

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2002170

du 25 février 2010

Opposant : **OFA Bamberg GmbH**

Laubanger 20
96052 Bamberg
Allemagne

Mandataire : **Novagraaf Belgium sa**

Chaussée de la Hulpe 187
1170 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée :

(Enregistrement communautaire 5664826)

contre

Défendeur : **Storz Medical AG**

Lohstampfestr. 8
8274 Tägerwilen
Suisse

Mandataire : **Office Ernest T. Freylinger sa**

234 route d'Arlon, B.P. 48
8001 Strassen
Grand-Duché de Luxembourg

Marque contestée :


ma-x

(dépôt Benelux 1139891)

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

1. Le 23 juillet 2007, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale ma-x pour distinguer des produits en classe 10. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1139891 et a été publié le 6 septembre 2007.

2. Le 14 novembre 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire antérieur de la marque semi-

figurative , portant le numéro 5664826, introduite le 5 février 2007 et enregistrée le 6 février 2008 pour des produits en classes 10 et 25.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement titulaire de l'enregistrement communautaire invoqué.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et est basée sur les produits en classe 10 du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 27 novembre 2007 la notification concernant la recevabilité de l'opposition aux parties. Etant donné que le droit invoqué n'était pas encore enregistré, la procédure d'opposition a été suspendue d'office jusqu'à la fin de la procédure d'enregistrement auprès de l'OHMI.

8. Suite à l'enregistrement du droit invoqué, l'Office a envoyé le 29 avril 2008 aux parties, une notification concernant la levée de la suspension en communiquant que la phase contradictoire débutera le 30 juin 2008.

9. Le 8 mai 2008, le titulaire du signe contesté a procédé à la limitation de la liste des produits en classe 10. Cette limitation a été communiquée aux parties le 6 juin 2008.

10. Sur demande conjointe des parties datée du 24 juin 2008, la procédure fut suspendue. C'est pour cette raison que la phase contradictoire de la procédure ne débuta que le 30 août 2008. L'Office a adressé en date du 12 septembre 2008 un avis concernant le début de la procédure aux parties, un délai jusqu'au 12 novembre 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

11. Le 5 novembre 2008, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Vu que ces arguments ont été introduits en un seul exemplaire, l'Office a demandé en date du 17 novembre 2008 à l'opposant d'en fournir un deuxième exemplaire, afin de pouvoir l'envoyer au défendeur.

12. Le 25 novembre 2008, l'opposant a introduit un deuxième exemplaire de ses arguments mais a manqué d'introduire les annexes en deux exemplaires. L'Office a demandé en date du 1^{er} décembre 2008 à l'opposant d'en fournir un deuxième exemplaire. Ces pièces ont été reçues par l'Office le 15 décembre 2008.

13. Ces arguments et pièces ont été envoyés au défendeur le 23 décembre 2008, un délai jusqu'au 23 février 2009 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

14. Le 4 février 2009, le défendeur a réagi aux arguments et pièces de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 13 février 2009.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

17. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.18, alinéa 1, joint à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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 ou services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

18. L'opposant estime que l'élément verbal MAX est l'élément prédominant et distinctif dans la marque invoquée ainsi que dans le signe contesté.

19. Sur le plan phonétique, les marques sont identiques selon l'opposant.

20. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, l'opposant est d'avis que les marques seront prononcées de la même façon et évoqueront toutes les deux, soit le prénom Max, soit le radical max-, de maximum. C'est pourquoi les marques sont, selon l'opposant, identiques sur le plan conceptuel.

21. L'opposant estime que les marques se ressemblent sur le plan visuel, puisque l'élément prédominant des deux marques est l'élément M A X.

22. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant est d'avis qu'ils sont similaires puisqu'ils partagent une nature et une fonction commune, qu'ils s'adressent à la même clientèle et qu'ils sont commercialisés par le même type d'entreprise. De plus, les produits de la marque invoquée sont, selon l'opposant, complémentaires des produits du signe contesté.

23. Enfin, l'opposant évoque quelques décisions de la TPI ainsi que de la chambre de recours l'OHMI, qu'il juge similaires au cas présent

24. L'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause et demande de refuser l'enregistrement de la marque opposée et de condamner le déposant à supporter les frais.

B. Réaction du défendeur

25. Le défendeur estime que les signes ne sont pas similaires, puisqu'il existe des différences aux niveaux visuel, phonétique et conceptuel.

26. Pour ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur considère que les produits de l'opposant sont complètement distincts des produits du défendeur puisqu'ils s'adressent à un consommateur différent, n'ont pas de champ d'application en commun et ne sont pas complémentaires non plus.

27. Le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en cause. Il demande à l'Office de rejeter la présente opposition et de permettre l'enregistrement de la marque Benelux avec le numéro 1139891. Il demande également à l'Office d'ordonner l'opposant à rembourser les frais liés à la présente procédure d'opposition au déposant.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

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

29. 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 ».

30. Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après « la Directive »), le risque de confusion auprès du public, défini comme étant 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, doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998 ; Lloyd, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca

Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des produits

31. 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).

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

33. Les produits à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 10 Bas, en particulier bas/collants élastiques et bas/collants de compression à usage médical.	CI 10 Appareils et instruments médicaux, à savoir appareils et instruments médicaux pour la thérapie par ondes de pression et/ou par ondes de choc, en particulier dans les domaines de l'urologie, de l'orthopédie, de la dermatologie, de la chirurgie plastique ; appareils électriques et électroniques et instruments électriques et électroniques pour la production et/ou l'application d'ondes de pression et/ou d'ondes de choc dans les domaines des soins esthétiques, cosmétiques et de beauté.

34. Vu l'usage du terme "en particulier" dans la liste des produits de l'opposant, il n'est pas exclu que les bas concernent non seulement des bas à usage médical, mais également des bas pour un usage plus général.

35. Les produits du signe contesté sont des appareils et instruments médicaux ainsi que des appareils et instruments électriques destinés aux soins esthétiques, cosmétiques et de beauté utilisés par des spécialistes, par exemple dans des hôpitaux. Ils sont par leurs nature, destination et usage différents des produits du droit invoqué, ceux-ci étant des produits utilisés pour tenir chaud, par souci d'élégance ou de séduction; dans le cas des bas à usage médical, ceux-ci ont pour but d'exercer sur les veines une compression qui, très prononcée aux chevilles, se réduit graduellement vers le haut. Cela favorise la circulation du sang depuis le bas de la jambe vers le cœur, ce qui peut prévenir une éventuelle dégradation des veines. Cependant, le fait que les bas puissent avoir un but médical ne rend pas les produits du signe contesté complémentaires aux produits du droit invoqué, puisqu'il est question de complémentarité entre certains produits (ou services) que lorsqu'il existe entre ces produits (ou services) 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 ces produits incombe

à la même entreprise (TPI, O STORE, T-116/06, 24 septembre 2008). Tel n'est pas d'application dans le cas précis.

36. De plus, les canaux de distribution des produits sont différents : les bas sont vendus dans des magasins à grande surface, des magasins de chaussettes et, en ce qui concerne les bas à usage médical, auprès d'un pharmacien ou d'un orthopédiste. Les produits du signe contesté sont vendus par des grossistes en produits médicaux, par l'intermédiaire d'un représentant du fabricant de ces produits. De plus, ils sont destinés à un autre acheteur que celui des produits de l'opposant.

Conclusion

37. Les produits du signe contesté ne sont similaires à aucun des produits du droit invoqué.

Comparaison des signes

38. Pour raison d'économie procédurale, l'Office abandonne la comparaison des signes. Ceux-ci ne peuvent plus avoir d'influence sur la décision à prendre. Même au cas où les signes seraient identiques, il ne pourrait être question de risque de confusion puisque les produits ne sont pas similaires.

A.2. Autres facteurs pertinents

39. L'opposant évoque quelques décisions de la TPI ainsi que de la chambre de recours de l'OHMI, qu'il juge similaires au cas présent. A cet égard, l'Office rappelle que chaque opposition doit être appréciée selon ses propres mérites et que les décisions de l'Office sont prises au cas par cas, sur base du droit applicable (voir OBPI, opposition THINK CHIC, 2000839). En outre, l'Office doit répondre à la question de savoir s'il existe un risque de confusion auprès du public Benelux en particulier.

B. Conclusion

40. Les produits du signe contesté ne sont similaires à aucun des produits du droit invoqué. Pour cette raison, l'Office n'a plus comparé les signes. En effet, même si les signes seraient identiques, il ne pourrait être question de risque de confusion puisque les produits ne sont pas similaires.

IV. CONSÉQUENCE

41. L'opposition numéro 2002170 n'est pas justifiée.

42. Le dépôt 1139891 sera enregistré.

43. L'opposition n'étant pas justifiée, 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 joint à la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI

La Haye, le 25 février 2010

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif : Jeanette Scheerhoorn