

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003848

du 29 novembre 2010

- Opposant :** **MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH**
Gereonsmühlengasse 1/11
50670 Köln
Allemagne
- Mandataire :** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Pays-Bas
- Droit invoqué :** Nasic (enregistrement communautaire 1039221)

contre
- Défendeur :** **HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG**
Borussiastrasse 112
44149 Dortmund
Allemagne
- Mandataire :** **Schlüter Graf & Partner Avocats & Notaires**
Königswall 26
44137 Dortmund
Allemagne
- Marque contestée :**  (dépôt international 985133)

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 16 juin 2008, le défendeur a introduit pour le Benelux (entre autres) un dépôt de la marque



internationale semi-figurative, pour distinguer des produits en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 et 31. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 985133 et publié le 8 janvier 2009 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2008/49*.

2. Le 17 février 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt au Benelux. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire 1039221 de la marque verbale Nasic, déposée le 11 janvier 1999 et enregistrée le 10 juillet 2001 pour des produits en classe 5.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits en classe 5 du dépôt 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^{er}, sous a à lire en lien avec l'article 2.18 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 et a été communiquée à l'Office International et à l'opposant le 2 mars 2009.

8. La phase contradictoire de la procédure a commencé le 3 mai 2009. Le 5 mai 2009, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 5 juillet 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

9. Le 24 juin 2009, l'opposant a introduit des arguments. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 30 juin 2009, lui accordant un délai jusqu'au 30 août 2009 inclus pour y réagir.

10. Le 25 août 2009, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. L'Office a envoyé cette réaction, accompagnée d'une traduction, à l'opposant, en date du 7 septembre 2009.

11. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

13. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a à lire en lien avec l'article 2.18 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

14. L'opposant constate que les produits du dépôt contesté peuvent couvrir des produits pour combattre par exemple des infections fongiques, des poux et d'autres insectes parasites chez les êtres humains. Ces produits se vendent généralement dans des pharmacies ou des droguistes, sur base ou non d'une ordonnance médicale, tout comme les produits du droit invoqué. Les deux catégories de produits peuvent être destinées au même public, le consommateur moyen, ils servent tous deux à traiter un problème de santé et sont tous deux commercialisés dans les mêmes points de vente, en résumé, ils se rangent tous deux sous la dénomination générale « produits pharmaceutiques ». Ces produits sont par conséquent identiques ou pour le moins fortement similaires, conclut l'opposant.

15. En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes, il est selon l'opposant question dans les deux cas, de signes courts. Quatre des cinq lettres sont identiques ; la première lettre seulement diffère, ce qui entraîne que les signes se ressemblent visuellement fortement.

16. Au niveau phonétique, l'élément BASIC qui est selon l'opposant l'élément le plus dominant et distinctif du signe contesté, peut être prononcé en tant que BAA-SIK ou encore – pour autant que le consommateur reconnaisse le mot anglais « basic » – en tant que BEE-SIC. Le slogan *Immer eine Idee günstiger* sera reconnue par la plus grande partie du public comme une phrase allemande, même si la signification de ces mots n'est pas comprise. Cette phrase allemande peut faire croire au public que le mot BASIC doit être également prononcé à l'allemande, donc comme BAA-SIK. Bien que la première partie d'une marque attire en règle générale plus l'attention du consommateur que la dernière partie, il y a lieu de remarquer que les lettres initiales, respectivement le N et le B, sont plutôt des consonnes douces dont la prononciation ne domine pas. L'opposant conclut par conséquent que les signes sont phonétiquement fortement ressemblants.

17. Conceptuellement, l'opposant remarque que le droit invoqué n'a aucune signification dans une des langues du Benelux et qu'il a donc un caractère distinctif considérable. Le signe contesté peut être interprété comme le mot anglais « basic » (de base) ou comme un mot de fantaisie. Une comparaison conceptuelle n'est selon l'opposant pour ces raisons pas possible.

