris en considération dans une procédure d'opposition. Le public entrant en considération a un niveau d'attention moyen vu qu'une partie des produits s'adressent au consommateur moyen. Tout cela entraîne un risque de confusion.

Appréciation de la demande

Généralités

13. L'article 2.2ter, alinéa 1er, sous b CBPI dispose ce qui suit, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce :

*« 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. »

14. Dans le cadre d'une opposition (à la différence d'une action en contrefaçon), il convient de vérifier s'il existe un risque de confusion avec la marque antérieure dans toutes les circonstances dans lesquelles le signe et la marque antérieure seraient susceptibles d'être utilisés.²
15. Pour apprécier si un signe et une marque antérieure sont similaires au point de créer un risque de confusion directe ou indirecte chez le public entrant en considération des produits et/ou services concernés - lequel se définit comme le risque que le public puisse penser que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées - , il convient de tenir compte du fait que le risque de confusion doit être apprécié globalement sur la base de l'impression d'ensemble que le signe et la marque antérieure produisent sur le public pertinent, compte tenu des circonstances pertinentes de l'espèce, telles que le degré de similitude des signes en conflit et de similitude des produits ou services concernés, le degré de notoriété de la marque antérieure et le pouvoir distinctif - intrinsèque ou acquis par l'usage - de la marque antérieure. Il doit exister un risque réel de confusion dans le chef du consommateur moyen des produits ou services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Un certain degré de similitude entre le signe et la marque ainsi qu'un certain degré de similitude entre les produits ou services sont des conditions cumulatives à cet égard.³
16. Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en compte, et notamment entre la similitude des signes en conflit et celle des produits ou services sur lesquels ils portent. Ainsi, un faible degré de similitude des produits ou services concernés peut être compensé par un degré élevé de similitude des signes, et inversement.⁴
17. L'appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle d'un signe et d'une marque antérieure doit se fonder sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent, en tenant compte, entre autres, de leurs éléments distinctifs et dominants. Dans le cadre de cette appréciation, la perception du signe et de la marque par le consommateur moyen des produits ou services concernés joue un rôle déterminant. À cet égard, le consommateur moyen perçoit généralement un signe/une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Un signe et une marque 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.⁵ Le fait que le signe et la marque doivent être examinés dans leur ensemble n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par un signe/une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des éléments de ce signe/cette marque.⁶
18. Le degré de similitude d'un signe et d'une marque doit être apprécié de manière objective, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles les produits concernés sont commercialisés. Il s'agit des qualités intrinsèques des signes en conflit.⁷

² CJUE 12 juin 2008, C-533/, ECLI:EU:C:2008:33906 (O2/Hutchison), considérants 66 et 67 ; CJUE 15 mars 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171 (T.I.M.E. Art/Leclerc), considérant 59.

³ CJUE 4 mars 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156 (Equivalenza) et la jurisprudence y étant citée.

⁴ CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), considérant 19.

⁵ CJUE 11 novembre 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, (Sabel), considérant 23 ; CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), considérant 25 ; CJUE 22 octobre 2015, C-20/14 ECLI:EU:C:2015:714 (BGW), considérant 35.

⁶ CJUE 13 décembre 2011, T-61/09 (Schinken King), ECLI:EU:T:2011:733, considérant 46 ; CJUE 12 juin 2007, C-334/05 P (Limonchello), ECLI:EU:C:2007:333, considérant 41 ; CJUE 6 octobre 2005, C-120/04 (Medion) ECLI:EU:C:2005:594, considérant 29.

⁷ CJUE 4 mars 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, (Equivalenza), considérants 71-73.

19. Dans ce contexte, il convient tout d'abord d'analyser quel est dans cette affaire le public pertinent (ci-après : le Public pertinent) et dans quelle mesure le Signe et la Marque antérieure sont similaires, dans la perception du Public pertinent, sur le plan visuel, sur le plan auditif et sur le plan conceptuel.

