

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2003782**

**du 14 décembre 2010**

- Opposant :** **LEO Pharma A/S**  
Industriparken 55  
2750 Ballerup  
Danemark
- Mandataire :** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Pays-Bas
- Marque invoquée :** enregistrement communautaire 6030423  
LEO
- contre*
- Défendeur :** **ASTERA SA**  
39-41 rue des Augustins  
7600 Rouen  
France
- Marque contestée :** dépôt Benelux 1169569



**I. FAITS ET PROCEDURE****A. Faits**

1. Le 29 octobre 2008, le défendeur a introduit pour distinguer des produits et services en classes 9, 35, 37, 38, 41 en 42, un dépôt Benelux de la marque semi-figurative :



Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1169569 et publié le 13 novembre 2008.

2. Le 30 janvier 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur :

- enregistrement communautaire 6030423 de la marque verbale LEO, introduite le 22 juin 2007 et enregistrée le 24 avril 2009 pour des produits et services en classes 3, 5, 10, 16, 35, 39, 40, 41, 42 et 44 ;
- enregistrement communautaire 6109839, introduit le 18 juillet 2007 et enregistré le 24 avril 2009 pour des produits et services en classes 3, 5, 10, 16, 35, 39, 40, 41, 42 et 44, de la marque semi-figurative :



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

3. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant limite cependant ses droits invoqués à l'enregistrement communautaire 6030423 de la marque verbale LEO.

4. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de l'enregistrement invoqué.

5. L'opposition est basée sur tous les produits et services du droit invoqué et introduite contre les services en classes 35, 41 et 42 du dépôt contesté.

6. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 et a été communiquée aux parties le 3 février 2009. Vu que les deux marques communautaires invoquées n'étaient pas encore enregistrées, la procédure d'opposition a été suspendue d'office pour la durée de la période d'enregistrement de ces marques.

9. Le 19 février 2009, le défendeur a fait savoir à l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») qu'il désirait maintenir son dépôt et a communiqué également son choix concernant la langue de la procédure. Ceci a été confirmé aux parties en date du 23 février 2009.

10. Le 11 mai 2009, l'opposant a informé l'Office que les deux dépôts communautaires invoqués avaient été entre-temps enregistrés. Suite à ceci, l'Office a en date du 14 mai 2009 communiqué aux parties que la suspension d'office était terminée et que le *cooling off* débutait.

11. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 15 juillet 2009. Le 16 juillet 2009, l'Office a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 16 septembre 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire des arguments et pièces.

12. Le 3 septembre 2009, l'opposant a introduit des arguments et pièces destinés à étayer l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 15 septembre 2009, lui accordant un délai jusqu'au 15 novembre 2009 inclus pour y réagir.

13. Le défendeur n'a plus réagi suite à cet envoi. Le 17 novembre 2009, l'Office a envoyé une communication aux parties disant que, vu l'absence des arguments du défendeur, l'Office allait procéder à la prise de décision. Le défendeur avait en effet par son choix concernant la langue de la procédure réagi à l'opposition au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI.

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 2.14, 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 et de la similitude des produits ou services en question.

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

16. Tout d'abord, l'opposant relève qu'il ne veut plus se baser que sur l'enregistrement de la marque LEO (voir également ci-dessus, point 3), qui revendique la séniorité pour le Benelux.

17. La marque verbale LEO est selon l'opposant un signe très distinctif pour des produits et services pharmaceutiques et médicaux. En effet, ce mot n'a aucune signification relative à ces produits et services. De plus, l'opposant estime avoir établi une renommée et une réputation importantes par l'usage de la marque durant des années, ce qui ne fait que renforcer le caractère distinctif.

18. Le signe du défendeur contient le droit invoqué qui est clairement séparé du suffixe BSERVANCE par la différence de couleur et par l'apostrophe. L'élément LEO est clairement autonome et est présent de manière dominante vu sa position dans le signe et vu le caractère fortement suggestif, voire générique du suffixe BSERVANCE. L'opposant estime donc que le public pertinent considérera le mot LEO comme une marque ombrelle et qu'il percevra le suffixe BSERVANCE uniquement en tant

qu'indication d'une sorte ou d'un type de produit de cette gamme. Ceci se voit de plus confirmé par les autres dépôts Benelux du défendeur contre lesquels il a introduit une opposition. Toutes ces marques commencent par le mot LEO, placé de manière autonome, suivi par un suffixe générique ou fortement suggestif.

19. L'opposant renvoie encore à la page Internet du défendeur qui selon lui démontre clairement que le mot LEO a bien comme but d'être une marque ombrelle.

20. L'opposant conclut que le signe du défendeur ressemble donc à un degré élevé à sa marque verbale invoquée.

21. Concernant les produits et services, l'opposant remarque que son enregistrement couvre un éventail étendu de produits et services dans les domaines médical et pharmaceutique. Il développe à ce sujet entre autres sa genèse et son étendue géographique. Il estime que certains services en classe 41 sont identiques et que d'autres sont fortement similaires. Les services en classe 35 du signe contesté sont selon l'opposant spécifiquement destinés à des pharmaciens ou à des spécialistes en pharmacie, ce qui devrait ressortir de la spécification en classe 41 et du fait que le défendeur est une coopération qui a été créée pour des spécialistes en pharmacie et qui y est destinée. Afin d'étayer ceci, l'opposant joint un certain nombre de copies imprimées sur base de la page Internet du défendeur. Sur base de ce qui précède, il ne peut selon l'opposant qu'être conclu que les services en classe 42 du dépôt de marque visent également et sont également destinés à des pharmaciens, ce malgré le fait que cette spécification plus précise ne soit pas mentionnée dans la description des services. Il conclut donc que les services en classes 35, 41 et 42 du signe contesté sont identiques et/ou fortement similaires aux produits et services couverts par son enregistrement, puisqu'ils ont trait aux secteurs pharmaceutique et médical ou qu'ils leur sont destinés.

22. L'opposant estime que le signe contesté porte atteinte à son droit de marque antérieur, vu que le risque de confusion direct ou au moins indirect ne peut pas être exclu. Ceci se voit renforcé par la réputation de la marque invoquée.

23. Par ailleurs, il existe selon l'opposant une chance réelle qu'il soit porté atteinte au caractère distinctif de la marque invoquée par l'usage et l'enregistrement du signe, et que de ce fait le défendeur tire indûment profit de la réputation de sa marque dans les secteurs pharmaceutique et médical, ou s'y associe injustement.

24. L'opposant demande donc à titre principal d'honorer l'opposition présente et de refuser le dépôt de marque en ce qui concerne les services des classes 35, 41 et 42, et à titre subsidiaire de refuser le dépôt de marque pour les services des classes 35, 41 et 42 qui ont trait ou sont relatifs aux secteurs médical et pharmaceutique (y compris les pharmaciens). De plus, l'opposant requiert la condamnation du défendeur aux frais qu'il a du faire dans le cadre de cette opposition.

## **B. Réaction du défendeur**

25. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments (voir ci-dessus, point 13).

### III. DECISION

#### A. Risque de confusion

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

27. 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 ».

28. 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, 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 (arrêts 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***


29. 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).

30. 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 (CJUE Sabel et Lloyd, déjà cités).

31. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, 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 (Tribunal UE (ci-après « TUE »), *Matratzen*, T-6/01, 23 octobre 2002 ; TUE, *El Charcutero Artesano*, T-242/06, 13 décembre 2007).

32. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
LEO	

*Comparaison conceptuelle*

33. Le droit invoqué est à l'origine le terme latin pour lion. En anglais, ce terme est également utilisé en tant qu'indication du signe du zodiaque du même nom (tant en astronomie qu'en astrologie). Par ailleurs il est également un prénom masculin. Entre autres vu que le terme « LEO » est proche tant des traductions française et anglaise (lion) que des néerlandaise (leeuw) et allemande (Löwe), l'Office estime que le public concerné connaîtra ce contenu conceptuel.

