



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2004340**

**du 09 mars 2011**

**Opposant :** **Merck KGaA**  
Frankfurter Strasse 250  
64293 Darmstadt  
Allemagne

**Mandataire :** **Vereenigde**  
Johan de Wittlaan 7  
2517 JR 's-Gravenhage  
Pays-Bas

**Droit invoqué :** **INTIDEN**  
(enregistrement international 950360)

*contre*

**Défendeur :** **Meda Pharma SA/NV, société anonyme**  
Chaussée de La Hulpe 166  
1170 Bruxelles  
Belgique

**Mandataire :** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**  
Chaussée de La Hulpe 187  
1170 Bruxelles  
Belgique

**Marque contestée :** **ANTIDAN**  
(dépôt Benelux 1181464)

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

1. Le 12 mai 2009, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « ANTIDAN » pour distinguer des produits en classe 5. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 1181464 et a été publiée le 14 mai 2009.

2. Le 7 juillet 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur la marque verbale internationale « INTIDEN » portant le numéro 950360, déposée le 11 décembre 2007, désignant l'Union européenne et enregistrée le 29 janvier 2009 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 revendiqués par l'enregistrement antérieur.

5. 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 »).

6. La langue de la procédure est le français.

**B. Déroulement de la procédure**

7. L'opposition est recevable. Le 15 juillet 2009, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties une notification concernant la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 16 septembre 2009. Le 29 septembre 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 29 novembre 2009 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces.

9. Le 30 novembre 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 29 novembre 2009, expirant un dimanche, jour de fermeture de l'Office, est automatiquement étendu au premier jour ouvrable qui suit, soit en l'espèce, le 30 novembre 2009. Les arguments de l'opposant ont été envoyés par l'Office au défendeur le 4 décembre 2009, un délai jusqu'au 4 février 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le 3 février 2010, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Cette réaction a été envoyée par l'Office à l'opposant le 4 février 2010.

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

### A. Arguments de l'opposant

14. En ce qui concerne les produits, l'opposant estime que les produits visés par le dépôt contesté sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits couverts par le droit invoqué.

15. Concernant la comparaison visuelle, l'opposant relève que le droit invoqué ainsi que le dépôt contesté ont la même longueur. Les signes en cause sont chacun composés de trois syllabes et partagent cinq lettres identiques placées au même endroit. L'opposant estime que la différence résultant des première et sixième lettres (« A » au lieu de « I » comme première lettre et « I » au lieu de « E » comme sixième lettre) est insuffisante pour écarter tout risque de confusion.

16. Sur le plan phonétique, l'opposant relève que la prononciation des deux signes suit le même rythme et qu'en langue française, la prononciation des signes serait presque identique.

17. L'opposant conclut que les signes en question sont ressemblants sur les plans visuel et phonétique.

18. Selon l'opposant, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente puisque ni le droit invoqué, ni le dépôt contesté, n'ont de signification dans le langage courant.

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

20. S'appuyant encore sur certaines décisions de jurisprudence antérieures de l'Office, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion entre le droit invoqué et le dépôt contesté. Il demande à l'Office de faire droit à l'opposition, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le défendeur à supporter les frais de procédure en application de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, combinée à l'article 1.32 RE.

### B. Réaction du défendeur

21. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur estime que l'opposant n'a pas mis en évidence les identités ou similitudes entre les produits couverts par les signes en cause. En outre, le défendeur considère, citant la jurisprudence de l'OHMI, que la catégorie des produits pharmaceutiques constitue une catégorie suffisamment vaste pour que l'on puisse distinguer, en son sein, différentes sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière autonome, notamment en raison du fait que certains médicaments sont soumis à prescription médicale alors que d'autres sont en vente libre.

22. Le défendeur considère que les premières lettres de chacun des signes sont visuellement très différentes (« A » / « I ») et que le consommateur accorde une plus grande attention à la première partie d'une marque. Il ajoute également que la lettre « A » est d'autant plus mise en évidence qu'elle révèle au consommateur le radical formé par les quatre premières lettres du dépôt contesté à savoir, le préfixe « ANTI », lequel séparerait la signe contesté en deux parties distinctes, « ANTI », d'une part, et « DAN », d'autre part.

23. Sur le plan phonétique, le défendeur considère que les signes en cause présentent des sons suffisamment différents en français, en néerlandais ou en anglais. Il insiste sur la prééminence des voyelles dans la prononciation et sa conséquence sur l'impression globale produite sur le public pertinent. Il conclut à l'absence de ressemblance phonétique entre les signes.

24. Sur le plan conceptuel, bien que les deux signes puissent être considérés comme des néologismes, le défendeur estime que le dépôt contesté fait néanmoins référence au préfixe « ANTI » signifiant dans le domaine pharmaceutique : « lutter contre ». Cette référence a, selon le défendeur, une influence sur le public concerné qui se fierait à cette différence conceptuelle pour éviter de confondre les signes en cause.

25. Le défendeur est d'avis que le public pertinent est un public avec un niveau d'attention élevé. En effet, les produits couverts par le dépôt contesté auraient vocation, de part leur spécificité, à être prescrits par des médecins uniquement.

26. Le défendeur conclut que, vu les différences entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et vu le degré d'attention élevé du public concerné, il n'y a pas de risque de confusion entre les signes pour les produits visés en classe 5. Le défendeur cite également une décision de l'OHMI en vue d'appuyer son argumentation.

27. Le défendeur demande à l'Office de déclarer l'opposition non fondée et de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté.

### **III. DECISION**

#### **A.1. Risque de confusion**

28. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 Benelux de la Propriété intellectuelle 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.

29. 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 ».*

30. 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 produits**

31. 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).

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

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
Cl 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical.	Cl 5 Préparations pharmaceutiques destinées à la prévention des carences symptomatiques en vitamines et en acide folique dus à une insuffisance nutritionnelle ou à la malnutrition.

33. Les préparations pharmaceutiques destinées à la prévention des carences symptomatiques en vitamines et en acide folique dus à une insuffisance nutritionnelle ou à la malnutrition du droit contesté font partie intégrante des produits pharmaceutiques couverts par le droit invoqué.

34. L'argument du défendeur invoquant les possibles sous-catégories pouvant exister au sein des produits pharmaceutiques n'est, en l'espèce, pas pertinent puisque les produits pharmaceutiques du droit invoqué sont définis de manière générale et comprennent inévitablement les produits visés par le dépôt contesté.

35. Les produits du dépôt contesté doivent dès lors être considérés comme identiques aux produits du droit invoqué.

**Comparaison des signes**

36. 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.

37. 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'en 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).

38. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<b>INTIDEN</b>	<b>ANTIDAN</b>

*Comparaison visuelle*

39. Le droit invoqué est une marque verbale, constituée des lettres « INTIDEN ». Le signe contesté, verbal lui aussi, est constitué des lettres « ANTIDAN ». Les signes en cause sont tous les deux composés de sept lettres, dont cinq lettres sont identiques et placées au même endroit : « -NTID-N ». Les lettres qui diffèrent se trouvent respectivement en première et sixième positions : d'une part, la première lettre « I » du droit invoqué opposée à la première lettre « A » du signe contesté et, d'autre part, la sixième lettre « E » du droit invoqué opposée à la sixième lettre « A » du signe contesté.

40. A cet égard, l'Office estime que les premières lettres « A » et « I » présentent de fortes différences visuelles. De même, les voyelles « E » et « A » de la dernière syllabe des signes en cause sont également visuellement très différentes. Néanmoins, les signes partagent cinq lettres sur sept, placées dans le même ordre et au même endroit. Même si, en principe, le consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale des mots (TUE, 17 mars 2004, Mundicor, T-183/02 et T-184/020), et donc à la différence visuelle qui en résulte en l'espèce, l'Office estime qu'il persiste toutefois un faible degré de ressemblance entre les signes en cause du fait de l'identité parfaite de cinq des sept lettres et de leur positionnement.

*Comparaison phonétique*

41. Le droit invoqué et le signe contesté sont tous les deux composés du même nombre de lettres et de trois syllabes.

42. Les signes en présence seront prononcés comme suit:

INTIDEN	ANTIDAN
<p>[ in-ti-dɛn ] (en néerlandais)                      [ ě-ti-dã ] (en français)                      [ in-taɪ-dɛn ] (en anglais)</p>	<p>[ an-ti-dan ] (en néerlandais)                      [ ā-ti-dã ] ou [ ā-ti-dan ] (en français)                      [ æn-ti-dæn ] (en anglais)</p>

43. En néerlandais, les signes partagent le même rythme de prononciation et le même son en seconde syllabe. Néanmoins, l'Office relève que les sons initiaux [in], d'une part, et [an], d'autre part, sont très différents en raison de l'aspect phonétique dominant des voyelles « I » et « A ». Par conséquent, l'Office estime, qu'en tant qu'ils seraient prononcés en néerlandais, les signes en cause ne présentent qu'un faible degré de ressemblance.

44. En anglais, langue évoquée par les parties, les lettres « AN » seront prononcées [æn]. Ce son se rapproche fortement des sons [in] et [ě] et accentue la ressemblance entre les premières et dernières syllabes des signes en cause. La syllabe centrale de la marque « INTIDEN » sera, par contre, prononcée [tai] alors qu'elle sera probablement prononcée [ti] dans « ANTIDAN ». Globalement, les signes en cause, en tant qu'ils seraient prononcés en anglais, sont moyennement ressemblants.

45. En français, il convient de relever que les sons formant la première syllabe des signes en cause sont très ressemblants. En effet, jointes à la consonne « N », les voyelles « A » et « I » deviennent des voyelles nasales, formant un son unique, dont les prononciations respectives s'avèrent très proches l'une de l'autre. La seconde syllabe est phonétiquement identique. Enfin, la troisième syllabe sera très majoritairement prononcée de manière identique par le public francophone, à savoir le son [ã]. Globalement, les signes en cause, prononcés en français, sont fortement ressemblants.

46. En conclusion, sur le plan phonétique, l'Office estime que, vis-à-vis de la partie néerlandophone du public pertinent, les signes se ressemblent faiblement. En ce qui concerne la partie francophone du public pertinent, les signes doivent être considérés comme étant fortement ressemblants.

*Comparaison conceptuelle*

47. Sur le plan conceptuel, les signes n'ont pas de signification spécifique. En ce qui concerne le signe contesté « ANTIDAN », étant donné l'absence de signification claire du suffixe « -DAN », l'Office estime que, contrairement aux allégations du défendeur, le public pertinent ne se livrera pas au découpage du signe en deux parties distinctes, « ANTI » + « DAN », mais l'appréciera, au contraire, dans son ensemble sans lui attribuer de contenu conceptuel précis.

48. La comparaison conceptuelle des signes n'est donc pas pertinente en l'espèce.

*Conclusion*

49. Les signes ont un faible degré de ressemblance sur le plan visuel et un haut degré de ressemblance sur le plan phonétique. Une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

**A.2. Appréciation globale**

50. 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.

51. 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. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité).

52. Le niveau d'attention du consommateur moyen de produits pharmaceutiques doit être déterminé au cas par cas, en fonction des circonstances du dossier et notamment des indications thérapeutiques des produits en question. Dans le cas de médicaments soumis à prescription médicale, ce niveau d'attention sera généralement plus élevé, étant donné que ceux-ci sont prescrits par un médecin et, par la suite, vérifiés par un pharmacien qui les délivre aux consommateurs (TUE, Galzin, T-483/04, 17 octobre 2006).

53. Toutefois, il ne ressort pas du libellé de la liste des produits que les médicaments visés par le dépôt contesté soient soumis à prescription médicale et que, seul un public spécialisé, à savoir les membres du corps médical, devrait être pris en considération. Les compléments vitaminés et les compléments contenant de l'acide folique, prévenant la carence en ces substances, peuvent d'ailleurs être obtenus sans ordonnance dans une pharmacie. Certains de ces produits sont même disponibles en vente libre dans les supermarchés. Dès lors, l'Office conclut que le public pertinent est composé tant de professionnels du secteur médical et que de patients. Par conséquent, l'Office conclut à l'existence d'un niveau d'attention moyen du public pertinent (voir en ce sens, CJUE, Travatan, C-412/05, 26 avril 2007).

54. En outre, 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 (arrêt Canon, précité). Vu que la marque invoquée n'a pas de signification en relation avec les produits revendiqués, elle dispose d'un caractère distinctif normal.

55. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la ressemblance des marques et la similitude 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 Schuhfabrik Meyer, précités).

56. Il convient également de relever que la CJUE a considéré qu'il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive entre deux marques puisse créer un risque de confusion (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). En outre, il n'est pas exigé que le risque de confusion existe dans toutes les zones linguistiques du territoire Benelux (par analogie, ordonnance CJUE, Zipcar, C-394/08, 3 juin 2009).

57. Tenant compte de la jurisprudence précitée, l'Office estime qu'il existe une forte ressemblance phonétique entre les signes pour le public francophone ainsi que, dans une moindre mesure, une ressemblance au niveau visuel. Vu l'identité des produits couverts en classe 5 et l'interdépendance entre l'appréciation de la ressemblance des signes et celle de la similitude des produits, l'Office est d'avis que le public peut croire que les produits couverts par les signes en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

#### **B. Conclusion**

58. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les signes désignant des produits identiques.

#### **IV. CONSÉQUENCE**

59. L'opposition portant le numéro 2004340 est justifiée.

60. La demande de marque Benelux portant le numéro 1181464 n'est pas enregistrée.

61. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 09 mars 2011

Lionel Duez  
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif: Paul Vink