Le Public pertinent

20. Il est parti du principe que le public pertinent est constitué du consommateur moyen, normalement informé et avisé, des produits et/ou services concernés.⁸ Dans le cadre d'une opposition, il est nécessaire, dans la mesure où cela est pertinent en l'espèce, de prendre en compte le public qui est le destinataire habituel des produits et/ou services pour lesquels le signe a été déposé et la marque antérieure a été enregistrée, et donc pas les produits et services pour lesquels et la manière dont le signe et la marque antérieure sont effectivement utilisés ou seront (probablement) utilisés à l'avenir.⁹ Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier selon le type de produits ou services dont il s'agit.¹⁰ Si le public pertinent est constitué de diverses catégories de consommateurs aux niveaux d'attention différents, le public ayant le niveau d'attention le moins élevé doit être retenu.¹¹
21. Le Public pertinent pour les produits et services des classes 6, 37 et 40 est constitué en partie de professionnels, et en partie de consommateurs. Certains produits et services s'adressent entre autres au « bricoleur » ou au « do-it-yourselfer » et peuvent être achetés/fournis par/pour celui-ci (p. ex. métaux communs et leurs alliages, tuyaux métalliques, matériaux de construction métalliques, câbles et fils métalliques, coffres-forts, services de construction). La Cour ne suit dès lors pas le raisonnement de Tubex selon lequel le Public pertinent du signe et de la Marque antérieure se compose exclusivement de professionnels (industries professionnelles). Ce ne sont pas que les professionnels qui entrent en ligne de compte pour les produits et services respectifs. Il suffit en effet que les produits et services en question puissent être destinés aux consommateurs moyens. Les informations diffusées sur les sites web respectifs de Tubex et de Tubacex ne sont pas pertinentes. Contrairement à ce que Tubex indique, les produits et services visés n'ont pas toujours un prix très élevé. Ce ne sont toutefois pas des produits de tous les jours ou des services moyens. Leur emploi nécessite bel et bien des connaissances et compétences préalables dans le domaine technique. Compte tenu de leur nature et de leur finalité, la Cour estime donc que le Public pertinent pour ces produits et services a un niveau d'attention légèrement accru.

Similitude visuelle

22. La Marque antérieure consiste uniquement en un mot de sept lettres.
23. Le Signe concerne une marque semi-figurative composée de deux mots, « TUBEX » et « PIPING » (qui ont respectivement cinq et six lettres). La lettre « E » du mot « TUBEX » est représentée de manière stylisée par trois lignes horizontales ayant chacune une couleur différente. Avec sa police plus petite, l'élément PIPING est subordonné. Il est descriptif des produits sur lesquels la demande porte.
24. Lors de l'examen de la similitude de deux marques, il faut certes prendre en considération chaque élément, mais cela n'empêche pas que l'impression d'ensemble produite par une marque complexe peut être dominée par un ou plusieurs de ses éléments. Le Public pertinent ne percevra pas l'ajout

⁸ CJUE 18 juin 2002, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 (Philips), considérant 63.

⁹ CJUE 12 juin 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 (O2/Hutchison), considérants 66 et 67 ; CJUE 15 mars 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171 (T.I.M.E. Art/Leclerc), considérant 59.

¹⁰ CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd Schuhfabrik), considérant 26.

¹¹ Voir Tribunal UE 8 juillet 2020, T-21/19, ECLI:EU:T:2020:310 (Easystep), considérant 42.

PIPING, à savoir l'élément descriptif du Signe complexe, comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par ce Signe. D'ailleurs, le consommateur attachera en général plus d'importance à la première partie d'un signe, laquelle a d'ordinaire plus d'influence sur l'impression d'ensemble produite par ce dernier. Par conséquent, le premier élément verbal TUBEX est le plus déterminant pour l'impression d'ensemble produite par le Signe et doit être considéré comme l'élément dominant.

25. La première partie du Signe et la Marque antérieure se caractérisent par trois lettres identiques au début (« TUB ») et par deux lettres identiques à la fin (« EX »), ces lettres étant placées à la même position et dans le même ordre. Le Signe et la Marque antérieure commencent et se terminent donc de façon identique, mais sont différenciés par deux lettres (« AC »), placées uniquement au milieu de la Marque antérieure. Cet ajout des lettres « AC » a un impact certain, si bien que la structure du Signe diffère de celle de la Marque antérieure.
26. Seul le Signe a un élément figuratif.
27. Compte tenu de ces similitudes et différences, la Cour estime qu'il y a, dans la perception du Public pertinent, un degré certain mais plutôt faible de similitude visuelle entre le Signe et la Marque antérieure.

Similitude auditive

28. Pour apprécier la similitude auditive entre le Signe et la Marque antérieure, la Cour part du principe que la reproduction phonétique d'une marque semi-figurative correspond à celle de ses éléments verbaux, indépendamment des caractéristiques graphiques de ces éléments.
29. La Marque antérieure consiste en un mot unique de trois syllabes. Le Signe contesté consiste en deux mots et comporte un total de quatre syllabes.
30. Le premier mot du Signe a trois syllabes alors que la Marque antérieure en a trois. Le rythme de prononciation est donc différent. La première syllabe du premier mot du Signe est la même que dans la Marque antérieure (« TU ») et se prononcera également de façon identique. La seconde syllabe du premier mot du Signe a le même son final que la Marque antérieure (« EX »). Le son initial de la seconde syllabe du premier mot du Signe est le même que dans la deuxième syllabe de la Marque antérieure (« B »), mais dans la Marque antérieure, la lettre « A » est ajoutée à la deuxième syllabe, et la lettre « C » à la troisième syllabe. Le mot « Tubacex » sera donc prononcé « Tu-ba-keks » par le Public pertinent. Il faut également tenir compte du fait que la terminaison -CEX de TUBACEX pourrait être prononcée -SEX par une partie du Public pertinent (francophone), ce qui n'est pas le cas avec TUBEX.
31. Le principe selon lequel le public attachera plus d'importance à la première partie du signe s'applique également à la comparaison auditive. Le Public pertinent pourrait également ne prononcer que la première partie du Signe et omettre le second mot en raison de son caractère descriptif.
32. Au vu de tout cela, il y a un certain degré de similitude entre le Signe et la Marque antérieure.

Similitude conceptuelle

33. Concernant la Marque antérieure, la majorité du public ne verra aucune référence à une canalisation ou un tube dans le préfixe « TUB ». En effet, la dernière lettre du mot « tube » a été supprimée, et le préfixe fait partie d'un mot plus long, lequel ne constitue dans son ensemble qu'une dénomination de fantaisie. Pour la majorité du public, la Marque antérieure n'a donc aucune signification fixe et concrète¹².
34. Dans l'élément dominant du Signe, il y a bien une référence à une canalisation ou un tube. En effet, le Signe contient le mot « tube », qui a la même signification en français qu'en anglais. Le second élément - descriptif - du Signe, à savoir « PIPING », constitue également une référence à des tubes. Le public du Benelux maîtrise suffisamment l'anglais pour connaître ce mot. Le Signe dans son ensemble n'a toutefois aucune signification et constitue également une dénomination de fantaisie.
35. Dans la mesure où Tubex Piping évoque un concept et où Tubacex n'a aucun contenu sémantique, le Signe et la Marque antérieure ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Conclusion intermédiaire

36. Vu qu'à plusieurs égards, il est question d'au moins une certaine similitude entre le Signe et la Marque antérieure, il convient d'examiner s'il est question d'une similitude des services concernés et, le cas échéant, s'il est question d'un risque de confusion.¹³

Produits et services similaires

37. On part du principe que, pour apprécier la similitude entre les produits et services concernés, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs à la relation entre les produits et services pour lesquels un signe a été déposé et ceux pour lesquels une marque antérieure a été enregistrée, tels que leur nature, leur destination, leur mode d'utilisation (en général) et leur caractère concurrent ou complémentaire. La question est de savoir s'il existe entre les produits ou services à évaluer des liens de parenté tels que, compte tenu des pratiques commerciales existantes, il est à prévoir que le public entrant en ligne de compte serait en mesure d'attribuer la même origine à ce type de produits ou services. Il sera en principe également question des mêmes produits ou services si le signe a été déposé pour des produits ou services qui relèvent d'une désignation plus large de produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée.¹⁴ Les produits ou services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l'un est nécessaire ou important pour l'utilisation de l'autre, si bien que le public pertinent pourrait croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.

¹² Voir Cour de Justice Benelux, 13 mai 2022, C 2021/6/5 (Van Marcke/Tubacex), considérants 8 et 13.

¹³ CJUE 24 mars 2011, C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177, (Ferrero/BHIM), considérants 65 et 66 et la jurisprudence y étant citée.

¹⁴ CJUE 29 septembre 1998, C-39/97 (Canon), ECLI:EU:C:1998:442, considérant 23 ; Tribunal UE 11 juillet 2007, T-443/05 (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), ECLI:EU:T:2007:219, considérant 37 et la jurisprudence y étant citée.

38. La Marque antérieure a été enregistrée pour les produits énumérés à gauche ci-dessous, le Signe a été déposé pour les produits énumérés à droite ci-dessous :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>Cl 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 ; produits métalliques non compris dans d'autres classes, en particulier sous forme de lingots ou sous forme de barres rondes ou carrées.</p>	<p>Cl 6 Soudures ; Tuyauteries métalliques ; Tuyauteries en métal, y compris en alliage d'acier et en titane.</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 coffres-forts ; services de réparation de tubes, tuyaux, constructions transportables mécaniques, installations dans des bâtiments, articles de serrurerie et de quincaillerie, et coffres-forts.</p>	<p>Cl 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>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 de métaux.</p>	<p>Cl 40 Chaudronnerie ; Services de chaudronnerie sur cuivre.</p>

39. Contrairement à ce que Tubex indique, les descriptions de la marque antérieure ne sont pas très générales et permettent clairement de savoir quels produits et services sont visés.

40. Tubex ne conteste pas qu'il y a une similitude entre « tuyauteries métalliques ; tuyauteries en métal, y compris en alliage d'acier et en titane » de la classe 6 et « tuyaux métalliques » de la marque antérieure. Il n'y a pas lieu de différencier « Soudures » des produits désignés par la marque antérieure. Les soudures servent plus particulièrement à assembler différents types de métaux. Un alliage en métal peut être utilisé pour ce faire. Ces produits ont comme point commun

d'être utilisés dans la construction/plomberie, ont la même destination, les mêmes utilisateurs ainsi que les mêmes fournisseurs, et sont complémentaires. Les produits de la classe 6 sont dès lors identiques ou fortement similaires.

41. Il y a sans conteste une similitude entre les services « Installation de tuyauteries industrielles ; Entretien et réparation de tuyauteries industrielles ; Installation de systèmes de tuyauteries » et « services de montage et d'entretien, en particulier de tubes, tuyaux » de la marque antérieure.
42. Tubex conteste que les services désignés dans la classe 40 « Chaudronnerie ; Services de chaudronnerie sur cuivre » seraient repris dans la description de la marque antérieure dans la même classe. La chaudronnerie implique le traitement de métaux et relève donc de la description plus large de ce dernier. Cela ressort aussi de la définition que Tubex a elle-même donnée de ce concept : « la chaudronnerie est l'activité industrielle rassemblant différentes activités de fabrication des métaux sous formes de tubes, feuilles... » (réplique ultime de Tubex, n° 3, page 4). Il y a donc un degré élevé de similitude entre les services désignés par la marque antérieure et ceux désignés par le Signe.

Caractère distinctif de la marque antérieure

43. La Marque antérieure a un caractère distinctif normal vu qu'elle ne dit rien sur les produits et services, et que, plus particulièrement, elle ne décrit aucune caractéristique des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. Tandis qu'il a déjà été considéré que le préfixe « TUB » ne sera pas perçu par la majorité du public comme une référence à une canalisation ou un tube et qu'aucun caractère descriptif ne peut lui être attribué, le point de vue de Tubex selon lequel il est uniquement question d'un caractère distinctif limité est à rejeter. Pour autant que de besoin, la Cour fait remarquer que le caractère distinctif accru obtenu par un usage - indiqué par Tubacex dans la procédure devant l'Office - de sa marque n'est étayé par aucune pièce.

Risque de confusion entre le Signe et la marque verbale antérieure

44. Vu le degré de similitude visuelle et auditive constaté précédemment, le fait que le Signe et la Marque antérieure ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, et le niveau d'attention légèrement accru du Public pertinent, tout en tenant compte du fait que les produits et services sont identiques ou similaires, la Cour conclut que le public accordera plus d'attention aux différences entre la Marque antérieure et le Signe qu'aux similitudes, si bien qu'il n'est pas question d'un risque de confusion direct ou indirect (réel) (qui se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées).

Conclusion

45. En raison de ce qui précède, la Cour fera droit au recours et annulera la décision contestée de l'Office.
46. Tubacex sera, en tant que partie succombante, condamnée aux dépens du recours. Le montant des dépens de la procédure réclamé dans cette affaire par Tubex, à savoir EUR- 1.200,00, relève des dépens à fixer sur la base des taux de liquidation visés à l'article 4.9, sous c) du Règlement de Procédure. Les dépens de la procédure d'opposition devant l'Office sont fixés, conformément à l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et à la règle 1.28, alinéa 3 RE, à EUR- 1.045,00.

Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

- annule la décision prise par l'Office le 12 août 2021 sur l'opposition portant le numéro 2015903 ;
- déclare non fondée l'opposition de Tubacex contre l'enregistrement de la demande de marque Benelux portant le numéro 1408742 ;
- décide que la demande de marque Benelux portant le numéro 1408742 doit être enregistrée pour les produits des classes 6, 37 et 40 au registre des marques Benelux ;
- condamne Tubacex aux dépens du recours, fixés à ce jour pour la partie Tubex à EUR 1.800,00 au titre des frais et honoraires du représentant, et à EUR- 1.045,00 au titre des dépens de la procédure d'opposition devant l'Office.

Le présent arrêt a été rendu par Th. Schiltz, président de la Deuxième Chambre, J.I. de Vreese-Rood, juge suppléant, et K. Vandenberghe, juge suppléant ; il a été prononcé à l'audience publique du 23 janvier 2023, en présence d'A. van der Niet, greffier.



A. van der Niet



Th. Schiltz

