



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**du 19 mai 2009**

**N° 2001068**

**Opposant:** **ADISSEO FRANCE SAS**  
42, avenue Aristide Briand  
92160 ANTONY  
France

**Mandataire:** **Distinctive SPRL**  
Parc Scientifique Einstein  
Rue du Bosquet 7  
1348 Louvain-la-Neuve  
Belgique

**Marque invoquée:** MICROVIT (enregistrement international 327001)

*contre*

**Défendeur:** **St. Hippolyt Nutrition Concepts Marketing- und Vertriebs GmbH**  
Im Grund 52  
36110 Schlitz  
Allemagne

**Mandataire:** **Helga Pernez, avocat à la Cour**  
27, rue du Pont Neuf  
75001 Paris  
France

**Marque contestée:** MICROVITAL (dépôt international 896237)

**I. FAITS ET PROCEDURE****A. Faits**

1. Le 2 mars 2006, le défendeur a introduit le dépôt international de la marque verbale MICROVITAL désignant entre autres le Benelux, pour distinguer des produits en classes 5, 30 et 31. Ce dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 896237 et fut publié le 2 novembre 2006 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2006/39*.

2. Le 30 janvier 2007, l'opposant a introduit une opposition contre ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale antérieure MICROVIT (enregistrement international 327001) déposée le 21 novembre 1966 pour des produits en classes 5 et 31.

3. L'opposant est titulaire du droit invoqué, comme le fait ressortir le registre.

4. L'opposition est basée sur tous les produits du droit invoqué et est dirigée contre tous les produits en classe 5 et certains produits en classes 30 et 31 du dépôt contesté.

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

6. La langue de la procédure est le français.

**B. Déroulement de la procédure**

7. L'opposition est recevable. Le 9 février 2007, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification concernant la recevabilité de l'opposition.

8. Le 9 mars 2007, Maître Helga Pernez, avocat à la Cour, s'est constituée mandataire pour le défendeur.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 10 avril 2007. Le 24 avril 2007, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai courant jusqu'au 24 juin 2007 étant imparti à l'opposant pour étayer l'opposition avec des arguments et pièces éventuelles.

10. L'opposant a introduit ses arguments destinés à étayer l'opposition le 25 juin 2007. Vu que le 24 juin 2007 était un dimanche, les arguments ont été reçus, conformément à la règle 3.9 alinéa 3 du règlement d'exécution, à temps. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur par l'Office en date du 19 juillet 2007, un délai courant jusqu'au 19 septembre 2007 étant imparti à ce dernier pour y réagir.

11. Le 3 septembre 2007, le défendeur a demandé des preuves d'usage de la marque antérieure et a introduit sa réaction aux arguments de l'opposant. Le 18 septembre 2007, l'Office a transmis la réponse et la demande à l'opposant en lui accordant un délai jusqu'au 18 novembre 2007 pour introduire les preuves d'usage requises.

12. Le 19 novembre 2007, à temps vu que le 18 novembre 2007 tombait également un dimanche, l'opposant a introduit des preuves d'usage. L'Office a transmis ces preuves d'usage le 21 novembre 2007 au défendeur en lui attribuant un délai de deux mois pour y réagir.

13. L'Office a reçu la réaction du défendeur le 16 janvier 2008. Cette réaction a été envoyée à l'opposant le 21 janvier 2008.

14. Les remarques des deux parties ont été introduites dans les délais fixés par l'Office.

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

16. L'opposant introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a de la CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b CBPI: risque de confusion en raison de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services des marques en question.

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

17. L'opposant estime que les produits en classe 5 visés par le dépôt contesté sont inclus dans l'énoncé plus général de la marque antérieure en classe 5. Les produits visés par l'opposition en classes 30 et 31 sont identiques à ses produits en classe 31.

18. Le signe contesté reprend dans sa première partie, l'entière de la marque première. Seule la fin du signe contesté diffère par l'adjonction des lettres AL. Décomposées en MICRO et VIT / VITAL, les marques véhiculent, selon l'opposant, la même signification. L'attention est attirée par le préfixe distinctif MICRO. L'adjonction des lettres AL n'est pas de nature à conférer une signification différente au signe contesté. L'opposant affirme donc que la ressemblance est présente sur les trois plans.

19. L'opposant est donc d'avis qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et demande d'accueillir l'opposition, de rejeter le dépôt international pour les produits visés par l'opposition.

### **B. Réaction du défendeur**

20. En premier lieu, le défendeur a prié l'opposant de présenter des preuves d'usage de la marque antérieure invoquée.

21. Contrairement à ce que l'opposant avance, le défendeur estime que les produits du dépôt contesté ne sont pas similaires.

22. Concernant les signes, le défendeur considère que les deux dénominations diffèrent suffisamment pour ne pas engendrer de risque de confusion. Intellectuellement, les deux signes diffèrent par leur sens. Il affirme que la séquence MICRO présente au sein des deux signes est faiblement distinctive et que la comparaison doit donc être opérée entre VIT et VITAL. Ces deux termes n'ont pas le même sens.

23. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe, selon le défendeur, aucun risque de confusion entre les signes. Il sollicite le rejet de l'opposition.

24. En réponse aux preuves d'usage introduites par l'opposant, le défendeur prétend que les preuves d'usage ne démontrent pas un usage sérieux durant la période de référence. En effet, l'opposant a introduit une facture par an, uniquement au nom de trois clients, sur lesquelles l'usage de la marque pour les produits visés par le dépôt n'est pas rapporté. De plus, la marque est toujours utilisée en combinaisons avec d'autres termes en non sous sa forme déposée.

### **III. DECISION**

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

25. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a CBPI rapproché de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI et de la règle 1.29 du règlement d'exécution, la marque doit faire l'objet d'un usage normal sur le territoire Benelux pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

26. Conformément à la règle 1.29 du règlement d'exécution, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

27. Selon l'arrêt de la Cour du 11 mars 2003 (CJCE, arrêt Ansul, C-40/01), 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 et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir également TPI, Silk Cocoon, T-174/01, 12 mars 2003; Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004; Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007).

28. La Tribunal de première instance a précisé qu'il n'était pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (TPI, Hipoviton, T-334/01, 8 juillet 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008). La notion d'usage 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 à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (TPI, Vitafruit, déjà cité).

29. En outre, le Tribunal a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (TPI, Hiwatt, T39/01, 12 décembre 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004; Sonia Rykiel, déjà cité; voir également entre autres décision en matière d'opposition OBPI, European Yellow Pages, 2000284, 16 juin 2008).

30. La requête concernant l'introduction des preuves d'usage est fondée vu que le droit invoqué fut inscrit plus de cinq années précédant la publication de la demande.

31. Le dépôt contesté a été publié le 2 novembre 2006. La période qui doit entrer en ligne de compte - la période pertinente - court donc du 2 novembre 2001 jusqu'au 2 novembre 2006.

32. L'opposant a introduit huit factures en tant que preuves d'usage. Trois factures portent une date située en dehors de la période pertinente. Cependant, une de ces trois factures mentionne une date de livraison durant de la période pertinente. Les factures mentionnent la marque MICROVIT suivie par d'autres termes, tels que par exemple E PROMIX 50, A SUPRA 500, B1 PROMIX THIAMINE, etc.

33. Les factures mentionnent donc la marque, quoique suivie par d'autres termes; cependant les éléments manquant dans le matériel introduit par l'opposant sont des preuves qui démontrent un usage de la marque pour les produits visés par l'enregistrement invoqué.

34. Vu que la matériel introduit par l'opposant ne comporte aucun document relatif aux produits pour lesquels la marque a été utilisée, il n'a pas suffisamment démontré l'usage sérieux de sa marque durant la période pertinente en relation avec les produits désignés par le droit invoqué.

#### **B. Conclusion**

35. L'opposant n'a pas prouvé l'usage du droit invoqué pour les produits concernés durant la période pertinente. Il n'y a donc pas non plus lieu de revenir sur l'appréciation d'un éventuel risque de confusion.

#### **IV. DECISION**

36. L'opposition portant le numéro 2001068 est rejetée.

37. Le dépôt international portant le numéro 896237 est enregistré.

38. L'opposition étant totalement rejetée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI rapproché de la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 19 mai 2009

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif:  
Willy Neys