

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**du 7 août 2009**

**N° 2002225**

**Opposant: Tenaris Connections BV**

Locatellikatde 1  
1076 AZ Amsterdam  
Pays-Bas

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

Avenue Wolfers 32  
1310 La Hulpe  
Belgique

**Droit invoqué 1:**



(enregistrement communautaire 2154771)

**Droit invoqué 2:**



(Marque notoirement connue)

*contre*

**Défendeur: Tibotec Pharmaceuticals Limited**

Eastgate Village, Eastgate  
Little Island, Co Cork  
Irlande

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

Boîte postale 22722  
1100 DE Amsterdam  
Pays-Bas

**Marque contestée: TENARIS (dépôt international 931202)**

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 1<sup>er</sup> juin 2007, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque verbale TENARIS désignant entre autres le Benelux, pour distinguer des produits en classe 5. Le dépôt international a été mis à l'examen sous le numéro 931202 et a été publié le 13 septembre 2007 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2007/32*.

2. Le 30 novembre 2007, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt international. L'opposition est basée sur les marques suivantes:

- enregistrement communautaire no 2154771, déposé le 22 mars 2001 et enregistré le 17 juillet 2002 pour des produits en classe 6 de la marque complexe :



- marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris :



3. Au moment de l'introduction de l'opposition, l'opposant était SIDERCA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL en Argentine. Au cours de la procédure d'opposition, l'enregistrement a été cédé à Tenaris Connections BV.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur tous les produits des marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et b 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. L'opposition a été notifiée aux parties le 5 décembre 2007.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 6 février 2008. Le 7 février 2008, l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties une communication concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 7 avril 2008 compris étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments et pièces étayant l'opposition.

9. Le 27 février 2008, Novagraaf Nederland B.V. s'est constitué mandataire du défendeur. Ceci a été confirmé par l'Office aux parties en date du 29 février 2008.

10. Le 7 avril 2008, l'opposant a introduit des arguments et pièces destinés à étayer l'opposition ainsi que des pièces concernant la marque notoirement connue. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 9 avril 2008, un délai de deux mois étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 7 mai 2008, en réaction aux arguments et pièces de l'opposant, le défendeur a demandé des preuves d'usage. Cette demande a été transmise à l'opposant le 9 mai 2008, un délai jusqu'au 9 juillet 2008 compris étant imparti à ce dernier pour y répondre.

12. Le 8 juillet 2008 l'opposant a réagi à cette demande du défendeur, en stipulant qu'il estimait y avoir déjà répondu par ses pièces du 7 avril 2008. Dans ce même courrier le mandataire de l'opposant a notifié la cession de la marque communautaire invoquée au profit de TENARIS CONNECTIONS B.V. Cette réaction a été transmise par l'Office au défendeur en date du 14 juillet 2008, un délai jusqu'au 14 septembre 2008 compris lui étant imparti pour répondre aux arguments et pièces.

13. Le défendeur a réagi le 12 septembre 2008. Cette réaction a été envoyée à l'opposant le 17 septembre 2008.

14. Chaque partie a introduit ses observations 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 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 la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question, ainsi qu'en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b CBPI.

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

17. L'opposant spécifie d'abord la nature des produits sur lesquels il base l'opposition, à savoir : « *tuyaux et tubes métalliques* » en classe 6. L'opposant joint en annexe des preuves d'usage, à savoir des factures.

18. L'opposant confirme par ailleurs que l'opposition se fonde notamment sur la notoriété de sa marque et se base donc sur l'article 6bis de la Convention de Paris. Il explique qu'il est le leader mondial dans le secteur des technologies tubulaires métalliques et fournisseur de tuyaux et de services y apparentés à destination de l'industrie mondiale de l'énergie ainsi que pour d'autres applications industrielles.

19. En ce qui concerne les signes, l'opposant estime qu'il n'est pas contesté qu'ils sont identiques.

20. L'opposant ne conteste pas que les produits pour lesquels sa marque est enregistrée relèvent de la classe 6, différente de la classe de produits – à savoir la classe 5 – couverte par le signe contesté. Toutefois, il estime que dans l'appréciation de la similitude entre les produits, leur classification administrative ne joue aucun rôle.

21. En l'espèce, l'opposant soutient que le consommateur moyen, confronté aux signes identiques, pourra croire erronément à l'origine commune des produits respectifs, ou pour le moins qu'il est question de sociétés multinationales comparables à celle de l'opposant pour lesquelles le secteur d'industries diverses est fréquemment complémentaire à celui de la pharmacie. Pour appuyer cette affirmation, l'opposant introduit un tableau reprenant une liste d'entreprises multinationales disposant d'une division pharmaceutique.

22. Dans le cas présent, le risque de confusion va encore plus loin vu que certains des produits développés par l'opposant ont vocation à être utilisés dans le secteur médical. Selon l'opposant, cette circonstance permet de conclure à l'existence d'un risque de confusion entre les signes.

23. L'opposant soulève qu'il convient de tenir compte de l'intensité de l'usage de la marque qui lui confère sa notoriété au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris. A cet égard, il joint une documentation établissant selon lui un usage intensif de sa marque au niveau mondial et, en particulier, au niveau européen, ce dans le secteur de l'industrie de l'énergie ou encore également pour d'autres applications.

24. En conclusion, vu l'identité des signes, la notoriété de sa marque et l'origine commune éventuelle des produits, l'opposant soutient qu'il existe bien dans le cas présent, un risque de confusion. Il sollicite dès lors le retrait du signe contesté et la condamnation du défendeur aux dépens.

## **B. Réaction du défendeur**

25. Par rapport aux preuves d'usage, le défendeur soulève que les factures datant de la période pertinente et mentionnant la dénomination TENARIS, semblent utiliser cette dénomination comme abréviation du nom commercial Tenaris Global Services S.A. Les factures en question ne démontrent, selon le défendeur, pas que les produits qui y sont mentionnés sont en effet vendus sous la marque TENARIS. De plus, les factures mentionnent l'Italie et le Mexique comme pays de provenance des produits, et l'Inde comme pays de destination. Par conséquent, il ressort des factures que les produits ne sont pas commercialisés sur le marché Benelux. Enfin, le défendeur estime que les factures ne démontrent pas l'usage de la dénomination par le titulaire ou avec son consentement.

26. Selon le défendeur, les factures introduites ne démontrent pas suffisamment l'usage de la marque par l'opposant au Benelux durant la période pertinente. Au cas où l'Office serait d'avis que l'usage normal a été prouvé, il est d'avis que ceci ne peut être le cas que pour des tuyaux et tubes métalliques.

27. Par rapport à la notoriété de la marque invoquée, le défendeur conclut que les brochures introduites par l'opposant ne prouvent pas de manière vraisemblable et convaincante que l'opposant dispose d'une marque notoirement connue au Benelux, vu que ces brochures concernent des activités

en Roumanie, en Italie et en Allemagne. Au cas où l'Office serait d'avis que les documents démontrent une certaine réputation de la marque, il estime que ceci ne peut être le cas que dans un secteur très limité, à savoir celui de l'industrie métallique.

28. Le défendeur ne conteste pas que son signe est identique à l'élément verbal de la marque invoquée.

29. Les produits respectifs en classes 6 et 5 sont selon le défendeur tout à fait différents en ce qui concerne leurs nature, destination et usage; ils ne sont ni concurrentiels ni complémentaires.

30. Le défendeur conclut, que vu la différence totale des produits respectifs, il n'y a aucun risque de confusion. Concernant l'argument de l'opposant relatif à l'activité de certaines entreprises multinationales dans plusieurs secteurs d'industrie, le défendeur fait remarquer que ni l'opposant, ni le défendeur ne figure sur la liste produite par l'opposant. Les preuves d'usage produites par l'opposant démontrent selon le défendeur uniquement que l'opposant est exclusivement actif dans le secteur métallique. Ce, contrairement au défendeur qui est selon ses propres mots exclusivement actif sans le secteur pharmaceutique. La circonstance seule que certains produits de l'opposant seraient utilisés dans le secteur médical, est selon le défendeur, tout à fait insuffisante pour conclure à un risque de confusion.

31. Le défendeur demande que l'opposition soit rejetée, que son dépôt soit enregistré pour tes les produits et que l'opposant lui soit redevable du montant de 1000 euros.

### **III. DECISION**

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

32. Conformément à l'article 2.14, paragraphe 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 sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI.

33. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: « *Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits existants 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* ».

34. Selon la jurisprudence constante de la CJCE relative à l'interprétation de la directive 2008/95/CEE 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 CJCE, 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; Cour d'appel de Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).


**Comparaison des signes**

35. 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).

36. 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.

37. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJCE, Limonchello, C-334/05 P, 12 juin 2007). Lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (TPI, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

38. Les signes à comparer sont les suivants:

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	<p>TENARIS</p>

*Comparaison visuelle*

39. Le droit invoqué est une marque semi-figurative constituée d'un élément verbal de sept lettres, « Tenaris », reproduit en caractères gris. Cet élément verbal est précédé par un carré composé de lignes horizontales de taille et couleur différentes.

40. Le signe contre lequel l'opposition est introduite est une marque verbale constituée d'un mot comprenant sept lettres, à savoir « TENARIS ».

41. Dans les signes composés, l'élément verbal a souvent un impact plus grand sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et évoque souvent le signe en utilisant l'élément verbal. Il n'en va pas autrement dans le cas du droit

invoqué, où l'élément verbal « Tenaris » est l'élément dominant. L'adjonction de l'élément figuratif n'est pas assez dominant pour pouvoir atténuer la ressemblance visuelle. Le public le percevra comme un élément décoratif secondaire qui ne reste pas gravé dans la mémoire.

42. Dans le cas précis, le signe contesté reprend à l'identique l'élément verbal de la marque invoquée.

43. Dès lors, l'Office constate que sur le plan visuel, l'impression d'ensemble donnée par les signes est fortement ressemblante.

#### *Comparaison phonétique*

44. Vu l'identité de l'élément verbal de la marque et le signe contesté, la prononciation des deux signes sera également identique.

45. L'Office conclut que sur le plan auditif les signes sont identiques.

#### *Comparaison conceptuelle*

46. Les deux signes en question n'ont pas de signification dans l'une des langues comprises par le public Benelux. L'aspect conceptuel n'a donc pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

#### *Conclusion*

47. Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble des signes est fortement ressemblante. Au niveau auditif les signes sont identiques. Vu que les deux signes n'ont pas de signification pour le public Benelux, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition.

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

48. Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, arrêt Canon, déjà cité). Comme soulevé à juste titre par l'opposant, la classification administrative ne joue aucun rôle (voir supra, 20).

49. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué – tels que limités par l'opposant lors de l'introduction de ses arguments – 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.

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
	Cl 5 Substances et préparations pharmaceutiques.
Cl 6 Tuyaux et tubes métalliques.	

50. Les produits en classe 5 du signe contesté ont une nature, une destination et un usage complètement différents de ceux des produits en classe 6 de la marque invoquée.

51. Les produits de la marque invoquée sont issus de l'industrie métallurgique. Ces produits ne répondent à aucune finalité médicale ou thérapeutique et n'ont donc pas les mêmes nature, fonction et destination que les « *substances et préparations pharmaceutiques* » du signe contesté. En outre, ils ne s'adressent pas à la même clientèle.

52. Le simple fait que certains produits développés par l'opposant soient destinés à être utilisés dans le secteur médical (voir supra, 21 et 22) ou qu'il existe des sociétés multinationales ayant des activités pharmaceutiques et industrielles, n'implique pas que les produits en question soient similaires et que le public pertinent des produits respectifs leur attribuera une même origine.

53. L'Office conclut dès lors qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires.

**A.2. Preuves d'usage**

54. En application des articles 2.16, alinéa 3, sous a et 2.26, alinéa 2, sous a CBPI ainsi que la règle 1.29 du Règlement d'exécution (ci-après: "RE"), un usage normal de la marque invoquée doit être fait sur le territoire Benelux durant une période de cinq ans qui précède la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition se dirige.

55. Vu qu'aucun des produits de la marque invoquée n'est similaire aux produits en classe 5 du signe contesté, l'Office ne procédera plus – pour des raisons d'économie de la procédure – à l'examen des preuves d'usage introduites par l'opposant. En effet, même si un usage normal pour tous les produits enregistrés en classe 6 du droit invoqué pouvait être accepté, il ne serait pas question de similitude entre les produits. Les preuves d'usage ne peuvent avoir d'effet que sur la liste des produits en question et non pas sur une liste élargie.

**A.3. Marque notoirement connue**

56. Lors d'une procédure d'opposition, le champ d'application d'une marque notoirement connue est limité – conformément à l'article 6bis de la Convention de Paris – aux cas pour lesquels il est question de risque de confusion. Ceci est explicitement prévu par l'article 2.14, alinéa 1, sous b CBPI rapproché de l'article 6bis Convention de Paris, ainsi que par les directives (« *Recommandations communes* ») de l'OMPI.



57. En ce qui concerne l'article 16, alinéa 3 de l'accord ADPIC, il convient de relever que ce dernier s'adresse aux Etats membres et que ces Etats membres ont la possibilité de décider eux-mêmes comment implémenter cet accord dans leur système juridique. Dans le cadre d'une opposition au Benelux, le législateur a choisi de limiter le champ d'application aux situations de risque de confusion. Les cas dans lesquels il n'est pas question de risque de confusion ne peuvent donc pas être traités lors d'une opposition devant l'Office. En outre, l'alinéa de l'accord ADPIC concernant l'élargissement de la liste des produits et services à des produits et services non similaires prévoit expressément que ceci ne peut être le cas que pour des marques notoires *enregistrées*. Vu ce qui précède, dans le cadre d'oppositions au Benelux basées sur des marques non enregistrées, les mêmes règles s'appliquent que dans les cas de marques enregistrées (voir décision OBPI, Formula1, 2000149).

58. L'opposant a introduit les pièces suivantes afin de prouver la notoriété de sa marque:

- des factures ;
- des extraits du site Internet [www.tenaris.com](http://www.tenaris.com);
- copies du magazine « InsideTenaris, Magazine for Tenaris People » de juin 2006;
- copie d'une publicité de Tenaris dans le Financial Times du 8 mai 2007;
- copie d'une brochure relative aux activités mondiales de Tenaris du mars 2007;
- copie de brochures en roumain et en anglais de 2005, 2006 et 2007 relatives au développement de l'activité de Tenaris en Roumanie;
- Magazine italien « Il nuovo Cantiere » de février 2008 comportant une publicité pour les produits de Tenaris ;
- Magazine allemand « Stahl und Eisen » de janvier 2008 comportant une publicité pour les produits de Tenaris ;
- Copie d'une publicité de Tenaris en anglais ;
- Copies de différentes publicités de Tenaris.

59. Mis à part la question de savoir si les éléments ci-dessus sont suffisants pour pouvoir accepter l'existence d'une marque notoire au sens de la Convention de Paris, il faut constater que ces pièces ne démontrent pas que la marque est utilisée pour des « *Substances et préparations pharmaceutiques* » ou des produits similaires.

## **B. Autres facteurs pertinents**

60. Indépendamment du degré de réputation dont jouit un signe antérieur, ou de sa grande capacité inhérente à distinguer, lorsque les signes ou les produits sont dissimilaires, il ne peut y avoir aucun risque de confusion. En effet, dans le cadre d'une opposition il n'est pas possible de se baser sur l'article 2.3, sous c CBPI.

61. La procédure d'opposition devant l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'instance. L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du Règlement d'exécution prévoient uniquement qu'un montant équivalent à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

**C. Conclusion**

62. Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble des signes est fortement ressemblante. Au niveau auditif les signes sont identiques. Vu que les deux signes n'ont pas de signification pour le public Benelux, l'aspect conceptuel n'a pas d'importance pour l'appréciation de la présente opposition. Toutefois, les produits ne sont pas similaires. La condition prévue à l'article 2.14 rapproché de l'article 2.3, sous b CBPI n'étant pas remplie, l'Office constate que pour le public pertinent il n'est pas question de risque de confusion.

**IV. CONSÉQUENCE**

63. L'opposition n'est pas justifiée.

*Par ces motifs, l'Office décide que*

64. L'opposition portant le numéro 2002225 est non fondée.

65. Le dépôt international numéro 931202 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 en liaison 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 7 août 2009

Diter Wuytens  
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard