



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2004137

du 10 mars 2011

- Opposant :** **Susanne Hardy**
Arundel Place 40
Brighton BN2 1GD
Grande-Bretagne
- Mandataire :** **Octroobureau Vriesendorp & Gaade B.V.**
Dr. Kuiperstraat 6
2514 BB La Haye
Pays-Bas
- Droit invoqué :** MOONCUP (enregistrement international 821065)

contre
- Défendeur :** **Lune Group Oy Ltd.**
Koskitie 138
35500 Korkeakoski
Finlande
- Mandataire :** **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique
- Marque contestée :** LUNACUP (dépôt Benelux 1177445)

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

1. Le 6 mars 2009, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale LUNACUP, pour distinguer des produits en classe 5. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1177445 et publié le 16 mars 2009.
2. Le 19 mai 2009, l'opposant a introduit une opposition contre ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 821065 de la marque verbale MOONCUP, introduite le 10 octobre 2003 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 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 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 aux parties le 26 mai 2009.
8. A la requête conjointe des parties, la procédure a été suspendue pour une période de deux mois. La phase contradictoire de la procédure a pour cette raison commencé le 27 septembre 2009. Le 6 octobre 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 6 décembre 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.
9. Le 7 décembre 2009, l'opposant a introduit des arguments. Vu que le 6 décembre 2009 tombait un dimanche, ces arguments ont été introduits à temps conformément à la règle 3.9, alinéa 3 du règlement d'exécution (ci-après : « RE »). Le 30 décembre 2009, l'Office a transmis ces arguments – accompagnés d'une traduction – au défendeur et lui a attribué un délai jusqu'au 28 février 2010 inclus pour y réagir – conformément à la règle 3.9, alinéa 1 RE.
10. Le 6 janvier 2010, le défendeur a communiqué qu'il ne désirait pas encore à ce stade de la procédure réagir aux arguments de l'opposant, mais qu'il désirait que des preuves d'usage concernant le droit invoqué soient introduites. Le 19 janvier 2010, l'Office a prié l'opposant d'introduire des preuves d'usage et lui a attribué un délai jusqu'au 19 mars 2010 inclus pour ce faire.

11. Le 15 mars 2010, l'opposant a introduit les preuves d'usage demandées. L'Office les a transmises au défendeur en date du 6 mai 2010, lui accordant un délai jusqu'au 6 juillet 2010 inclus pour y réagir, ainsi qu'aux arguments de l'opposant.

12. Le 20 août 2010, l'Office a envoyé une communication aux parties disant d'une part que le défendeur n'avait plus réagi aux arguments et preuves d'usage et que d'autre part, l'Office allait procéder à la prise de décision. En effet, le défendeur avait bien réagi au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI, par la requête conjointe de suspension et par sa requête d'introduction de preuves d'usage.

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. 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 la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

15. Selon l'opposant, les produits du droit invoqué sont compris dans la catégorie plus large des *produits pharmaceutiques* du signe contesté. Il est d'avis que les produits restants de ce signe sont également similaires, en tout cas fortement apparentés, pour autant que ceux-ci peuvent tous être définis comme étant des produits hygiéniques. La nature et les points de vente de ces produits concordent, selon l'opposant.

16. Visuellement, l'opposant estime que les signes ont un certain degré de ressemblance : ils sont constitués d'un nombre identique de lettres et leur suffixe est identique. La ressemblance visuelle se voit encore renforcée par le fait que le préfixe est dans les deux cas composé de deux voyelles et de deux consonnes, selon l'opposant.

17. Phonétiquement, l'opposant constate une image sonore ressemblante due au suffixe identique, mais également parce que le son initial concorde : le U du signe contesté se prononce en effet comme [oe], donc de manière identique au OO du droit invoqué.

18. La marque et le signe sont selon l'opposant conceptuellement totalement identiques vu que « luna » est le mot latin pour « lune ».

19. L'opposant conclut à l'existence du risque de confusion, en ce compris le risque de confusion indirect. Sur base de tout ceci, il prie l'Office d'accueillir l'opposition et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

20. Le défendeur a en premier lieu bien requis l'introduction de preuves d'usage concernant le droit invoqué mais n'a pas après ni réagi aux arguments de l'opposant, ni aux preuves d'usage introduites (voir point 12).

III. DECISION**A.1. Preuves d'usage**

21. Conformément aux directives des articles 2.16, alinéa 3, sous a et 2.26, alinéa 2, sous a CBPI et à la règle 1.29 du RE, la marque invoquée doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux dans le territoire Benelux durant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

22. Vu que le droit invoqué a été enregistré plus de cinq ans précédant la date de publication du dépôt, la requête concernant l'introduction de preuves d'usage est fondée.

23. Le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage introduites par l'opposant. L'Office ne procédera donc pas à l'appréciation des preuves d'usage. La règle 1.25 sous d RE établit que « des faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés ». L'Office estime que vu que le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage, les parties sont d'accord sur le fait que le droit invoqué a fait l'objet d'un usage sérieux.

A.2. Risque de confusion

24. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1 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.

25. 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".

26. 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

27. Pour apprécier la similitude des 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, déjà cité).

28. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, doivent respectivement être pris en considération les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

29. Les produits à comparer sont les suivants.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 30 Coupes de recueil pour la menstruation.	Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 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.

30. Une coupe de recueil pour la menstruation est une coupe ayant la forme d'une cloche de Noël ou d'un coquetier, en caoutchouc ou en silicone, qui se porte de manière interne et qui recueille le sang des menstruations. Les coupes de recueil pour la menstruation forment une alternative aux tampons ou serviettes périodiques.¹

31. Contrairement à l'opposant, l'Office ne voit aucun lien avec les *produits pharmaceutiques* (médicaments préparés industriellement) du signe contesté qui ne comprennent certainement pas ces coupes de recueil pour la menstruation. Pour autant que les autres produits du signe contesté puissent être qualifiés de produits hygiéniques, l'opposant les considère également comme étant similaires, ou encore fortement apparentés aux produits du droit invoqué. L'Office constate cependant qu'aucun des produits du signe contesté ne peut être qualifié de produit hygiénique, de sorte que cette opinion ne tient pas la route. La nature, la finalité et la destination de ces produits sont totalement différentes. Ces produits ne sont ni complémentaires, ni concurrents aux produits du droit invoqué. Soit dit en passant et à toutes fins utiles, l'Office remarque que les produits *matériel pour pansements* du signe contesté ne peuvent pas être considérés comme des serviettes périodiques et ne peuvent donc pas former une alternative aux produits du droit invoqué. L'opposant prétend que les points de vente des produits respectifs concordent. L'Office remarque à ce sujet que ceci peut le cas échéant, donner une indication concernant le risque de confusion, mais ne veut pas forcément dire que les produits sont similaires. Par ailleurs, l'opposant n'a pas étayé son opinion de telle sorte qu'elle soit plausible et l'Office a au

¹ <<http://home.tiscali.nl/cupper/wat/wat.html>>.

contraire constaté (voir le renvoi précédent en bas de page) que les produits du droit invoqué ne sont pas commercialisés par des canaux de distribution réguliers, en tout cas pas aux Pays-Bas.

Conclusion

32. Les produits du signe contesté ne sont pas similaires aux produits du droit invoqué. Pour cette raison, l'Office ne procédera plus à la comparaison des signes.

B. Conclusion

33. Les produits des signes respectifs ne se ressemblent pas. Pour cette raison, l'Office n'a plus procédé à la comparaison des signes. En effet, il ne peut pas être question de risque de confusion si les produits ne sont pas pour le moins similaires, même dans le cas où les signes sont identiques (voir en ce sens : TUE, easyHotel, T-316/07, 22 janvier 2009 et YOKANA, T-103/06, 13 avril 2009).

IV CONSÉQUENCE

34. L'opposition numéro 2004137 n'est pas justifiée.

35. Le dépôt Benelux 1177445 est enregistré pour tous les produits introduits.

36. 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 10 mars 2011

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: François Veneri