34. Le second élément du signe contesté n'a en soi pas de signification établie dans l'une des langues comprises au Benelux, mais, en combinaison avec la dernière lettre du premier élément, la voyelle "O", il sera bien immédiatement lu en tant que OBSERVANCE par le public pertinent, à savoir le mot français/anglais pour une règle, l'action d'observer ce qui prescrit une loi/une règle, voire une observation. Il sera donc pas considéré par ce public comme étant peu distinctif des services mentionnés. Ceci vaut également pour le public néerlandophone vu que ce mot ressemble fortement le mot néerlandais « observatie » . Selon une jurisprudence constante, le public ne considérera en règle générale pas un élément descriptif d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble donnée par cette marque (TUE, arrêts *Budmen*, T-129/01, 3 juillet 2003 et *Activity Media Gateway*, T-434/05, 27 novembre 2007). L'élément dominant du signe est donc « LEO ».

35. Vu que la marque et le signe partagent le même contenu conceptuel par la présence de l'élément commun LEO, l'Office estime que dans le cas présent, il est question de ressemblance conceptuelle.

*Comparaison visuelle*

36. Le droit invoqué est une marque purement verbale composée d'un mot de trois lettres, LEO.

37. Le signe contesté est une marque semi-figurative qui est composée du mot LEO reproduit en vert, suivi par un accent de la même couleur verte, et encore suivi par le terme BSERVANCE reproduit en caractères roses un peu plus gras. Au-dessus du premier terme se trouve un segment de cercle reproduit en rose qui s'étend sur tout le mot, y compris l'accent. En dessous du second terme, se trouve un segment de cercle reproduit en vert, qui s'étend également sous tout le mot.

38. Il y a lieu de remarquer que, pour des signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a plus d'impact sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les marques et renvoie souvent au signe en utilisant l'élément verbal (voir également en ce sens : TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Il n'en va pas autrement dans le cas qui nous occupe. En effet, les éléments figuratifs limités du signe contesté seront perçus par le public comme étant une décoration et l'attention sera attirée par les éléments verbaux.

39. Le droit invoqué est repris à l'identique dans la première partie du signe contesté et y conserve une position autonome distinctive par l'usage de l'accent entre les deux termes qui composent le signe. De plus, le consommateur attachera selon la jurisprudence constante en principe, plus d'importance à la première partie d'un signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Ceci se voit dans le cas présent renforcé par la différence de couleur et le caractère peu distinctif du second élément du signe contesté.

40. Sur base de ce qui précède, l'Office estime que les signes se ressemblent fortement sur le plan visuel.

#### *Comparaison phonétique*

41. Comme déjà constaté lors de la comparaison visuelle, le public concerné considérera le terme « LEO » dans le signe du défendeur, comme étant l'élément dominant.

42. En effet, il vaut ici aussi qu'en principe, le consommateur attachera plus d'importance à la première partie d'un signe (voir arrêt Mundicor, déjà cité). Cette première partie, composée de deux syllabes, est identique au droit invoqué, ce qui entraîne qu'elle se prononce de manière identique. L'ajout dans le signe de l'élément « BSERVANCE » ne suffit pas à créer une impression d'ensemble différente. En effet, les deux éléments seront clairement prononcés à part et la première partie conserve également au niveau phonétique, une position autonome dans le signe.

43. L'Office estime que les signes sont phonétiquement très ressemblants.

#### *Conclusion*

44. L'Office estime que l'impression d'ensemble produite par les signes est très ressemblante.

#### ***Comparaison des produits et services***

45. 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, Canon, déjà cité).

46. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué avec les services du dépôt contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement pris en considération les produits et services tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque. L'argument de l'opposant (voir supra, point 21) ne peut donc pas être retenu.

47. Les produits et services à comparer sont les suivants :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
<p>Cl 3 Savons; savons désinfectants, savons désodorisants, savons médicaux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, crèmes, lotions; dépilatoires; lotions capillaires; shampoings.</p>	
<p>Cl 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.</p>	
<p>Cl 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.</p>	
<p>Cl 16 Livres; articles pour reliures; photographies; matériel d'instruction et d'enseignement; clichés; stylos à bille, blocs-notes, règles, crayons, pastels, feutres, affiches, cartes postales.</p>	
<p>Cl 35 Vente et commercialisation de médicaments; services dans le secteur de la publicité; fourniture des services précités en ligne, par câble et/ou via l'internet.</p>	<p>Cl 35 Gestion de fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de données; conseils, informations ou renseignements en organisation et gestion des affaires, aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, à la direction des affaires, consultation pour la direction des affaires.</p>
<p>Cl 39 Services de distribution de produits pharmaceutiques.</p>	
<p>Cl 40 Fabrication, élaboration et traitement de produits pharmaceutiques.</p>	



<p>CI 41 Services d'éducation; formation; manifestations culturelles; édition; photographie; centre de santé, clubs de santé, information en matière de divertissement; organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de congrès et de séminaires; publication de livres et magazines électroniques, fourniture de publications en ligne, non téléchargeables; écriture de scénarios (autres que textes publicitaires), publication de textes (autres que textes publicitaires); tous liés aux produits pharmaceutiques.</p>	<p>CI 41 Organisation et conduite de stages de formation notamment dans les domaines de la gestion, de la comptabilité et de l'informatique et destinés plus particulièrement aux pharmaciens, formation pratique (démonstration), formation professionnelle et plus généralement formation, éducation et enseignement; organisation et conduites de séminaires, colloques, conférences, congrès et symposiums; publication de textes (autres que publicitaires).</p>
<p>CI 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; services de développement de produits pharmaceutiques.</p>	<p>CI 42 Location et mise à disposition de terminaux électroniques de gestion des stocks et de passation de commandes; location de logiciels et d'ordinateurs.</p>
<p>CI 44 Services médicaux; services vétérinaires; Services d'une pharmacie; conseils en matière de pharmacie; Services de banque de sang; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Maisons de repos; services hospitaliers; Maisons de repos; services rendus par des maisons de repos; dispensaires; services de garde-malades; services de télémédecine; services de location d'installations sanitaires; fourniture de matériel informatique concernant les analyses et traitements médicaux.</p>	

*Classe 35*

48. Les services « *gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données* » sont similaires aux services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherches y relatifs en classe 42 du droit invoqué. En effet, la gestion de fichiers informatiques n'a pas uniquement trait à la gestion administrative du contenu de tels fichiers, mais peut également se rapporter à l'aspect technique de ces fichiers. Une part des services de recherche est par ailleurs le rassemblement et le traitement de données.

49. Les services restants du défendeur en classe 35 ont tous trait à la gestion et à l'organisation et à des conseils en ces matières. Ces services ne sont similaires à aucun des produits ou services de l'opposant. En effet, il s'agit ici de services qui diffèrent par leurs nature et destination et qui sont offerts par d'autres entreprises. Les produits ou services de l'opposant n'appartiennent pas à ce domaine ou ne présentent pas un lien suffisamment clair avec les services du défendeur pour pouvoir être considérés similaires.

*Classe 41*

50. Les services du défendeur en classe 41 « *organisation et conduites de séminaires, colloques, conférences, congrès et symposiums* » sont identiques aux services « séminaires et ateliers » de l'opposant dans la même classe. Les services « *publication de textes (autres que publicitaires)* » sont identiques à « l'édition de textes (autres que textes publicitaires) » de l'opposant.

51. Les services restants du défendeur se situent dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement et sont pour cette raison également identiques, voire pour le moins fortement similaires aux services « enseignement ; éducation » de l'opposant.

*Classe 42*

52. Les services en classe 42 du défendeur ont spécifiquement trait à la location de terminaux électroniques, de logiciels et d'ordinateurs. Ces services de location ne sont ni similaires, ni complémentaires à l'un des services de l'opposant. La nature et la destination de ces activités sont totalement différentes et de plus il ne s'agit ici pas de services qui sont tellement liés que l'un des produits ou services est indispensable ou important pour l'utilisation de l'autre, de telle sorte que les consommateurs peuvent croire que la production des deux est dans les mains d'une même entreprise (voir dans ce sens TUE, The O Store, T-116/06, 24 septembre 2008).

*Conclusion*

53. Les services du défendeur sont en partie identiques, voire similaires et en partie non similaires.

**A.2. Appréciation globale**

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

55. 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, C-342/97, déjà cités).

56. 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 (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd, déjà cités). L'opposant invoque la notoriété du droit invoqué mais ne la développe antérieurement pratiquement pas. Les quelques copies imprimées de la page Internet de l'opposant ne la démontrent pas suffisamment. On ne peut donc pas tenir compte pour cette raison d'une protection plus étendue sur base d'une telle notoriété. Vu que le droit invoqué n'a pas de contenu conceptuel relatif aux produits et services visés, il y a lieu de conclure que ce droit dispose d'un caractère distinctif normal.

57. L'impression d'ensemble produite par les signes se ressemble fortement. Les services sont en partie identiques, voire (fortement) similaires en en partie non similaires. Pour les services identiques, voire similaires, l'Office estime qu'il est question de risque de confusion.

#### **B. Autres facteurs pertinents**

58. Les renvois par l'opposant à la page Internet du défendeur, aux activités du défendeur et à d'autres dépôts introduits par le défendeur (voir ci-dessus, points 18, 19 et 21), ne peuvent pas jouer de rôle dans le cadre de cette opposition. L'Office doit en effet baser son appréciation sur les marques en conflit et les données du registre respectives qui y ont trait.

59. En ce qui concerne l'argument de l'opposant qu'il serait porté atteinte au caractère distinctif du droit invoqué (voir ci-dessus, point 23), l'Office renvoie à l'article 2.14 CBPI qui prévoit formellement les cas dans lesquels une opposition peut être introduite. Ne sont pas comprises les marques ressemblantes déposées pour des produits ou services non similaires, qui jouissent d'une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l'usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Un appel à l'article 2.3, sous c CBPI n'est donc pas possible dans le cadre de la procédure d'opposition. Pour ce faire, il y a lieu de s'adresser au juge.

60. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation aux frais encourus. Seul est prévu un renvoi aux dépens fixés au montant équivalant à la taxe de base de l'opposition, au cas où l'opposition est totalement accueillie (ou rejetée).

61. Après la rédaction de la présente décision, il s'est avéré qu'une procédure d'annulation avait entretemps été introduite contre le droit invoqué. Vu que cette procédure d'annulation n'était dirigée que contre les produits et services des classes 3, 5, 10, 40 et 44, classes non pertinentes pour le résultat de la présente décision, il n'était pas nécessaire de suspendre la présente procédure d'opposition.

#### **B. Conclusion**

62. L'Office conclut qu'il est question de risque de confusion en ce qui concerne les services identiques et similaires, vu que le public peut croire que ces services sont originaires de la même entreprises ou d'une entreprise liée économiquement.

#### **IV. CONSÉQUENCE**

63. L'opposition numéro 2003782 est partiellement justifiée.

64. Le dépôt Benelux 1169569 est enregistré pour les produits et services suivants contre lesquels l'opposition était dirigée ou non :

- Classe 9 (*tous les produits*)

- Classe 35 : Conseils, informations ou renseignements en organisation et gestion des affaires, aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, à la direction des affaires, consultation pour la direction des affaires.
  - Classe 37 (*tous les services*)
  - Classe 38 (*tous les services*)
  - Classe 42 (*tous les services*)
65. Le dépôt Benelux 1169569 n'est pas enregistré pour les services suivants :
- Classe 35 : Gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données.
  - Classe 41 (*tous les services*)
66. 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 14 décembre 2010

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard