



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2002757

du 27 mai 2011

Opposant : **BEIERSDORF AG**
Unnastrasse 48
20253 Hamburg
Allemagne

Mandataire : **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS Den Haag
Pays-Bas

Droit invoqué 1 : **EUCERIN**
(enregistrement international 710661)

Droit invoqué 2 : **EUCERIN**
(enregistrement international 816988)

contre

Défendeur : **BIOTECHNOBEL, Société Anonyme**
Rue Berthelot 106-108, bte 19
1190 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **EUPHORINE**
(dépôt Benelux 1148313)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 28 novembre 2007, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « EUPHORINE » pour distinguer des produits en classes 3, 5 et 32. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1148313 et a été publiée le 5 février 2008.

2. Le 28 avril 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt, sur base des droits antérieurs suivants :

- Enregistrement international, numéro 710661, de la marque verbale « EUCERIN » déposée le 3 mars 1999 pour des produits en classes 3 et 5.
- Enregistrement international, numéro 816988, de la marque verbale « EUCERIN » déposée le 6 décembre 2003 pour des produits en classe 5.
- Enregistrement international, numéro 327074, de la marque verbale « EUCERIN » déposée le 21 novembre 1966 pour des produits en classes 1, 3 et 5.

3. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant a expressément renoncé à baser son opposition sur l'enregistrement international, numéro 327074, de la marque verbale « EUCERIN ». L'opposition est donc basée sur les enregistrements internationaux, portant les numéros 710661 et 816988.

4. Il ressort du registre que l'opposant est titulaire des droits invoqués.

5. L'opposition fut introduite contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par les enregistrements antérieurs. Dans son argumentation du 7 août 2008, l'opposant a limité son opposition à certains produits des classes 3 et 5 du dépôt contesté.

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

7. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

8. L'opposition est recevable. Le 16 mai 2008, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

9. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 17 juillet 2008. Le 24 juillet 2008, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 24 septembre 2008 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

10. Le 7 août 2008, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. L'Office a traduit ces arguments en français et les a ensuite communiqués au défendeur le 11 novembre 2008, un délai jusqu'au 11 janvier 2009 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 22 décembre 2008, le défendeur a signalé à l'Office qu'il n'avait pas reçu d'exemplaire des arguments de l'opposant en raison, probablement, de son changement d'adresse. Le 8 janvier 2009, l'Office a adressé un exemplaire des arguments de l'opposant à la nouvelle adresse du défendeur, un nouveau délai jusqu'au 8 mars 2009 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

12. Le 23 février 2009, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant et a requis l'introduction de preuves d'usage par l'opposant. Par courrier du 2 mars 2009, l'Office a envoyé la réaction du défendeur à l'opposant en invitant ce dernier à déposer les preuves d'usage requises, au plus tard le 2 avril 2009. Le 18 mars 2009, l'Office a rectifié l'erreur relative au délai imparti à l'opposant pour déposer ses preuves d'usage et a prolongé celui-ci jusqu'à la date correcte, à savoir le 2 mai 2009.

13. Le 23 avril 2009, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Etant donné que ces preuves d'usage n'ont été introduites qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé à l'opposant par courrier du 24 avril 2009 un second exemplaire desdites preuves, à déposer pour le 24 juin 2009 au plus tard. Le second exemplaire des preuves d'usage a été réceptionné par l'Office le 1er mai 2009. Le 20 mai 2009, l'Office a transmis au défendeur un des deux exemplaires des preuves d'usage de l'opposant, un délai jusqu'au 20 juillet 2009 étant imparti au défendeur pour réagir aux preuves d'usage fournies.

14. Le 29 juin 2009, le défendeur a réagi aux preuves d'usage introduites par l'opposant. Le 20 octobre 2009, l'Office a transmis à l'opposant la réaction du défendeur, accompagnée de la traduction requise.

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 1er, 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. Arguments de l'opposant

17. En ce qui concerne les produits, l'opposant estime que les produits en classes 3 et 5 du dépôt contesté sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits repris en classes 3 et 5 des droits invoqués. Ces produits, qui peuvent être considérés comme concurrents, seront, d'après l'opposant, vendus via les mêmes canaux de distribution et présentés sur les mêmes étagères de produits.

18. Concernant la comparaison visuelle et phonétique, l'opposant considère que le public pertinent attache généralement davantage d'importance à la première partie d'un signe. Visuellement, les signes commencent tous les deux par les lettres « EU- » et se terminent par les lettres « -RIN(E) ». Phonétiquement, l'opposant estime que la syllabe centrale est d'importance secondaire. L'opposant conclut à la ressemblance visuelle et phonétique des signes en cause. Une comparaison conceptuelle ne serait pas pertinente puisque ni les droits invoqués, ni le dépôt contesté, n'auraient de signification dans le langage courant.

19. Selon l'opposant, le public pertinent est composé du consommateur moyen.

20. En conclusion, l'opposant considère qu'il existe un risque de confusion entre les droits invoqués et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition et de refuser l'enregistrement du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

21. Le défendeur a demandé que l'opposant produise des preuves d'usage des droits invoqués.

22. Après analyse, le défendeur estime que les preuves d'usage fournies par l'opposant concernent exclusivement des produits cosmétiques ou dermatologiques.

23. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur conteste la similitude entre « *les produits cosmétiques ou dermatologiques* », d'une part, et « *les compléments alimentaires à usage diététique ou médico-diététique* », d'autre part. Ces produits auraient une nature, une destination et un conditionnement différents. En outre, les produits du défendeur n'auraient aucune vertu thérapeutique dans le domaine de la dermatologie. Ces produits ne seraient donc pas concurrents.

24. En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes, le défendeur relève que les signes sont respectivement composés de sept et neuf lettres. Il souligne également que la différence résultant des lettres « PH » en lieu et place des lettres « CE » suffit à exclure toute ressemblance visuelle entre les signes. Il conteste également la prétendue prédominance de la première syllabe de chaque signe.

25. Sur le plan phonétique, les signes ne partageraient qu'une syllabe, la première, laquelle serait d'ailleurs très répandue dans l'usage de la langue française. Les deux autres syllabes sont, elles, très différentes sur le plan phonétique. L'accent tonique sera, selon le défendeur, placé sur la dernière syllabe des signes en cause.

26. D'un point de vue conceptuel, le défendeur estime que le signe contesté renvoie au concept d'« euphorie ». Par opposition, les droits invoqués n'auraient aucun contenu sémantique clair. Cette référence conceptuelle spécifique du droit contesté accentuerait, selon le défendeur, la différence entre les signes.

27. Le défendeur conclut qu'en raison, d'une part, des différences entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et, d'autre part, de l'absence de similitude des produits, il n'y a pas de risque de confusion entre les signes pour les produits visés en classes 3 et 5.

28. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition dans son intégralité. A titre subsidiaire, le défendeur est prêt, avec l'aide de l'Office, à limiter sa demande d'enregistrement et à l'adapter aux produits qu'il commercialise effectivement.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

29. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er 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.

30. 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* ».

31. 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 Etats 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

32. 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).

33. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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. Les droit invoqués sont des signes parfaitement identiques. Par conséquent, ils seront, ci-après, traités de manière confondue sous l'appellation « la marque invoquée ».

35. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
EUCERIN	EUPHORINE

36. La marque invoquée est une marque verbale composée de sept lettres, « EUCERIN ». Le signe contesté est une marque verbale composée de neuf lettres, « EUPHORINE ».

37. A titre préliminaire, le défendeur attire l'attention de l'Office sur l'étymologie grecque du préfixe « EU- », signifiant « bien » et, dès lors, sur son prétendu caractère descriptif. A cet égard, l'Office considère qu'une partie significative du public pertinent, et plus particulièrement le public non spécialisé dans le domaine médical ou pharmaceutique, ne connaît pas l'étymologie grecque du préfixe « EU- ». Par conséquent, l'Office est d'avis que cette partie du public pertinent n'attribuera au préfixe « EU- » aucun contenu sémantique précis et qu'elle ne découpera pas les signes en cause en isolant leur première syllabe.

38. Par contre, l'Office considère que la partie francophone du public pertinent associera le terme « EUPHORINE », au concept d'« euphorie » lequel est, à une lettre près, identique visuellement et phonétiquement au dépôt contesté. De même, la partie néerlandophone du public pertinent pourra, elle aussi, associer le signe « EUPHORINE » au concept d'« euforie » vu la ressemblance phonétique entre ces termes.

39. Ensuite, comme le rappelle l'opposant, un consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale d'une marque (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Toutefois, suivant le Tribunal de l'Union européenne, l'Office estime que, dans certains cas, les éléments centraux peuvent être aussi importants que les éléments de début et de fin du signe (en ce sens : TUE, arrêt CALPICO, T-273/02, 20 avril 2005). En l'espèce, l'Office considère que l'impression globale, tant visuelle que phonétique, produite par les signes en cause est fortement influencée par les lettres « PHO » composant la syllabe centrale du signe contesté, en comparaison avec les lettres « CE » de la marque invoquée.

40. De plus, dans le cas d'espèce, cette conclusion doit encore être renforcée par le fait que le suffixe « -INE », ou « -IN » dans sa version anglaise, est un suffixe connu des médecins et des pharmaciens, en tant qu'il désigne le caractère chimique d'une substance¹ (mais aussi : référence à un alcaloïde, référence aux acides aminés, etc.). Ce suffixe est très largement utilisé pour caractériser des substances entrant dans la composition de produits pharmaceutiques ou cosmétiques (glycerin(e), vitamin(e), lécithin(e), etc.). Le public, qu'il soit spécialisé ou non, est, par conséquent, habitué à être confronté à ces appellations et, plus largement, à des marques de produits pharmaceutiques ou cosmétiques comprenant ce suffixe. L'Office estime donc que, tant les spécialistes du secteur médical ou pharmaceutique que les consommateurs moyens, ne percevront pas le suffixe « IN(E) » comme un élément distinctif des signes qui puisse évoquer l'origine commerciale des produits concernés.

Conclusion

41. Au vu de qui précède et plus particulièrement de la signification qui sera attribuée au dépôt contesté ainsi que des différences constatées entre les signes, l'Office conclut que, globalement, les signes en cause ne se ressemblent pas suffisamment pour conclure à l'existence d'un risque de confusion, même en cas d'identité des produits désignés.

¹ Collins English Dictionary – Complete & Unabridged 10th Edition 2009

Comparaison des produits

42. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance des signes, il ne procédera pas - pour des raisons d'économie procédurale - à une comparaison des produits.

43. A titre d'information, la liste des produits des droits invoqués et celle du signe contesté sont reprises ci-dessous. Etant donné l'identité des signes composant les droits invoqués, leurs produits sont présentés de manière confondue.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p>CI 3 Savons, produits de soins corporels et esthétiques, en particulier produits pour les soins de la peau et du visage, sous forme de crèmes, gels et lotions ; déodorants ; crèmes et mousses à raser et après-rasage ; produits pour entretenir, nettoyer et embellir les cheveux ; mélanges pour le bain et la douche, produits solaires.</p>	<p>CI 3 Savons parfumerie, huiles essentielles, shampoing, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; hydrolats (eaux de senteur).</p>
<p>CI 5 Cosmécétiques en particulier produits sous forme de crèmes, gels et lotions pour le soin des peaux sèches, produits dermatologiques pour le traitement de l'eczéma, du psoriasis et des dermatoses ; mélanges médicamenteux pour le bain et la douche ; produits médicamenteux pour entretenir et nettoyer les cheveux ; produits solaires médicamenteux ; produits médicamenteux contre le vieillissement de la peau ; produits médicamenteux utilisés comme excipients de pommade.</p> <p>CI 5 Produits pharmaceutiques ; produits diététiques et compléments alimentaires à usage médical, compléments alimentaires à base d'acides aminés, de minéraux et oligo-éléments ; enzymes à usage médical sous forme de comprimés ; produits vitaminiques.</p>	<p>CI 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, alimentaires nutraceutiques à usage médical, aliments à usage médical, extraits des plantes à usage nutraceutique et médical, hydrolats, aliments pour bébés ; matériel pour pansements ; désinfectants ; enzymes et additifs alimentaires enzymatiques tout à usage médical et/ou médico-diététique ; compléments alimentaires à usage médical.</p>
<p><i>N.B. : La langue originale de la liste des services de cet enregistrement n'est pas le français. La traduction française est fournie exclusivement à des fins de lisibilité de la présente décision.</i></p>	

B. Autres facteurs

44. La proposition subsidiaire du défendeur visant à limiter sa marque avec l'aide de l'Office est, vu l'issue du litige, sans objet. L'Office rappelle néanmoins qu'il n'a pas vocation à se substituer aux

parties à la cause et que dans le cadre du contentieux de l'opposition qui lui est dévolu par la CBPI, il se limite à trancher les litiges sur base des données reprises au registre. En outre, une demande de limitation doit être faite de manière claire, univoque et inconditionnelle (voyez en ce sens opposition OBPI, *marque figurative*, 2001883, 9 juillet 2009 ; également : TUE, arrêt Trenton, T-171/06, 17 mars 2009). La requête du défendeur telle que formulée ne peut donc être honorée.

C. Conclusion

45. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance suffisante des signes, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits, ni apprécié la valeur probante des preuves d'usage. 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 (TUE, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

IV. CONSÉQUENCE

46. L'opposition numéro 2002757 n'est pas justifiée.

47. Le dépôt Benelux portant le numéro 1148313 est enregistré au Benelux.

48. 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 et la règle 1.32, alinéa 3 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 27 mai 2011

Lionel Duez
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard