

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003731

du 4 août 2011

Opposant : **EVYAP SABUN,YAG,GLISERIN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**

Ayazaga, Cendere Yolu 10

80670 Levent - Istanbul

Turquie

Mandataire : **Nederlandsch octrooibureau**

J.W. Frisolaan 13

2517 JS 's-Gravenhage

Pays-Bas

Droit invoqué 1 : Enregistrement Benelux 498278

ARKO

Droit invoqué 2 : Enregistrement international 874649

ARKO

Droit invoqué 3 : Enregistrement international 802247

ARKO

contre

Défendeur : **LABORATOIRES ARKOPHARMA SA à directoire et conseil de surveillance**

Lid de Carros Le Broc ZI- 1^{ère} Avenue

06510 Carros

France

Marque contestée : Dépôt Benelux 1169218

ARKO LUTEINE

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 25 novembre 2008, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « ARKO LUTEINE » pour distinguer des produits en classes 3 et 5. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1169218 et a été publiée le 26 novembre 2008.

2. Le 27 janvier 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les droits antérieurs suivants :

- Enregistrement Benelux, numéro 498278, de la marque verbale « ARKO » déposée le 18 juin 1991 pour des produits en classe 3 ;
- Enregistrement international, numéro 874649, de la marque verbale « ARKO » déposée le 18 novembre 2005, et enregistrée le 26 avril 2009, pour des produits en classes 3 et 8 ;
- Enregistrement international, numéro 802247, de la marque semi-figurative **ARKO** déposée le 7 novembre 2002, et enregistrée le 14 novembre 2005, pour des produits en classe 3.

3. Il ressort des registres concernés que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par les enregistrements antérieurs.

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

6. La langue de la procédure est le français. De l'accord des parties, les arguments furent échangés en anglais.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable. Le 29 janvier 2009, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition. L'opposant a marqué sa préférence pour l'usage de l'anglais concernant l'échange des arguments. Le défendeur a été invité à réagir à cette requête pour le 28 février 2009, au plus tard. Le 17 février 2009, le défendeur a marqué son accord à l'usage de l'anglais pour l'échange des arguments.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 30 mars 2009. Le 2 avril 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 2 juin 2009 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 7 mai 2009, les parties ont conjointement sollicité la suspension de la procédure d'opposition. Par conséquent, l'Office a fait droit à cette demande et a prolongé, jusqu'au 2 août 2009, le délai octroyé à l'opposant pour remettre ses arguments et pièces éventuelles.

10. Le 23 juin 2009, le défendeur a signalé à l'Office qu'il ne souhaitait plus intervenir à la procédure par l'intermédiaire de son mandataire. Le défendeur a donc souhaité que toute correspondance lui soit directement adressée. Le 24 juin 2009, l'Office a informé les parties du dessaisissement précité.

11. Le 3 août 2009, l'opposant a introduit ses arguments étayant l'opposition. Ceux-ci sont réputés avoir été déposés dans le délai imparti par l'Office. En effet, conformément à l'article 3.9 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »), le délai du 2 août 2009 expirant un dimanche, jour de fermeture de l'Office, est automatiquement étendu au premier jour ouvrable qui suit, soit en l'espèce, le 3 août 2009. Les arguments de l'opposant ont été envoyés par l'Office au défendeur le 27 août 2009, un délai jusqu'au 27 octobre 2009 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

12. Le 26 octobre 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 27 octobre 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 28 décembre 2009.

13. Le 28 décembre 2009, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Le 6 janvier 2010, l'Office a adressé ces preuves d'usage au défendeur, un délai jusqu'au 6 mars 2010 étant imparti à ce dernier pour formuler ses commentaires.

14. Le 26 février 2010, le défendeur a introduit sa réaction aux preuves d'usage produites par l'opposant. Celle-ci a été envoyée par l'Office à l'opposant en date du 17 mars 2010.

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^{er}, 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 ou services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

17. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant constate que les produits visés en classe 3 par le dépôt contesté sont identiques aux produits couverts par les droits invoqués. L'opposant estime ensuite que la majorité des produits de la classe 5 revendiqués par le dépôt contesté sont similaires, complémentaires ou concurrents aux produits désignés en classe 3 et 8 par les droits invoqués, tous ces produits étant commercialisés dans les mêmes établissements et présentés dans les mêmes rayonnages.

18. Concernant la comparaison des signes, l'opposant relève que le signe constituant les droits invoqués, à savoir, le terme « ARKO » est intégralement repris par le dépôt contesté et que cet élément est placé au début de celui-ci. Pour ces raisons, l'opposant considère qu'il existe un haut degré de ressemblance des signes sur les plans phonétique et visuel. Une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente aucun des signes en cause n'ayant de signification.

19. L'opposant considère également que le public peut penser que le dépôt contesté « ARKO LUTEINE » est une marque dérivée des droits invoqués « ARKO » et que, par conséquent, le public peut croire que les produits commercialisés sous ces marques proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

20. Selon l'opposant, le niveau d'attention du public est d'un niveau moyen.

21. 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 dépôt contesté.

22. Sur requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage des droits invoqués.

B. Réaction du défendeur

23. Le défendeur a requis la production de preuves d'usage par l'opposant. A la lecture des preuves fournies, le défendeur estime que celles-ci sont insuffisantes pour prouver l'usage sérieux des marques concernées. Le volume de vente serait insuffisant et ne concernerait, en tout état de cause, que des produits de rasage et de soins de la peau.

24. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur reconnaît la similitude des produits repris en classe 3. Il conteste, par contre, toute similitude entre les produits visés en classe 5 par le dépôt contesté et les produits revendiqués en classes 3 et 8 par les droits invoqués. Les produits en classe 5 seraient, selon le produit concerné, de nature ou de destination différente, destinés à un public différent, vendus via des canaux de distribution différents ou encore, présentés séparément lorsqu'ils sont vendus dans les mêmes magasins. Concernant les produits pharmaceutiques en particulier, le défendeur ajoute que ces produits font l'objet d'un contrôle préalable à leur mise en circulation alors que les produits couverts par les droits invoqués sont en vente libre.

25. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur estime que l'ajout du terme « LUTEINE » influence fortement l'impression visuelle et phonétique produite par le signe contesté sur le public pertinent. Il estime que ce terme ne peut être écarté et que par conséquent, le public qui serait confronté aux signes « ARKO » et « ARKO LUTEINE » ne pourrait pas les confondre. En effet, les droits invoqués seraient des signes courts alors que le dépôt contesté serait, lui, très long. Cette différence de longueur, et corrélativement le nombre différent de syllabes, influencerait la perception visuelle et la prononciation des signes en cause.

26. Le défendeur conclut que les ressemblances entre les marques sont insuffisantes pour conclure à l'existence d'un risque de confusion.

27. Le défendeur ajoute encore que certains des produits visés en classe 5 sont destinés à un public spécialisé dont le niveau d'attention serait plus élevé. Le défendeur relève, en outre, qu'en ce qui concerne les produits à usage médical, le public pertinent aura, lui aussi, un niveau d'attention plus élevé, fût-il composé du consommateur moyen. Il en résulterait, selon le défendeur, une réduction du risque de confusion potentiel.

28. Le défendeur conclut qu'au vu des différences entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il n'y a pas de risque de confusion entre les signes pour les produits visés en classes 3 et 5.

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

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

30. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire une opposition écrite 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, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

31. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « *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* ».

32. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « 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 ; voir 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

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. 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, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

35. L'Office compare tout d'abord le signe contesté avec les droits invoqués qui ne sont pas soumis à obligation d'usage, à savoir les marques internationales n° 874649 et n° 802247.

- *Concernant le second droit invoqué (marque internationale, n° 874649)*

36. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ARKO	ARKO LUTEINE

37. La circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (TUE, arrêt Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008 ; en ce sens également : TUE, arrêt LIFE BLOG, T-460/07, 20 janvier 2010 et décision d'opposition OBPI, SAAB-SPYKER, n°2005435, 11 mai 2011).

Comparaison conceptuelle

38. Le droit invoqué n'a aucune signification claire.

39. En ce qui concerne le dépôt contesté, le premier terme n'a pas de signification alors que le second terme renvoie à la « lutéine » (ou « luteïne » en néerlandais) qui est un pigment jaune-orange que l'on retrouve chez de nombreux êtres vivants. On retrouve la lutéine, par exemple, dans le jaune d'œuf, la carotte ou encore, le maïs.

