



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2003058**

**du 15 septembre 2010**

**Opposant :** **Aventis Pharma S.A.**  
20, Avenue Raymond Aron  
92165 Antony Cedex  
France

**Mandataire :** **Novagraaf Belgium SA**  
Chaussée de la Hulpe 187  
1170 Bruxelles  
Belgique

**Droit invoqué :** KETEK (enregistrement international 706092)

*contre*

**Défendeur :** **DOURSON Jean-Luc**  
Rue Romain Fandel 37  
4149 Esch-sur-Alzette  
Luxembourg

**Mandataire :** **Office Ernest T. Freylinger S.A.**  
234 route d'Arlon  
8001 Strassen  
Luxembourg

**Marque contestée :** KETTER (enregistrement Benelux 842096)

## **I. FAITS ET PROCEDURE**

### **A. Faits**

1. Le 17 avril 2008, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale KETTER pour distinguer des produits et services en classes 5, 9, 10, 35, 41, 42 et 44. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »), il a demandé de procéder sans délai à l'enregistrement du dépôt (ledit enregistrement accéléré). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 842096 et publié le 18 avril 2008.

2. Le 30 juin 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement international antérieur avec le numéro 706092, enregistré le 12 décembre 1998 pour des produits en classe 5, de la marque verbale KETEK.

3. Le registre fait apparaître que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre une partie des produits du signe contesté et est basée sur tous les produits du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, de la CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

### **B. Déroulement de la procédure**

7. L'opposition est recevable. Le 8 juillet 2008, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a envoyé aux parties, la communication concernant la recevabilité de l'opposition.

8. Suite à une demande conjointe de prolongation du « cooling off », la phase contradictoire de la procédure a débuté le 9 novembre 2008. L'Office a communiqué ce fait aux parties en date du 12 novembre 2008, un délai jusqu'au 12 janvier 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

9. Le 9 janvier 2009, l'opposant a introduit des arguments destinés à étayer l'opposition. Ces arguments ont été envoyés au défendeur le 15 janvier 2009. Ce dernier s'est vu accorder un délai jusqu'au 15 mars 2009 inclus pour y réagir.

10. En date du 18 février 2009, le défendeur demande à l'opposant de fournir des preuves d'usage et communique ne pas vouloir réagir aux arguments de l'opposant à ce stade. L'Office a transmis cette demande à l'opposant le 23 février 2009, lui accordant un délai jusqu'au 23 avril 2009 pour introduire ces preuves.

11. Le 21 avril 2009, l'opposant a introduit des preuves d'usage en un exemplaire. L'Office a demandé un second exemplaire dans une communication en date du 23 avril 2009, accordant à l'opposant un délai jusqu'au 23 juin 2009. Ce second exemplaire a été introduit par l'opposant le 4 juin

2009. Les preuves d'usage ont été envoyées au défendeur le 10 juin 2009, lui accordant un délai jusqu'au 10 août 2009 pour réagir aux preuves d'usage et aux arguments.

12. Le 10 août 2009, le défendeur a réagi aux arguments et preuves d'usage introduits. L'Office a transmis cette réaction à l'opposant le 28 août 2009.

13. Les remarques des parties ont été introduites dans les délais impartis par l'Office.

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

15. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.18, alinéa 1<sup>er</sup>, et de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et b, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et 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 des marques en question.

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

16. L'opposant estime que les produits visés dans la demande contestée relèvent de la catégorie générale des produits pharmaceutiques visés par la marque antérieure, et qu'il s'agit dès lors de produits identiques ou tout au moins similaires à ces produits pharmaceutiques.

17. Sur la comparaison des signes, l'opposant remarque premièrement que le droit invoqué est une marque totalement et fortement distinctive.

18. Selon l'opposant, les marques sont fortement similaires du point de vue visuel, puisque le signe contesté reprend à l'identique et dans le même ordre les quatre lettres « K-E-T-E ». De plus, l'opposant remarque que ces lettres sont les lettres d'attaque des signes en cause, et que le consommateur garde en mémoire plus facilement les syllabes d'attaque d'une marque que les lettres finales. Enfin, l'opposant remarque que les dernières lettres des deux signes, le « K » et le « R » sont visuellement très proches.

19. Au niveau phonétique, les deux signes ont le même rythme phonétique et des sonorités d'attaque identiques, selon l'opposant. Le doublement de la lettre « T » est inopérante, estime l'opposant, puisqu'elle n'a aucune incidence phonétique. Les syllabes finales sont, selon l'opposant, également très similaires, compte tenu de la lettre « E » qui influence fortement la sonorité de cette dernière syllabe. Enfin, l'opposant estime que les syllabes d'attaque sont les plus importantes, pour la même raison que mentionnée ci-dessus en ce qui concerne la comparaison visuelle.

20. L'opposant estime qu'il n'existe pas de ressemblance conceptuelle entre les signes.

21. L'opposant conclut qu'il existe un sérieux risque de confusion entre les signes KETEK et KETTER. Il demande de justifier la présente opposition et de refuser l'enregistrement du signe contesté pour les produits en classe 5.

## **B. Réaction du défendeur**

22. Tout d'abord, le défendeur a demandé l'introduction de preuves d'usage. Il est d'avis que la période pertinente durant laquelle l'usage doit être prouvé court du 18 avril 2003 au 18 avril 2008. Selon le défendeur, les preuves d'usage introduites ne démontrent aucunement l'usage de la marque invoquée. Une partie de ces preuves ne date pas de la période pertinente et une partie ne prouve pas que des médicaments avec la marque « KETEK » sont effectivement utilisés et vendus sur le marché Benelux. Le défendeur conclut que les preuves d'usage introduites ne prouvent pas un usage réel et sérieux du droit invoqué.

23. Le défendeur remarque que l'acte de l'opposition était dirigée à l'encontre de toutes les classes visées par le dépôt du signe contesté, tandis que l'opposant précise dans ses arguments que l'opposition n'est formée qu'à l'encontre des produits visés en classe 5. En ce qui concerne la comparaison des produits en classe 5, le défendeur remarque que la majorité de ces produits n'est pas similaire.

24. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur estime que d'un point de vue visuel, les signes présentent des différences assez marquantes : le droit invoqué contient cinq lettres, le signe contesté en contient six ; de plus, la lettre « K » est rarement rencontrée en fin de mot. Le défendeur remarque également qu'il n'est pas d'accord avec l'opposant que le signe contesté reprend à l'identique et dans le même ordre les quatre lettres « KETE », puisque les quatre premières lettres du droit invoqué sont les lettres « KETT ». Du point de vue phonétique, le défendeur est d'avis que les signes sont relativement différents, vu le son final « K » du droit invoqué par rapport au son final « R » du signe contesté. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, le défendeur remarque que le signe contesté, « KETTER », veut dire « hérétique » en néerlandais. Le défendeur est d'accord avec l'opposant que le droit invoqué n'a pas de signification. Le défendeur conclut qu'il existe une dissimilitude conceptuelle entre les marques.

25. Selon le défendeur, le public pertinent dans le cas de produits pharmaceutiques est considéré comme un public bénéficiant d'un haut degré d'attention.

26. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition.

## **III. DECISION**

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

27. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI, l'opposant en tant que titulaire de marques antérieures, peut introduire auprès de l'Office une opposition à une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, CBPI.

28. 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".*

29. Selon la jurisprudence constante 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 »), 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 signes**

30. 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 (CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

31. 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.

32. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<b>KETEK</b>	<b>KETTER</b>

33. Le droit invoqué est une marque verbale, composée de cinq lettres, KETEK. Les lettres KETEK forment un mot palindrome, c'est-à-dire un mot dont l'ordre des symboles reste le même qu'on

le lise de gauche à droite ou de droite à gauche comme dans l'expression. D'autres exemples de palindromes sont par exemple les noms propres comme les prénoms Hannah et Otto.

34. Le signe contesté est également une marque verbale, composée de six lettres, KETTER.

#### *Comparaison visuelle*

35. Il convient de remarquer qu'il ressort de la jurisprudence que le consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale des mots (TUE, MUNDICOR, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Cependant, en l'espèce sont en cause deux marques relativement courtes et les différences seront donc vite constatées (TUE, COR/DOR, T-342/05, 23 mai 2007).

36. Dans le cas présent, les signes diffèrent en ce qui concerne la simple lettre « T » au milieu du droit invoqué et les doubles lettres « T » au milieu du signe contesté. Les lettres à la fin des signes diffèrent également : le droit invoqué se termine par la lettre « K » ; le signe contesté se termine par la lettre « R ». Vu ce qui précède, les différences entre les signes sont suffisantes pour distinguer visuellement les deux marques. Cette différence visuelle est accentuée par le fait que le droit invoqué est un palindrome, un mot didactique qui frappera immédiatement le consommateur, ainsi que par le fait que, contrairement à ce qu'estime l'opposant, la forme des dernières lettres des signes est différente.

37. Sur base de ce qui précède, bien que les trois premières lettres sont les mêmes, les points de dissemblance sont visuellement prépondérants. L'Office conclut que sur le plan visuel, les signes ne se ressemblent pas.

#### *Comparaison phonétique*

38. La marque et le signe sont tous les deux composés de deux syllabes. Il y a lieu de constater que les lettres initiales des deux signes en conflit seront prononcées de façon différente, indépendamment de la langue utilisée par le public ciblé ; la première syllabe du droit invoqué sera prononcée comme « ké », tandis que la première syllabe du signe contesté sera prononcée comme « kè ». La dernière syllabe du droit invoqué sera prononcée comme « tèk », tandis que la dernière syllabe du signe contesté sera prononcée comme « tèr » en français et comme « ter » en néerlandais.

39. Ainsi que pour la comparaison visuelle, l'Office conclut que bien que certaines lettres reviennent dans les deux signes, la prononciation des voyelles ainsi que le son final des deux signes sont tellement différents que sur le plan phonétique, les signes ne se ressemblent pas.

#### *Comparaison conceptuelle*

40. Le droit invoqué, KETEK, n'a pas de signification. Le signe contesté, KETTER, signifie en néerlandais : « hérétique, non-conformiste, rebelle » (Groot Woordenboek Nederlands-Frans de Van Dale). Cependant, le mot KETTER n'a pas de signification spécifique pour les produits concernés. Il est probable que seule la partie néerlandophone du public connaîtra la signification spécifique du mot néerlandais KETTER. Pour ce public néerlandophone, la différence conceptuelle entre les deux

signes est si manifeste que les éventuels points de ressemblance mineurs entre les signes sont compensés.

41. Pour la partie du public non néerlandophone, le signe contesté n'a pas de signification.

42. L'Office conclut que sur le plan conceptuel, les signes seront différents pour une partie du public et pour l'autre, la comparaison conceptuelle n'est pas en cause.

*Conclusion*

43. L'Office est donc d'avis que la marque et le signe ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble et en tout cas pas assez pour en arriver à la confusion ou à un risque de confusion.

**Comparaison des produits**

44. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance entre les signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits. En effet, conformément aux termes de l'article 2.3, sous b, CBPI, la ressemblance entre les signes et la similitude entre les produits et services sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public.

45. A titre d'information, la liste des produits du droit invoqué et celle du signe contesté sont reprises ci-dessous.

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
<p>CI 5 Produits pharmaceutiques.</p>	<p>CI 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;                      produits hygiéniques pour la médecine;                      substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations bactériennes, biologiques, chimiques, enzymatiques et bactériologiques, à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour les analyses en laboratoire, à usage médical ou vétérinaire; bouillons de culture pour la bactériologie; culture de micro- organismes à usage médical ou vétérinaire; substances nutritives pour micro-organismes; décoctions à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques et chimico-pharmaceutiques; acides à usage</p>

	pharmaceutique; produits radioactifs à usage médical; sang à usage médical; alcools médicinaux; radium à usage médical; enzymes à usage médical; fleur de soufre à usage pharmaceutique; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; produits pour le diagnostic à usage médical; désinfectants à usage hygiénique; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; anesthésiques; préparations bactériennes et bactériologiques, à usage médical ou vétérinaire
--	---

**A.2. Appréciation globale**

46. Les signes ne se ressemblent pas sur le point visuel ou phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes seront différents pour une partie du public et pour l'autre, la comparaison conceptuelle n'est pas en cause. L'Office est donc d'avis que la marque et le signe ne se ressemblent pas assez dans leur impression d'ensemble pour en arriver à la confusion ou à un risque de confusion.

**C. Conclusion**

47. L'impression d'ensemble est 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. Pour ces motifs, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits ni l'examen des preuves d'usage. En effet, même si les produits étaient identiques, il ne pourrait de toute façon pas être question de confusion puisque les signes ne se ressemblent pas ou pas suffisamment.

**IV Conséquence**

48. L'opposition numéro 2003058 n'est pas justifiée.

49. L'enregistrement Benelux 842096 est maintenu pour tous les produits.

50. 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 15 septembre 2010

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif :

Raphaëlle Gérard