18. Sur base de ce qui précède l'opposant conclut qu'un risque de confusion est possible entre la marque et le signe et prie pour ces raisons l'Office de déclarer l'opposition fondée, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

19. Le défendeur prétend que la marque et le signe ne se ressemblent ni visuellement, ni phonétiquement vu le grand nombre de mots différents et les prononciations différentes (« Beisik » contre « Na:sik »).

20. Conceptuellement, les signes divergent : « basic » signifie « essentiel », tandis que « nasic » signifierait plutôt « nez » (en néerlandais *neus* et en allemand *Nase*), mais certainement pas « essentiel ». De plus, une différence très claire est selon le défendeur créée par l'ajout du slogan *Immer eine Idee günstiger* (« toujours une idée meilleur marché »). Celui-ci se distingue du droit invoqué par sa signification qui n'est pas pour tout le monde claire, sauf pour des personnes parlant allemand.

21. Les produits en conflit sont selon le défendeur non similaires, que ce soit en termes de fabrication, de lieu de fabrication, de caractéristique, de canaux de distribution ou en termes de manière d'usage.

III. DECISION**A.1. Risque de confusion**

22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1 à lire en lien avec l'article 2.18 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 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.

23. 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".

24. 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 produits

25. Pour apprécier la similitude des 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).

26. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

27. Les produits à comparer sont les suivants.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 5 Préparations nasales et contre les refroidissements.	Classe 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; insecticides ; fongicides ; herbicides.

28. Contrairement à ce que suggère l'opposant (voir point 14), tous les produits du signe contesté ne se rangent pas sous la dénomination « produits pharmaceutiques ». Pour les produits qui s'y rangent ou peuvent s'y ranger (dans ce cas-ci « les fongicides »), on ne peut considérer la dénomination générale, mais on doit comparer les produits spécifiques, tels que décrits au registre.

29. Les fongicides peuvent être des produits pharmaceutiques (*antimycosiques*) destinés à traiter une infection causée par des champignons parasites (*mycose*). De telles infections se manifestent souvent sur la peau (*dermatomycose*), mais peuvent être également internes. Chez les chiens, la *rhinite mycosique* (infection du nez par des champignons) existe, étant occasionnée par l'*Aspergillose* (champignon dans le nez).¹ Chez l'être humain les spores du champignon *Alternaria* peuvent également jouer un rôle central dans l'apparition de la sinusite chronique, qui doit se traiter avec des sprays pour le nez et/ou avec d'autres médicaments per os.² Ces produits sont donc identiques, ou encore similaires aux produits du droit invoqué

30. Les produits restants du signe contesté ne connaissent pas d'application pharmaceutique, mais sont utilisés pour la lutte contre les insectes, les animaux nuisibles et les mauvaises herbes. Les produits du droit invoqué servent par contre à lutter contre les micro-organismes qui sont rendus responsables des affections nasales et des refroidissements (chez les êtres humains et chez les animaux). L'une des catégories de produits concerne donc des médicaments à usage humain (ou vétérinaire), destinés à la guérison ou à l'apaisement d'une affection nasale ou d'un refroidissement ; ceci n'est pas du tout le cas pour l'autre catégorie vu qu'il s'agit de préserver des endroits ou des végétaux des organismes précités ou de faire disparaître ces organismes de ces endroits et végétaux. Le but d'utilisation est donc fort différent.

¹ <<http://www.whgdierenartsen.nl/html/docdb.asp?id=301>>.

² <<http://www.destinationsante.com/Een-verstopte-neus-En-als-het-nu-eens-een-schimmel-was.html>>.

31. La destination et la manière d'utilisation sont également différentes. Les préparations du droit invoqué sont destinées à être prises ou administrées oralement ou nasalement. Les produits du signe contesté peuvent être appliqués de différentes manières dans les endroits ou sur les plantes qu'ils doivent préserver, par exemple à l'aide de sprays, de poudre ou (pour les animaux nuisibles) à l'aide d'appâts. Ces produits sont totalement inadaptés pour être utilisés oralement ou nasalement et sont justement l'opposé des produits du droit invoqué.

32. Concernant la manière et l'endroit de fabrication, il est peut-être bien possible que des sociétés chimiques ou pharmaceutiques fabriquent tant les produits du droit invoqué que ceux du signe contesté, mais ceci ne veut certainement pas dire que le consommateur sera pour cette raison troublé en ce qui concerne l'origine des produits de ces fabricants. Le consommateur intéressé ne confondra certainement pas les produits très spécifiques du droit invoqué avec des produits qui sans aucun doute auront un effet désavantageux voire désastreux sur sa maladie ou sur sa santé en règle générale.

33. Pour les canaux de distribution, la même chose que ce qui est constaté ci-dessus vaut *mutatis mutandis*. Les produits du droit invoqué sont vendus dans des pharmacies et par certains droguistes, les produits du signe contesté le sont dans des centres d'horticulture et certains d'entre eux également dans des pharmacies ou par des droguistes. Mis à part le service (professionnel) du pharmacien ou du droguiste, le consommateur peut dans certains cas également rechercher lui-même les produits souhaités. De plus, les produits en conflit ne sont pas vendus dans les mêmes rayons ou départements, et se ne retrouvent non plus pas dans des endroits proches de ces derniers, précisément afin d'éviter les erreurs. Par ailleurs, les produits respectifs sont en règle générale emballés totalement différemment, présentent très souvent des signes divers d'avertissement et font souvent également voir une image, par exemple d'un nez ou d'une gorge, respectivement d'un animal nuisible ou d'une mauvaise herbe. La conclusion doit donc être que le consommateur ne pourra pas se tromper au niveau des produits concernés, que ce soit dans une pharmacie ou encore chez un droguiste.

Conclusion

34. Les produits du signe contesté sont en partie identiques, voire similaires, et en partie non similaires aux produits du droit invoqué.


Comparaison des signes

35. 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)

36. 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 (arrêts Sabel et Lloyd, déjà cités).

37. 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 (TUE, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

38. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Nasic	

Comparaison visuelle

39. Le droit invoqué est une marque purement verbale composée de cinq lettres. Le signe contesté est une marque semi-figurative, composée du mot BASIC en grandes lettres blanches et du slogan « Immer eine Idee günstiger. » en lettres noires plus petites, le tout placé dans un rectangle placé sur un fond rouge.

40. Dans les signes composés (éléments verbal et figuratif), l'élément verbal a souvent un impact plus élevé sur le consommateur que l'élément figuratif. La raison en est que le public n'analyse pas toujours les signes et les évoque souvent en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens TUE, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005). Il n'en va pas autrement dans le cas qui nous occupe, vu les éléments figuratifs sobres qui sont uniquement composés d'une figure géométrique (un rectangle) et d'une couleur. Ceux-ci seront perçus par le public concerné comme étant une décoration et une mise en page.

41. Le consommateur attachera en règle générale plus d'importance à la première partie d'une marque (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Il n'en va pas autrement dans le cas qui nous occupe vu la position (au-dessus) et la grandeur de la première partie du signe. De plus, un élément descriptif d'un signe complexe ne sera en règle général pas considéré par le public comme étant l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celui-ci (TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003). Ceci est dans ce cas-ci d'application pour le slogan « Immer eine Idee günstiger » (traduit librement par : « toujours une idée meilleur marché »). Il s'agit d'un slogan descriptif qui en tant que tel n'a pas de caractère distinctif. L'élément BASIC est donc l'élément dominant du signe contesté.

42. Cet élément dominant comprend autant de lettres que le droit invoqué. La différence consistant en l'usage de lettres majuscules et minuscules n'a pas d'influence lors de l'appréciation de la ressemblance visuelle (voir en ce sens OBPI, décision d'opposition HY-BOND RESIGLASS, no 2000572, 8 avril 2008). Les quatre dernières lettres des signes sont identiques. Le point de différence se retrouve donc au niveau de la première lettre qui est totalement différente, à savoir une lettre

composée de deux lignes verticales et d'une ligne oblique contre une lettre composée de deux rondeurs et d'une lettre verticale. Le point de différence au début du signe a plus de poids dans la balance parce qu'il attire le plus l'attention (voir arrêt Mundicor, déjà cité).

43. Au niveau de l'impression d'ensemble, la marque et le signe présentent un certain degré de ressemblance.

Comparaison phonétique

44. L'élément dominant du signe contesté est un mot anglais et sera par conséquent prononcé à l'anglaise. Le slogan « Immer eine Idee günstiger » ne sera pas prononcé lorsqu'il sera fait référence oralement au signe contesté. Une marque qui comprend plusieurs termes sera, en effet, généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (TUE, arrêt Brothers by Camper, T-43/05, 30 novembre 2006).

45. La terminaison -IC typiquement anglaise du droit invoqué fera qu'on aura également tendance à prononcer ce mot à l'anglaise. Phonétiquement, c'est par conséquent seulement la première lettre, qui dans les deux cas est une consonne, qui diffère ; toutes les autres lettres se prononcent identiquement.

46. La marque et le signe se ressemblent phonétiquement.

Comparaison conceptuelle

47. Le droit invoqué n'a pas de signification établie. Il est probable qu'il fasse référence à « nez » (en allemand *Nase*), comparable à l'adjectif correspondant *nasig*, mais ceci sera seulement compris par la partie germanophone du public pertinent.

48. Par contre, le signe contesté a une signification établie. Il n'est pas important de tenir compte de la signification du slogan, vu que celui-ci n'est ni dominant, ni distinctif. L'élément dominant BASIC signifie en anglais « de base » au sens de « fondamental », « primaire ». Il s'agit d'un terme anglais très utilisé qui se retrouve également en néerlandais et en français dans la signification de « basal » ou « principal ». Cette signification sera donc directement comprise par le public pertinent.

49. Le droit invoqué n'a pas de signification, le signe contesté quant à lui a une signification établie. La marque et le signe ne se ressemblent conceptuellement donc pas.

Conclusion

50. La marque et le signe ont un certain degré de ressemblance visuelle et se ressemblent phonétiquement. Conceptuellement, les signes ne se ressemblent pas vu que le signe contesté a une signification établie tandis que le droit invoqué n'en a pas.

51. Il est de jurisprudence constante que des similitudes visuelles et phonétiques entre deux marques peuvent être en grande partie neutralisées par des différences conceptuelles. Une telle

neutralisation requiert qu'au moins une de ces marques ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement. Le fait que cette marque ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement de celle-ci a été effectué n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de cette marque. Il suffit qu'une des marques concernées soit dotée d'une telle signification pour que, lorsque l'autre marque n'a pas une telle signification ou a seulement une signification entièrement différente, des similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques soient neutralisées dans une large mesure (voir entre autres arrêts TPI, Bass, T-292/01, 14 octobre 2003 ; Zirh, T-355/02, 3 mars 2004 ; CJCE, Picasso-Picaro, C-361/04, 12 janvier 2006).

52. Vu que le signe contesté a une signification établie qui sera immédiatement comprise par le public pertinent et que le droit invoqué n'en a pas, l'Office estime que cette neutralisation aura dans ce cas-ci lieu et que la signification conceptuelle du signe contesté neutralise la ressemblance aux niveaux visuel et phonétique, ce qui a pour conséquence que les signes ne se ressemblent dans leur totalité pas de manière pouvant prêter à confusion.

B. Conclusion

53. Les produits du signe contesté sont en partie identiques ou similaires, et en partie non similaires aux produits du droit invoqué. La marque et le signe ont un certain degré de ressemblance visuelle et sont phonétiquement ressemblants. Cette ressemblance (ou ce certain degré de ressemblance) se voit cependant neutralisée par les différences conceptuelles. L'Office estime que les signes ne se ressemblent pas dans leur impression d'ensemble, en tout cas pas d'une manière telle qu'un risque de confusion puisse être créé.

IV CONSÉQUENCE

54. L'opposition numéro 2003848 n'est pas justifiée.

55. Le dépôt international 985133 est enregistré au Benelux pour tous les produits pour lesquels il est introduit.

56. L'opposition étant totalement injustifiée, 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 à lire en lien avec la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 29 novembre 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Hennie Kingma