40. Pour la partie spécialisée du public pertinent, à savoir les professionnels du secteur médical et pharmaceutique, ce second terme « LUTEINE » sera perçu comme descriptif de la nature des produits couverts en classes 3 et 5. La partie non spécialisée du public pertinent, à savoir le consommateur moyen, associera le terme « LUTEINE » à une substance biologique ou chimique sans forcément en connaître exactement la nature. Cette association résulte notamment de la terminaison « -ine » courante dans le secteur pharmaceutique et médical pour qualifier certaines substances.

41. Etant donné que les signes en cause, pris dans leur ensemble et contenant donc chacun le terme « ARKO », n'ont pas de signification précise, l'Office conclut qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison visuelle

42. Le dépôt contesté est un signe purement verbal constitué de deux mots de quatre et sept lettres, à savoir « ARKO LUTEINE ». Le droit invoqué est un signe constitué de quatre lettres, à savoir « ARKO ».

43. Le droit invoqué est totalement intégré dans le signe contesté « ARKO LUTEINE » duquel il constitue le premier terme et dans lequel il conserve son individualité.

44. En règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Vu la position initiale de l'élément verbal « ARKO » et le caractère peu distinctif du second terme « LUTEINE » (voir point 40) au sein du dépôt contesté, l'Office considère que l'attention du public pertinent se portera davantage sur l'élément verbal « ARKO ». Cet élément étant identique au droit invoqué, l'Office conclut qu'il existe un certain degré de ressemblance visuelle entre les signes en conflit, que l'ajout du terme « LUTEINE » ne vient pas remettre en cause.

Comparaison phonétique

45. Le terme « ARKO », placé en début de signe contesté, est identique au droit invoqué et sera prononcé de la même manière. L'ajout de l'élément « LUTEINE », comme second terme séparé, aura une influence limitée sur l'impression phonétique globale produite par le signe contesté. En effet, comme indiqué ci-dessus (voir point 40), l'élément verbal « LUTEINE » sera perçu comme un élément peu distinctif du signe contesté. Le public pertinent attachera donc davantage d'importance à la première partie du signe contesté, dominante en l'espèce, laquelle est parfaitement identique au droit invoqué.

46. Par conséquent, l'Office conclut que les signes en cause ont un certain degré de ressemblance phonétique.

Conclusion

47. Les signes ont un certain degré de ressemblance sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, une comparaison des signes n'est pas pertinente.

- *Concernant le troisième droit invoqué (marque internationale, n° 802247)*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ARKO	ARKO LUTEINE

48. L'Office considère que le caractère figuratif de la marque antérieure n°802247 est négligeable. En effet, une représentation graphique qui consiste en la reproduction en caractères d'imprimerie, plutôt banals et ordinaires, de la mention « ARKO » ne permettra pas au consommateur de détourner son attention sur des éléments figuratifs de la marque concernée autres que les lettres qui la constituent (en ce sens : TUE, arrêt DIESELIT, T-186/02, 30 juin 2004).

49. Par conséquent, les conclusions relatives à la comparaison du signe contesté avec le second droit antérieur s'appliquent *mutatis mutandis* à la comparaison du signe contesté avec le troisième droit antérieur.

Comparaison des produits

50. Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, précité).

51. Lors de la comparaison des produits des droits invoqués avec les produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés aux registres, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

52. Les conclusions tirées par l'Office concernant la comparaison des signes étant identiques pour les second et troisième droits invoqués, les produits couverts par ceux-ci sont traités de manière confondue.

53. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; parfums, essences, eau de Cologne, lotions, déodorants à usage personnel, lotions après-rasage, distillats aqueux de rose, déodorants antitranspirants ; laques pour les ongles, rouge à lèvres, mascara, crèmes cosmétiques, teintures pour les cheveux, shampooings, produits cosmétiques pour soins capillaires, eye-liner, poudre pour le maquillage, acétone à usage cosmétique, gels de douche, vaseline à usage cosmétique, produits épilatoires, henné, préparations cosmétiques pour l'amincissement, trousse de cosmétiques ; bâtonnets de coton à usage cosmétique, coton à usage cosmétique, lingettes humides ; savons, savons déodorants, savons désinfectants, savons contre la transpiration ; produits de soins dentaires, pâte dentifrice, dentifrices liquides et en poudre, préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires, eaux dentifrices ; émeri, papier émeri, toile émeri, pierre ponce ; encaustiques pour parquets et meubles, pierre à polir ; produits	CI 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

naturels destinés à la fabrication de savons et de produits cosmétiques.

(enregistrement international 874649)

Cl 3 Préparations de nettoyage pour la lessive, la vaisselle et le ménage, détergents, lotions de blanchiment, amidon pour le lavage, lessive de soude, bleu de lessive, assouplissants, décolorants, détartrants domestiques, savons en copeaux, savons de toilette, savons désinfectants, savons contre la transpiration, savons liquides, savonnettes, poudre de décapage mécanique, nettoyants pour verre, nettoyants pour tapis, moquettes et sols, produits de blanchiment et de polissage, détergents et désinfectants pour toilettes, détergents pour lave-vaisselle (liquides, compacts et en poudre), agents de blanchiment et sels de lave-vaisselle, produits de nettoyage, parfums, huiles essentielles, lotions, eau de Cologne, déodorants et antitranspirants, huile de rose, crèmes à raser, mousse à raser, savon à barbe, après-rasage, lotions, crèmes et baumes après-rasage, après-shampooings, lotions capillaires, gels coiffants, préparations pour embellir les cheveux, laques capillaires, mousses coiffantes, teintures capillaires, brillantine, shampooings, shampooings anti-pelliculaires, bains moussants, sels de bain, gels de douche, savons liquides pour le corps, vaseline, shampooings pour bébés, lotions pour bébés, huiles et gels pour bébés, crèmes pour l'éryhème, poudres pour bébés, savons pour bébés, lingettes humides pour bébés, pâte dentifrice, bains de bouche, préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires, pâtes dentifrices antitartre, préparations de nettoyage et polissage des dents, bâtonnets ouatés et coton hydrophile à usage cosmétique, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes humides, abrasifs, toile émeri, papier émeri, pierre ponce, produits pour la conservation du cuir (cirages), encaustiques pour parquets et meubles, produits pour soins corporels et soins esthétiques, nettoyants pour le visage et le

<p>corps, laits de toilette, lotions toniques, hydratants, crèmes, masques, crèmes auto-bronzantes, crèmes anti-rides, démaquillants, lotions pour les mains, le visage et le corps, poudres, crèmes à bronzer, huiles de bronzage, lotions de bronzage, fonds de teint, poudres, rouges à joues, ombres à paupières, eye-liners, mascara, crayons à sourcils, rouges à lèvres, crayons contour des lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, durcisseurs à ongles, produits dépilatoires, henné, préparations cosmétiques pour l'amincissement, crèmes anti-cellulite, trousse de cosmétiques. (enregistrement international 802247)</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.</p>
<p>CI 8 Outils à main à usage personnel, rasoirs (électriques ou non électriques), appareils électriques pour l'épilation, ciseaux, coupe-ongles, limes à ongles, recourbe-cils, nécessaires de manucure et de pédicure et leurs étuis. (enregistrement international n° 874649)</p>	

Classe 3

54. Les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, abraser ; savons ; huiles essentielles ; dentifrices » en classe 3 sont repris *expressis verbis* dans la liste des produits visés par le dépôt contesté. Ils sont donc identiques.

55. Les produits de « parfumerie » du dépôt contesté sont identiques aux « parfums » visés par les droits invoqués.

56. Les « lotions » désignées par les droits invoqués comprennent les « lotions pour cheveux » visées par le dépôt contesté. Ces produits sont donc identiques.

57. Les « cosmétiques » visés par le dépôt contesté comprennent notamment les « produits cosmétiques pour soins capillaires ; acétone à usage cosmétique ; vaseline à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; trousse de cosmétiques ; bâtonnets de coton à

usage cosmétique, coton à usage cosmétique ». Les « *cosmétiques* » doivent donc être considérés comme identiques ou, à tout le moins, fortement similaires à ces produits.

58. Les « *préparations pour dégraisser* » du dépôt contesté sont similaires aux « *savons* » du droit invoqué. Ces produits peuvent avoir la même fonction, la même nature et la même destination (en ce sens : TUE, arrêt ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, T-214/04, 21 février 2006).

Classe 5

59. Les « *désinfectants* » comprennent les « *savons désinfectants* » et les « *désinfectants pour toilettes* » visés par les droits invoqués. Ces produits doivent donc être considérés comme identiques ou, à tout le moins, fortement similaires.

60. Les « *produits pharmaceutiques* » visés par le dépôt contesté doivent être considérés comme similaires, entre autres, aux « *savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions ; dentifrices* » visés par les droits invoqués. En effet, les produits visés en classe 3 sont des produits d'entretien et de soins du corps, au même titre que les « *produits pharmaceutiques* » visés en classe 5 par le dépôt contesté. En effet, certaines personnes peuvent choisir, pour des raisons allergiques par exemple, de se tourner vers des produits pharmaceutiques de soins du corps plutôt que vers des produits cosmétiques dits « classiques » parce que les produits pharmaceutiques sont, par exemple, exempts de parfum ou contiennent d'autres composants. Néanmoins, tous ces produits ont la même destination, la même nature et le même usage, de sorte qu'ils peuvent être considérés comme concurrents. De plus, les canaux de distribution des produits comparés peuvent également être les mêmes. En effet, les pharmaciens et les droguistes ne fournissent pas uniquement des produits pharmaceutiques mais également des produits cosmétiques dits « classiques » (décision d'opposition OBPI, MUSTANG, 2002752, 29 janvier 2010).

61. Les « *matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires* » sont des produits destinés à être utilisés par les professionnels de la santé pour des soins réparateurs dans le domaine de la dentisterie et de l'orthodontie. La liste des produits couverts par les droits invoqués comprend notamment les « *produits de soins dentaires* » et les « *préparations de nettoyage et [de] polissage des dents* » lesquelles peuvent être destinés aux professionnels de la santé de manière combinée et complémentaire aux « *matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires* ». En effet, le nettoyage et le polissage des dents est une étape indispensable et préalable au succès de l'opération de plombage d'une dent ou de la prise d'empreinte dentaire. Les « *produits de soins dentaires* », eux, visent une catégorie très large de produits qui peuvent s'avérer très similaires aux « *matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires* » et, en tout cas, être utilisés de manière combinée avec ces dernières, par les dentistes. Par conséquent, vu leur complémentarité, ces produits doivent être considérés comme similaires.

62. Il existe une certaine similitude entre les « *produits hygiéniques pour la médecine* » du dépôt contesté et les « *parfums* » visés par les droits invoqués. En effet, les « *parfums* » peuvent être utilisés à des fins d'hygiène corporelle, de même que certains « *produits hygiéniques* », fussent-ils « à usage médical », peuvent avoir pour fonction à la fois de nettoyer, d'embellir et de parfumer le corps humain (par analogie : TUE, arrêt YUKI, T-278/04, 16 novembre 2006).

63. Les « *produits vétérinaires* » constituent une large gamme de produits, incluant des produits destinés à combattre les maladies animales mais aussi d'autres types de produits tels que des produits d'hygiène et de bien-être pour animaux et notamment des « *shampoings pour animaux* ». En ce sens, les « *produits vétérinaires* » doivent être considérés comme identiques, ou à tout le moins fortement similaires, aux « *shampoings* » visés par le droit invoqué.

64. Les « *emplâtres ; matériel pour pansements* » sont des produits destinés à recouvrir une blessure pour éviter toute infection ou tout frottement direct avec un corps étranger. Ces produits ont une nature, une destination et un usage différent des produits repris en classe 3 par le dépôt contesté, qui visent, eux, l'entretien de l'hygiène et l'embellissement du corps. Le simple fait que le « *matériel pour pansements* » et les « *emplâtres* » puissent être utilisés en combinaison avec certains produits visés en classes 3 et 8 par le droit invoqué et notamment, le matériel de rasage et les produits après-rasage, ne suffit pas pour considérer que ces produits sont complémentaires, en ce sens que les uns seraient indispensables ou, à tout le moins importants, à l'usage des autres. Ces produits doivent donc être considérés comme différents.

65. Les « *substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés* » du dépôt contesté doivent être considérés comme non similaires aux produits visés en classes 3 et 8 par les droits invoqués. En effet, ces produits ne sont pas produits par les mêmes entreprises. Ces produits ont une nature différente, puisqu'ils s'ingèrent au lieu d'être appliqués sur le corps, et une destination différente, à savoir, assouvir un besoin de nutrition.

66. Les « *produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides* » comprennent notamment des produits destinés à la prévention des infections résultant de l'action de parasites ou de champignons sur le corps. Ils ont donc en partie la même fonction que les « *savons désinfectants* » et certains « *shampoings* » visés par les droits invoqués. Ils peuvent, de plus, être utilisés de manière complémentaire. Ces produits sont distribués via les mêmes canaux de distribution et s'adressent au même public. Ils doivent donc être considérés comme présentant un certain degré de similitude.

67. Les « *herbicides* » sont des produits chimiques utilisés principalement dans le domaine de l'agriculture et exempts de tout lien avec les produits de soin et d'entretien du corps visés en classe 3 par les droits invoqués ou avec les produits visés en classe 8 par les droits invoqués. Ces produits ont une nature différente et une destination différente. Ils doivent donc être considérés comme non similaires.

Conclusion

68. Les produits respectifs en classe 3 sont identiques ou similaires aux produits de la classe 3 des droits invoqués. En ce qui concerne les produits de la classe 5 du dépôt contesté, certains doivent être considérés comme présentant un certain degré de similitude avec les produits de la classe 3 des droits invoqués, d'autres comme étant similaires aux produits de la classe 3 des droits invoqués, et enfin, certains comme étant non similaires aux produits visés par les droits invoqués.

A.2. Appréciation globale

69. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

70. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd, précités).

71. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). En l'espèce, l'Office considère que les « *matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires* » sont des produits destinés à un public spécialisé, à savoir les dentistes et les orthodontistes. A cet égard toutefois, étant donné que le public, pris dans son ensemble, percevra le caractère descriptif (pour le public spécialisé) ou peu distinctif (pour le consommateur moyen) du terme « LUTEINE » (voir point 40), ce degré d'attention plus élevé ne saurait être déterminant. En ce qui concerne les autres produits, la classification utilisée ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agirait de produits pour lesquels le niveau d'attention du public concerné serait plus élevé. Il faut donc en conclure qu'en l'espèce, le niveau d'attention du public pour ces autres produits est un niveau d'attention normal.

72. Il convient de relever que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, précité). Vu que le droit invoqué n'a pas de signification en relation avec les services revendiqués, il dispose d'un caractère distinctif normal.

73. En conclusion, vu la ressemblance des signes constatée, l'Office est d'avis que le public pourra croire que les produits identiques et les produits présentant au moins un certain degré de similitude, proviennent de la même entreprise ou d'entreprise liées économiquement.

B. Autres facteurs

74. L'argument du défendeur selon lequel les produits pharmaceutiques font l'objet d'un contrôle préalable à leur mise sur le marché ne peut être pris en considération par l'Office. En effet, ce contrôle ne concerne nullement l'appréciation du caractère distinctif de la marque sous laquelle ces produits sont commercialisés ni même l'appréciation d'un éventuel risque de confusion avec des signes distinctifs antérieurs. L'Office statue sur base des données reprises aux registres indépendamment des autorités compétentes pour autoriser la mise sur le marché de produits pharmaceutiques.

C. Conclusion

75. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des produits identiques en classe 3. La même conclusion doit être retenue concernant les produits présentant un certain degré de similitude, voire davantage, en classes 3 et 5.

76. Vu que la gamme de produits du premier droit invoqué (enregistrement Benelux 498278) n'est pas plus étendue que celles des deuxième et troisième droits invoqués, l'Office ne procédera pas, pour des raisons d'économie de procédure, à la comparaison du premier droit invoqué avec le dépôt contesté. Une telle comparaison ne peut avoir d'influence sur le résultat final. Pour les mêmes raisons, l'Office n'examinera pas les preuves d'usages fournies par l'opposant pour prouver l'usage sérieux dudit premier droit invoqué.

IV. CONSÉQUENCE

77. L'opposition numéro 2003731 est partiellement justifiée.

78. Le dépôt Benelux 1169218 n'est pas enregistré pour les produits suivants :

- Classe 3 : *(tous les produits)*
- Classe 5 : « *Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides* ».

79. Le dépôt Benelux 1169218 est enregistré pour les produits suivants :

- Classe 5 : « *Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements ; herbicides* ».

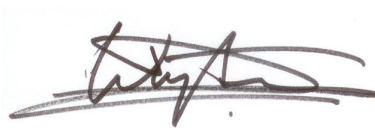
80. Vu que l'opposition est partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI selon la règle 1.32 du règlement d'exécution.

La Haye, le 4 août 2011

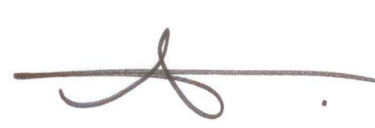
Lionel Duez
(rapporteur)



Diter Wuytens



Saskia Smits



Agent chargé du suivi administratif : Françoise Dufrasne