



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2001815**

**du 20 janvier 2010**

**Opposant :** **BAYER SCHERING PHARMA AG**

Muellerstr. 178

13353 Berlin

Allemagne

**Mandataire :** **Novagraaf Nederland B.V.**

Hogehilweg 3

1101 CA Amsterdam-Zuidoost

Pays-Bas

**Marque invoquée :** **NUBLOX** (enregistrement communautaire 3699105)

*contre*

**Défendeur :** **BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware corporation**

345 Park Avenue

New York - N.Y. 10154

Etats-Unis d'Amérique

**Mandataire :** **Office Kirkpatrick S.A.**

32, Avenue Wolfers

1310 La Hulpe

Belgique

**Marque contestée :** **NULOJX** (dépôt Benelux 1133865)

**I. Faits et procédure****A. Faits**

1. Le 23 avril 2007, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale NULOJX pour distinguer des produits en classe 5. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1133865 et a été publiée le 4 mai 2007.

2. Le 1<sup>er</sup> août 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale communautaire NUBLOX portant le numéro 3699105, déposée le 8 mars 2004 et enregistrée le 27 juillet 2005 pour des produits en classe 5.

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

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

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés 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.

**B. Déroulement de la procédure**

7. L'opposition est recevable. L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci après « l'Office ») a adressé le 7 août 2007 la notification concernant la recevabilité de l'opposition aux parties.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 8 octobre 2007. Le 10 octobre 2007, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 10 décembre 2007 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 23 novembre 2007, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition ; ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 26 novembre 2007, un délai jusqu'au 26 janvier 2008 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 28 janvier 2008 (le 26 janvier tombait sur un samedi, donc conformément à la règle 3.9 RE à temps), le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 5 février 2008.

11. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

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

## II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 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 des marques en question.

### A. Argument de l'opposant

14. En ce qui concerne les produits, l'opposant estime que les produits « préparations pharmaceutiques à usage humain » du dépôt contesté sont identiques aux « produits thérapeutiques » de la marque invoquée, puisque ces derniers rentrent dans la catégorie générale des produits définis comme pharmaceutiques.

15. Selon l'opposant, concernant la comparaison visuelle, le droit invoqué ainsi que la marque contestée ont la même longueur et ont comme seule différence que la lettre « b » devant la voyelle « o » du droit invoqué est remplacée par la lettre « j » placée derrière la voyelle « o » dans la marque antérieure. L'opposant estime que cette différence est insuffisante pour écarter le risque de confusion, étant donné que le consommateur prête en général plus d'attention au début d'une marque qu'à sa fin.

16. Sur le plan phonétique, la marque et le signe consistent chacun de deux syllabes, dont la première syllabe est identique. Les deuxième syllabes présentent la même structure formée par les lettres « LOX », qui sont, selon l'opposant, dominant dans la prononciation. Les lettres « b » et « j » sont des consonnes faibles et l'opposant conclut qu'elles sont insuffisantes pour rendre les marques distinctement différentes dans leur prononciation.

17. L'opposant conclut que les marques en question sont similaires sur le plan visuel ainsi que sur le plan phonétique.

18. Selon l'opposant, une comparaison conceptuelle n'est pas en cause puisque ni le droit invoqué, ni la marque contestée ont une signification dans le langage courant.

19. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et la marque contestée. Il demande à l'Office de décider en faveur de l'opposant, de reconnaître l'opposition justifiée, de refuser l'enregistrement de la marque contestée et de charger les dépens au défendeur.

### B. Réaction du défendeur

20. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur estime que les produits couverts par la demande d'enregistrement sont plus larges que ceux couverts par le droit antérieur. Le défendeur conclut que les produits sont partiellement similaires.

21. Le défendeur remarque que les deux marques ont effectivement plusieurs lettres en commun et une première syllabe qui est identique. Néanmoins, il y a des différences dans la seconde partie du

droit invoqué ainsi que du signe contesté. La deuxième syllabe de la marque antérieure commence par la lettre « b », cette lettre n'est pas comprise dans le signe opposé. Le défendeur estime que la lettre « b » est essentiellement composée d'éléments courbés, tandis que la première lettre de la deuxième syllabe du signe contesté commence par la lettre « l », une lettre composée de lignes droites. De plus, cette deuxième syllabe contient la lettre « j » qui se trouve dans la série de lettres « lojx », une succession de lettres qui n'est pas très usuelle. Le défendeur conclut que sur le plan visuel, il existe certes des similarités mais qu'il existe également des différences.

22. Sur le plan phonétique, le défendeur estime que les signes représentent des différences, malgré un début identique.

23. Selon le défendeur, une comparaison conceptuelle n'est pas en cause puisque ni le droit invoqué, ni le signe contesté ont une signification dans le langage courant.

24. Le défendeur est d'avis que le public pour les produits de la marque et du signe est un public avec un niveau d'attention plus élevé. Dès lors, un degré de similitude des signes plus fort peut être exigé pour pouvoir conclure à un risque de confusion.

25. Le défendeur conclut que, vu les différences entre les signes sur les plans visuel et phonétique, le degré d'attention élevé du public concerné et malgré la similitude entre les produits, il n'y a pas de risque de confusion pour les produits en classe 5. Il demande à l'Office qu'il soit dit pour droit que ladite opposition n'est pas fondée, que la marque contestée soit enregistrée et qu'un montant de 1.000 euros lui soit accordé.

### **III. DECISION**

#### **A.1. Risque de confusion**

26. Conformément à l'article 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 Benelux de la Propriété intellectuelle 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.

27. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose : *“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”.*

28. Selon la jurisprudence constante de la 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 produits**

29. Pour apprécier la similitude entre les 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 (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

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

<b>Opposition basée sur:</b>	<b>Opposition dirigée contre:</b>
CI 5 Produits thérapeutiques.	CI 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

31. Ainsi que l'estiment l'opposant et le défendeur, les « produits thérapeutiques » du droit invoqué rentrent dans la catégorie plus générale des « préparations pharmaceutiques à usage humain » du signe contesté. Les produits du dépôt contesté sont dès lors identiques aux produits de la marque antérieure.

32. Dès lors, l'Office conclut que les produits sont identiques.

**Comparaison des signes**

33. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques 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.

34. 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'en 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 (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

35. Les signes à comparer sont les suivants:

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

<b>NUBLOX</b>	<b>NULOJX</b>
---------------	---------------

*Comparaison visuelle*

36. La marque invoquée est une marque verbale, constituée des lettres NUBLOX. Le signe contesté est également une marque verbale, constitué des lettres NULOJX. La marque et le signe sont tous les deux composés de six lettres, dont cinq lettres sont identiques et placées dans le même ordre. La lettre qui diffère se trouve au milieu des deux marques : la 3<sup>ème</sup> lettre «b» dans la marque invoquée opposée à la 5<sup>ème</sup> lettre «j» du signe contesté.

37. L'Office conclut que sur le plan visuel, les signes ont un certain degré de ressemblance.

*Comparaison phonétique*

38. Le droit invoqué et le signe contesté sont tous les deux composés de deux syllabes. La première syllabe des deux marques est identique. Bien que la deuxième syllabe soit différente, il existe néanmoins une certaine ressemblance entre les deux, vu la prononciation des lettres « lo », suivis par la lettre « x » à la fin des deux syllabes.

39. Le droit invoqué et le signe contesté ont un certain degré de ressemblance sur le plan phonétique.

*Comparaison conceptuelle*

40. Sur le plan conceptuel, les signes n'ont pas de signification spécifique, ce qui est d'ailleurs inconfesso entre les parties. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas en cause.

*Conclusion*

41. Les signes ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique. Une comparaison conceptuelle n'est pas en cause.

**A.2. Autres facteurs pertinents**

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

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 Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

44. 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 convient 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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité).

45. Le niveau d'attention du consommateur moyen de produits pharmaceutiques doit être déterminé au cas par cas, en fonction des circonstances du dossier et notamment des indications thérapeutiques des produits en question. Dans le cas de médicaments soumis à prescription médicale, ce niveau d'attention sera généralement plus élevé, étant donné que ceux-ci sont prescrits par un médecin et, par la suite, vérifiés par un pharmacien qui les délivre aux consommateurs (TPI, arrêt Galzin, T-483/04, 17 octobre 2006).

46. Toutefois, il ne ressort pas du libellé de la liste des produits en question si les médicaments sont soumis à prescription médicale ou non et si le public concerné est, oui ou non, un public spécialisé, plus en particulier un professionnel du secteur médical, ou un patient. L'Office partira donc d'un niveau d'attention moyen des consommateurs.

## **B. Conclusion**

47. L'Office est d'avis que vu l'identité des produits, ainsi que le degré de ressemblance certain sur les plans visuel et phonétique, le public pertinent peut croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, et qu'il existe donc un risque de confusion.

## **IV CONSÉQUENCE**

48. L'opposition portant le numéro 2001815 est justifiée.

49. La demande de marque Benelux portant le numéro 1133865 ne sera pas enregistrée.

50. 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 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 20 janvier 2010

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard