



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2002179**

**du 25 mai 2010**

**Opposant :** **Pharmachemie B.V.**  
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem  
Pays-Bas

**Mandataire :** **Bureau Gevers S.A.**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
Belgique

**Marque invoquée :** enregistrement Benelux 718620  
  
CLICKER

*contre*

**Défendeur :** **CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.**  
Via Palermo, 26/A  
43100 PARMA (PR)  
Italie

**Mandataire :** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Pays-Bas

**Marque contestée :** dépôt international 816733  
  
CLIPPER

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 29 mai 2007, le défendeur a introduit une extension territoriale de l'enregistrement international de la marque verbale CLIPPER pour le territoire Benelux, pour distinguer des produits en classe 5. Cette extension a été mise à l'examen sous le numéro 816733 et a été publié le 6 septembre 2007 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2007/31*.

2. Le 20 novembre 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette extension. L'opposition est basée sur la marque verbale CLICKER, enregistrement Benelux 718620, déposé le 1<sup>er</sup> août 2002, pour des produits en classes 5 et 20.

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 signe contesté et basée sur tous les produits du droit invoqué.

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.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 23 novembre 2007, 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.

8. Le 18 janvier 2008, Novagraaf Nederland B.V. s'est constitué mandataire du défendeur. L'Office a communiqué ce fait à l'opposant en date du 22 janvier 2008.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 24 janvier 2008. Le 28 janvier 2008, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 28 mars 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

10. Le 24 janvier 2008, le défendeur a limité les produits en classe 5 auprès de l'OMPI. Il a communiqué cette limitation à l'Office le 30 janvier 2008. En date du 1<sup>er</sup> février 2008 l'Office a communiqué cette limitation à l'opposant et a prié le défendeur de le prévenir de l'enregistrement définitif de cette limitation par l'OMPI.

11. Le 27 mars 2008, l'opposant a introduit des arguments et pièces étayant l'opposition. Vu que ceux-ci n'avaient été introduits qu'en un seul exemplaire, l'Office pria l'opposant par courrier du 7 avril 2008, d'en introduire un second exemplaire, lui accordant un délai jusqu'au 7 juin 2008 inclus pour ce faire.

12. Le 8 avril 2008, le second exemplaire des arguments de l'opposant a été introduit. Le même jour ces arguments ont été envoyés au défendeur par l'Office, lui impartissant un délai jusqu'au 8 juin 2008 inclus pour y répondre.

13. Le 9 juin 2008, le défendeur a communiqué qu'il ne souhaitait pas à ce stade de la procédure réagir aux arguments de l'opposant et a demandé l'introduction de preuves d'usage. Vu que le 8 juin 2008 était un dimanche, ce courrier a été introduit dans les délais, conformément à la règle 3.9, alinéa 3 du Règlement d'Exécution (ci-après « RE »). Cette requête de preuves d'usage a été transmise par l'Office à l'opposant en date du 13 juin 2008, lui accordant un délai jusqu'au 13 août 2008 inclus pour introduire les preuves d'usage requises.

14. Le 11 août 2008, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Le 14 août 2008, l'Office a envoyé ces preuves au défendeur, lui attribuant un délai jusqu'au 14 octobre 2008 inclus pour y réagir, ainsi qu'aux arguments de l'opposant.

15. Le 14 octobre 2008, le défendeur a réagi aux arguments et preuves d'usage de l'opposant. Le 21 octobre 2008, l'Office a transmis cette réaction à l'opposant.

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

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

18. 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**

19. Selon l'opposant, il est question d'une ressemblance élevée au niveau visuel. Les deux marques sont composées de sept lettres, dont cinq identiques et placées dans le même ordre. Le début d'une marque est selon l'opposant généralement la partie dominante. Les trois premières lettres étant identiques, la similarité entre les signes se voit selon l'opposant renforcée.

20. Phonétiquement, l'opposant prétend que les signes sont très similaires, voire identiques. A l'exception des deux lettres au milieu des marques, respectivement CK et PP - qui toutefois se prononcent de manière similaire - les signes seront prononcés de la même façon. Les sons initial et final, respectivement CL et ER sont phonétiquement forts et identiques dans les deux signes, selon l'opposant.

