

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DECISION en matière d'OPPOSITION**  
**N° 2003497**  
**du 25 janvier 2011**

**Opposant :** **NYCOMED CHRISTIAENS S.C.A./C.V.A.**

Chaussée de Gand 615  
1080 Bruxelles  
Belgique

**Mandataire :** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**

Chaussée de la Hulpe 187  
1170 Bruxelles  
Belgique

**Droit invoqué 1 :** RADIKAL (enregistrement Benelux 365438)

**Droit invoqué 2 :** RADIKAL (enregistrement Benelux 720827)

**Droit invoqué 3 :**  (enregistrement Benelux 723031)

*contre*

**Défendeur :** **K+S France**  
**Société par Actions Simplifiée**

Zone industrielle  
25220 Roche-lez-Beaupré  
France

**Mandataire :** **Bureau Gevers S.A.**

Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
Belgique


**Marque contestée :** RADIKAL (dépôt international 930371)

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 31 juillet 2008, le défendeur a introduit un dépôt international de la marque verbale RADIKAL, pour distinguer des produits en classe 5. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 930371 et a été publié le 21 août 2008 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2008/29*.

2. Le 3 novembre 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement Benelux numéro 365438 de la marque verbale RADIKAL, déposée le 14 mars 1980, pour des produits en classe 5 ;
- enregistrement Benelux numéro 720827 de la marque verbale RADIKAL, déposée le 8 août 2002, pour des produits en classes 3 et 5 ;
- enregistrement Benelux numéro 723031 de la marque semi-figurative , déposée le 16 septembre 2002 pour des produits en classes 3 et 5.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

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

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 10 novembre 2008, 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. Suite à une demande conjointe des parties du 8 janvier 2009, la procédure d'opposition a été suspendue jusqu'au 11 mars 2009. La communication concernant la suspension de la procédure d'opposition a été envoyée aux parties le 9 janvier 2009.

9. Le 15 janvier 2009, le défendeur a constitué comme mandataire le bureau Gevers en Belgique. Cette constitution de mandataire a été communiquée aux parties en date du 26 janvier 2009.

10. Suite à une demande conjointe des parties du 9 mars 2009, la procédure d'opposition a été suspendue jusqu'au 11 mai 2009. La communication concernant la suspension de la procédure

d'opposition a été envoyée aux parties le 12 mars 2009. La suspension a été prolongée jusqu'au 11 juillet 2009, suite à une demande conjointe des parties du 30 avril 2009, ce qui a été communiquée aux parties en date du 4 mai 2009.

11. En date du 2 juin 2009, le déposant a limité sa liste de produits auprès de l'OMPI, aux « rodenticides » (classe 5).

12. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 11 juillet 2009. Le 14 juillet 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 14 septembre 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

13. Le 11 septembre 2009, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 17 septembre 2009, un délai jusqu'au 17 novembre 2009 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.

14. Le 10 novembre 2009, le défendeur a communiqué à l'Office qu'il ne désirait pas encore réagir à ce stade de la procédure aux arguments de l'opposant et a requis l'introduction de preuves d'usage. Cette requête a été transmise par l'Office à l'opposant en date du 11 novembre 2009, lui accordant un délai jusqu'au 11 janvier 2010 inclus pour introduire ces preuves d'usage.

15. Le 8 janvier 2010, l'opposant a introduit des preuves d'usage ainsi que des arguments. Ceux-ci ont été envoyés au défendeur le 11 janvier 2010, lui accordant un délai jusqu'au 11 mars 2010 inclus pour réagir.

16. Le 4 mars 2010, le défendeur a réagi aux arguments et preuves introduits. Etant donné que ces arguments ont été introduits en un seul exemplaire, l'Office a demandé un second exemplaire dans une communication en date du 16 mars 2010, lui accordant un délai jusqu'au 15 mai 2010 inclus. Le 19 avril 2010, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.

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 et b, 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. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant estime que les marques verbales des droits invoqués sont identiques au signe contesté. La marque figurative des droits invoqués est, selon l'opposant, très similaire au signe contesté. L'opposant remarque également que la lettre « k » est un élément qui sera bien remarqué par le consommateur concerné, puisqu'il fait distinguer la marque « radikal » du terme français et anglais « radical » et du terme néerlandais « radicaal ». Enfin,

l'opposant remarque que le signe contesté est une marque verbale et qu'il n'est donc pas exclu que cette marque sera utilisée dans une composition figurative ou même identique au droit invoqué.

20. L'opposant remarque que les droit invoqués sont utilisés pour des produits pour le traitement des poux et des lentes. Ces produits sont, selon l'opposant, identiques ou tout au moins similaires aux « rodenticides » du signe contesté, puisque tous ces produits sont destinés à détruire les animaux nuisibles.

21. L'opposant conclut que l'identité pure et simple des produits en cause viendra compenser les légères différences sur le plan des signes, et que l'identité ou la grande similitude des marques en cause viendra compenser de légères différences sur le plan des produits.

22. L'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause. Il demande l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le déposant à supporter les frais.

## **B. Réaction du défendeur**

23. En ce qui concerne les preuves d'usage, le défendeur estime que ceux-ci n'attestent qu'un usage des marques dans une partie du territoire concerné. Il conclut que l'usage normal de la marque sur le territoire Benelux n'est pas suffisamment démontré dans tous les pays du Benelux.

24. Cependant, si l'Office jugeait qu'il y a lieu d'examiner les preuves d'usage sur le plan du contenu, le défendeur remarque que l'opposant précise lui-même que les produits portant la marque « radikal » sont des produits pharmaceutiques à usage humain pour la destruction des poux et des lentes. De plus, il ne fournit que des documents qui attestent de l'usage pour ces produits spécifiques. Il y a donc, selon le défendeur, lieu de comparer les « compositions pharmaceutiques à usage humain pour la destruction des poux et des lentes du cuir chevelu » des droits invoqués avec les « rodenticides » du signe contesté. Le défendeur conclut que ces produits sont différents puisque leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution sont différents.

25. Enfin, en ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur remarque que la marque « radikal » possède un caractère évocateur qui la rend faible et peu distinctive.

26. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition et de condamner l'opposant à supporter les frais de la procédure.

## **III. DECISION**

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

27. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait 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.

28. Conformément à la règle 1.29 du Règlement d'exécution, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

29. Le dépôt contesté a été publié le 21 août 2008. La période de cinq ans court dès lors à partir du 21 août 2003 jusqu'au 21 août 2008. Etant donné que les enregistrements des droits invoqués ont eu lieu bien avant la date du 21 août 2003, la demande de preuves d'usage est fondée.

30. En tant que preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

- une notice d'utilisation du produit RADIKAL, datée du 28 août 2006 ;
- des factures destinées à différents acheteurs sur lesquelles figure la marque RADIKAL, datant du 30 septembre 2003 au 16 octobre 2008 ;
- une preuve de la fusion entre Sandipro et Nycomed Belgium ;
- une copie du site web du déposant, sur lequel est mentionnée la marque RADIKAL en tant que produit contre les poux ;
- une brochure avec des conseils pratiques sur l'utilisation du produit RADIKAL, datée de l'année 2002 ;
- des fiches d'information sur le produit RADIKAL, sans date ;
- des informations sur la campagne scolaire de 2004 destinée à promouvoir le produit RADIKAL ;
- la notice du produit RADIKAL, révisée en août 2006 ;
- aperçu de la gamme anti-poux de Nycomed-OTC division, sans date ;
- argumentaire commercial de vente destiné aux pharmaciens daté de mai 2005.

31. Sans vouloir juger de l'usage sérieux ou non des droits invoqués, l'Office constate que les preuves d'usage ont uniquement trait à l'usage d'une partie des produits, à savoir les produits pharmaceutiques à usage humain pour la destruction des poux et des lentes. Cet usage pour seulement une partie des produits des droits invoqués est d'ailleurs acquis entre parties (voir point 20 et 24). C'est pourquoi l'Office compare d'abord, pour des raisons d'économie procédurale et avant de traiter les preuves d'usage, les produits pharmaceutiques à usage humain pour la destruction des poux et des lentes aux produits du signe contesté.

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

32. 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.

33. 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* ».

34. 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 produits**

35. 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 (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

36. Etant donné que les droits invoqués ne sont utilisés que pour des produits pour la destruction des poux et des lentes (voir point 31), les produits à comparer sont les suivants.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 5 Produits pour la destruction des poux et des lentes, à usage humain.	CI 5 Rodenticides.

37. Les *rodenticides* du dépôt contesté ne sont pas similaires aux produits des droits invoqués. En effet, s'agissant d'un produit destiné à tuer certains rongeurs, sa nature, sa destination et son usage sont tout à fait différents aux *produits pour la destruction des poux et des lentes, à usage humain*. Les *rodenticides* ne sont pas destinés à usage humain, tandis que les produits des droits invoqués sont utilisés sur le cuir chevelu des êtres humains. Les canaux de distribution sont également différents : les produits du signe contesté sont à vendre dans des jardineries ou dans des magasins d'articles pour animaux, tandis que les produits des droits invoqués sont vendus dans des pharmacies.

*Conclusion*

38. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les produits en cause ne sont pas similaires.

**Comparaison des signes**

39. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de similitudes des produits, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des signes. 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 similitude des produits, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public.

**B. Autres facteurs**

40. L'Office remarque qu'il ne peut tenir compte des arguments supplémentaires de l'opposant, introduits en même temps que ses preuves d'usage. Ceci découle de la règle 1.17 du règlement d'exécution, qui règle de façon stricte les délais pour l'introduction des arguments.

41. Suite à la requête de l'opposant ainsi que du défendeur demandant la condamnation du défendeur au paiement des frais de cette procédure d'opposition, l'Office souligne que les dispositions concernant le renvoi au paiement des frais sont reprises dans le règlement d'exécution. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de la partie perdante au paiement des frais encourus par l'autre partie. La procédure prévoit uniquement une condamnation aux dépens, conformément à l'article 2.16, alinéa 5 et à la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution.

### **C. Conclusion**

42. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que vu l'absence de similitude des produits, 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 signes, ni apprécié du fond les preuves d'usage. En effet, même si les signes étaient identiques, il ne pourrait de toute façon pas être question de confusion puisque les produits ne se ressemblent pas.

### **IV. CONSÉQUENCE**

43. L'opposition portant le numéro 2003497 n'est pas justifiée.

44. Le dépôt international numéro 930371 est enregistré au Benelux.

45. 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 janvier 2011

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Vincent Munier