21. L'opposant est d'avis qu'il n'y a pas lieu de comparer les signes conceptuellement, vu que ces derniers n'ont ni en français, ni en néerlandais, de signification.

22. L'opposant est d'avis que les produits sont identiques/similaires et relève que la limitation des produits du défendeur n'a pas encore été publiée. Même en tenant compte de cette limitation, il estime que les produits du défendeur sont identiques aux produits pharmaceutiques, vu que les produits du défendeur font partie de la catégorie plus large « produits pharmaceutiques » de l'opposant.

23. Vu l'identité des produits et les grandes similarités visuelle et phonétique entre les signes, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion.

24. L'opposant prie l'Office de refuser l'enregistrement international numéro 816733 pour tous les produits en classe 5 et requiert la permission de l'Office de répondre aux arguments éventuels de la partie adverse.

## **B. Réaction du défendeur**

25. Le défendeur met tout d'abord en doute la validité des preuves d'usage, vu que celles-ci sont en néerlandais et que la langue de la procédure est le français ou encore vu qu'une partie d'entre elles ne sont pas datées.

26. Les documents introduits ne prouvent selon le défendeur pas l'usage de la marque pour des produits pharmaceutiques, mais uniquement pour un type d'emballage spécifique pour des produits pharmaceutiques. Les documents ne prouvent pas non plus, selon le défendeur, que la marque figure sur ces emballages.

27. Les marques diffèrent selon le défendeur suffisamment : elles sont effectivement toutes deux composées de sept lettres et de deux syllabes, mais la différence entre le double P de son signe CLIPPER et les lettres CK de la marque de l'opposant CLICKER est visuellement et phonétiquement perceptible.

28. Au niveau conceptuel, le défendeur estime que les marques ont chacune une signification : son propre signe fait penser à un type de bateau ou encore à un logiciel, tandis que la marque de l'opposant appelle la notion d'un système à cliquer.

29. Le défendeur rajoute que la marque de l'opposant CLICKER est descriptive vu que les utilisateurs retirent « en cliquant » une tablette de l'emballage, et que l'étendue de protection de cette marque est donc limitée. La marque verbale CLIPPER est selon l'opposant fortement distinctive vu qu'elle ne dit rien des produits pharmaceutiques en question.

30. Vu entre autres l'impression conceptuelle, le défendeur conclut que le public pertinent (ayant un niveau d'attention plus que moyen) remarquera les différences entre les signes. Il conclut que ceux-ci ne présentent qu'un degré de ressemblance minime.

31. Selon le défendeur, ses préparations pharmaceutiques pour le traitement de problème d'estomac, d'intestins et de digestion n'ont en principe rien à voir avec des emballages de produits tels que *paracetamol*, *ibuprofen* et *vitamine B*, pour lesquels selon lui la marque CLICKER est utilisée. Le

défendeur rappelle qu'il n'a pas été prouvé que la marque CLICKER figure sur ces emballages, mais que les documents introduits démontrent bien que les marques verbale et/ou figurative Pharmachemie et/ou PCH figurent de manière dominante sur les emballages, parallèlement au nom du produit (Vitamine B, ibuprofen, paracetamol etc.), ce qui aura pour conséquence que le public croira que ces produits sont originaires de Pharmachemie et ne verra probablement aucun lien avec la marque CLICKER, entre autres parce qu'il n'est pas monnaie courante que des entreprises pharmaceutiques soient également actives dans l'industrie de l'emballage. Selon le défendeur, il n'est en tout cas question que d'un degré très limité de ressemblance entre les produits.

32. De plus, le défendeur estime que l'usage n'ayant pas été prouvé pour les produits de la classe 5, ceux-ci ne doivent pas être considérés.

33. Le défendeur conclut que le risque de confusion peut être exclu, vu que l'impression d'ensemble des signes et la similarité des produits ne sont que de manière limitée ressemblantes, vu que le public concerné peut être qualifié de plus qu'attentif et en tenant compte du caractère descriptif du droit invoqué.

34. A titre subsidiaire, le défendeur estime que même si la division opposition était d'avis que l'usage avait été prouvé pour les produits en classe 5, il ne pourrait non plus pas être question de risque de confusion vu la ressemblance tellement limitée entre les signes.

35. Le défendeur prie l'Office de rejeter l'opposition, de continuer la procédure d'enregistrement du signe contesté et de condamner l'opposant aux dépens.

### **III. DECISION**

#### **A.1. Preuves d'usage**

36. En application de l'article 2.16, paragraphe 3, sous a, CBPI et article 2.26, par 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être établi sur le territoire Benelux pour les produits ou services pendant une période de cinq années, antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

37. Conformément à la règle 1.29 du RE, 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.

38. L'extension territoriale a été publiée le 6 septembre 2007. La période de cinq ans court dès lors du 6 septembre 2002 au 6 septembre 2007.

39. Contrairement à ce que les parties estiment, la marque invoquée n'est pas sous l'obligation d'usage pour l'appréciation de la présente opposition. En effet, la loi uniforme Benelux sur les marques ne contenait pas, au moment de cette extension territoriale, de règles explicites relatives à la date d'enregistrement en tant que date à partir de laquelle la période pertinente concernant l'obligation d'usage doit se calculer. Toutefois, suite à la première directive, ainsi qu'à l'arrêt de la CJCE (arrêt

Häupl, C-246/05, 14 juin 2007) « la « date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée », au sens de l'article 10, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être déterminée dans chaque État membre en fonction des règles de procédure en matière d'enregistrement en vigueur dans cet État ». En application de cette règle et donc des règles de procédure en vigueur au Benelux, il s'avère dans ce cas précis que la date à laquelle la procédure d'enregistrement fut terminée de la marque concernée est le 15 janvier 2003.

40. Vu que la marque invoquée n'est pas sous obligation d'usage par rapport au dépôt contesté, l'Office écartera de la présente procédure les preuves d'usages introduites par l'opposant.

#### **A.2. Risque de confusion**

41. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1, CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

42. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule: *“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”.*

43. 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 ; voyez 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**

44. 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 (CJCE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

45. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la ressemblance 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.

46. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<b>CLICKER</b>	<b>CLIPPER</b>

*Comparaison visuelle*

47. Le droit invoqué est une marque verbale constituée d'un mot de sept lettres « CLICKER ».

48. Le signe contesté est également une marque verbale, constituée d'un seul mot, comprenant sept lettres, à savoir « CLIPPER ».

49. Dans le cas de marques verbales, la première partie est en général celle qui attire principalement l'attention du consommateur. Toutefois, il convient de tenir compte des circonstances spécifiques de l'espèce. Dans le cas précis, les trois premières, ainsi que les deux dernières lettres du droit invoqué sont reprises à l'identique dans le signe contesté. La différence entre les deux signes se situe au milieu de ceux-ci. Dans la marque invoquée il s'agit des lettres C et K et dans le signe contesté de la double lettre P.

50. Vu qu'il s'agit dans le cas d'espèce de signes relativement courts, ces différences seront facilement percevables. Les lettres qui diffèrent ne se ressemblent visuellement pas du tout. L'Office constate par conséquent qu'il est question d'une certaine ressemblance visuelle entre les signes.

*Comparaison phonétique*

51. Les deux signes sont composés de deux syllabes. La marque sera prononcée par la partie francophone du public concerné comme [klike], le signe comme [klipœr]. Le son de la première syllabe est donc identique. Par contre, la prononciation de la deuxième syllabe est complètement différente. Selon l'Office, il existe dans ce cas-ci, une certaine ressemblance auditive au niveau de l'impression d'ensemble des signes.

52. La partie du public concerné qui prononce les signes en néerlandais ou en anglais, utilisera probablement une prononciation similaire pour ces deux signes, à savoir « klikə(r) » et « klipə(r) », vu que l'unique différence se situe au niveau des consonnes au milieu des signes. Dans ce cas-ci, l'Office estime que les signes se ressemblent au niveau auditif.

53. Suivant la prononciation du consommateur en question, il est soit question d'une certaine ressemblance entre les signes, soit de ressemblance entre les signes.

### *Comparaison conceptuelle*

54. Le signe contesté est le mot anglais et français pour « un voilier fin de carène » et « un avion de transport transocéanique »<sup>1</sup>. L'équivalent néerlandais de ce mot peut s'écrire avec un k ou un c<sup>2</sup>. Ce terme est en outre connu par une large partie du public, vu l'existence de quelques modèles célèbres de ces voiliers, comme le « *Cutty Sark* » et le « *Stad Amsterdam* », le dernier nommé étant la plus jeune de la flotte de cette catégorie. En outre, les néerlandophones connaissent ce mot suite au titre de l'album de Bob et Bobette numéro 95 : « *De kleppende klipper* ».

55. Bien que la marque invoquée n'ait pas de signification déterminée, l'Office est d'avis que le public pertinent comprendra ce terme comme faisant référence à quelque chose ou quelqu'un qui clique. En effet, ce terme fait allusion au mot anglais « click » ou au verbe « to click », en français « clic » et cliquer.

56. Aux yeux du public concerné, les deux signes ont donc une signification différente.

### *Conclusion*

57. Selon une jurisprudence constante, les ressemblances visuelles et phonétiques peuvent être neutralisées par des différences sémantiques séparant les marques en question. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement. Cette analyse n'est pas infirmée par le fait que ce signe verbal ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement de cette marque a été effectué. En effet, cette circonstance n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de cet élément verbal. Il suffit qu'une des marques en cause soit dotée d'une telle signification pour que, lorsque l'autre marque n'a pas une telle signification ou a seulement une signification entièrement différente, des similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques soient neutralisées dans une large mesure (CJCE, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 janvier 2006; SIR-ZIRH, C-206/04, 23 mars 2006; TPI, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 janvier 2008). Tel que déjà envisagé, les deux signes ont une signification différente pour le public concerné.

58. L'Office conclut que les ressemblances visuelles et auditives sont neutralisées par les significations différentes des signes. L'impression d'ensemble est donc que les signes ne se ressemblent pas.

### ***Comparaison des produits***

59. Etant donné que les signes ne se ressemblent pas, l'Office ne procédera plus – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit là de conditions cumulatives (voir arrêts du Tribunal de l'UE du 22 janvier 2009, easyHotel, T-316/07 et du 13 avril 2010, YOKANA, T-

---

<sup>1</sup> Le Petit Robert de la langue française, édition 2009; Le Robert & Collins, huitième édition.

<sup>2</sup> Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14ième édition.



103/06). Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public (voir article 2.3, sous b de le CBPI).

60. A titre d'information, la liste des produits des droit invoqués, ainsi que celle du signé contesté, sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 5 Produits pharmaceutiques.	CI 5 Produits pharmaceutiques, pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, délivrés sur ordonnance.
CI 20 Récipients d'emballages en matières plastiques.	

### A.3. Autres facteurs

61. En ce qui concerne la requête de l'opposant demandant de pouvoir réagir aux arguments du défendeur, il convient de relever que la procédure d'opposition Benelux ne prévoit qu'un seul échange d'arguments (voire règle 1.17 du RE). Uniquement au cas-où l'Office considère que cela se justifie, il peut demander à une ou plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires (règle 1.17, alinéa 1, sous g RE). Dans le cas précis, l'Office est d'avis qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

62. La procédure d'opposition auprès de l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'autre partie. L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du RE prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

### B. Conclusion

63. L'Office est d'avis que les ressemblances visuelles et auditives sont neutralisées par les significations différentes des signes. L'impression d'ensemble est donc que les signes ne se ressemblent pas. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public. L'Office n'a donc plus procédé à une comparaison des produits en question.

## IV. CONSÉQUENCE

64. L'opposition portant le numéro 2002179 n'est pas justifiée.

65. Le dépôt international numéro 816733 est enregistré au Benelux.

66. 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, à lire en lien avec la règle 1.32 du RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 25 mai 2010

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard