



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2004356

du 23 septembre 2011

Opposant : **BAYER AG**
51368 Leverkusen
Allemagne

Mandataire : **Cabinet Bede s.a.**
Boulevard Général Wahis 15
1030 Bruxelles
Belgique

Droit invoqué 1 : Enregistrement Benelux 904
ASPIRIN

Droit invoqué 2 : Enregistrement Benelux 16113
ASPIRINE

Droit invoqué 3 : Enregistrement international 312632
Aspirin

contre

Défendeur : **ZENTIVA, a.s.**
Nitrianska 100
920 27 Hlohovec
République slovaque

Mandataire : **Novagraaf Belgium SA**
Chaussée de La Hulpe 187
1170 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : Dépôt international 999045
ANOPYRIN

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 4 février 2009, le défendeur a procédé au dépôt international, désignant entre autres le Benelux, de la marque verbale « ANOPYRIN » pour distinguer des produits en classe 5. Cette demande de marque a été mise à l'examen sous le numéro 999045 et a été publiée le 14 mai 2009 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 17/2009*.

2. Le 27 juillet 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt, sur base des droits antérieurs suivants :

- Enregistrement Benelux, numéro 904, de la marque verbale « ASPIRIN » déposée le 20 janvier 1971 pour des produits en classe 5 et revendiquant un usage antérieur aux Pays-Bas ;
- Enregistrement Benelux, numéro 16113, de la marque verbale « ASPIRINE » déposée le 17 mars 1971 pour des produits en classe 5 et revendiquant un usage antérieur en Belgique et au Luxembourg ;
- Enregistrement international, numéro 312632, de la marque verbale « Aspirin » déposée le 29 avril 1966 pour des produits en classe 5.

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

4. L'opposition est 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 2.18, alinéa 1^{er}, joint 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. Le 30 juillet 2009, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé à l'opposant et à l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'OMPI »), la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 1^{er} octobre 2009. Le 2 octobre 2009, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 2 décembre 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 13 octobre 2009, l'Office a reçu un courrier l'informant de l'intervention d'un nouveau mandataire en représentation des intérêts du défendeur. Cette intervention a été communiquée aux parties par courrier du 16 octobre 2009.

10. Le 1^{er} décembre 2009, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 2 décembre 2009, un délai jusqu'au 2 février 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

11. Le 27 janvier 2010, le défendeur a réagi aux arguments et pièces de l'opposant et a requis l'introduction de preuves d'usage par l'opposant. Cette réaction a été communiquée à l'opposant par courrier du 2 février 2010. Lors de l'examen du dossier, l'Office a constaté n'avoir pas donné suite à la requête du défendeur concernant les preuves d'usage des droits antérieurs invoqués par l'opposant. Le 1^{er} octobre 2010, l'Office a invité l'opposant à fournir, pour le 1^{er} décembre 2010 au plus tard, des preuves d'usage de ses droits antérieurs.

12. Les 30 novembre et 1^{er} décembre 2010, l'opposant a fourni à l'Office des preuves d'usage de ses droits antérieurs. Celles-ci ont été communiquées au défendeur par courrier du 1^{er} décembre 2010, un délai jusqu'au 1^{er} février 2011 inclus étant accordé au défendeur pour formuler une éventuelle réaction à celles-ci.

13. Le 14 janvier 2011, le défendeur a réagi aux preuves d'usage introduites par l'opposant. Le 7 avril 2011, l'Office informait le défendeur du fait qu'une partie des preuves d'usage, transmises par l'opposant le 1^{er} décembre 2010, ne lui fut accidentellement pas communiquée. Dans ce même courrier, l'Office invitait le défendeur à réagir aux preuves complémentaires, pour le 7 juin 2011 au plus tard.

14. Le 12 mai 2011, le défendeur a réagi à ces pièces complémentaires. Le 16 mai 2011, l'Office a communiqué à l'opposant les réactions du défendeur datées des 14 janvier et 12 mai 2011.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

17. L'opposant a introduit, en application des articles 2.18, alinéa 1^{er} et 2.14, alinéa 1^{er}, sous a et b, 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 et services en question.

A. Arguments de l'opposant

18. En ce qui concerne les produits, l'opposant considère que les produits couverts par les signes en cause sont identiques.

19. Concernant la comparaison visuelle, l'opposant considère que les signes sont de longueur similaire et qu'ils partagent cinq lettres identiques placées de manière similaire. L'opposant en déduit une ressemblance visuelle entre les signes. Phonétiquement, l'opposant relève que les lettres « Y » et « I » se prononcent de manière identique et que le « E » final d'un mot n'est en principe pas prononcé. L'opposant conclut à une forte ressemblance phonétique des signes. D'un point de vue conceptuel,

l'opposant considère que les deux marques font référence au radical « pyros » signifiant « feu » et par extension, dans le secteur des soins de santé, « fièvre ». A défaut d'association avec cette racine grecque, le public pertinent percevrait, en tout état de cause, le suffixe « -pirine » comme une référence - selon les termes du défendeur - « à un composant ou une propriété de la préparation pharmaceutique qu'il désigne ». L'opposant considère que le suffixe « -pirine » est dominant dans chacun des signes. Il en déduit une ressemblance conceptuelle des signes.

20. L'opposant prétend que les droits invoqués jouissent d'une renommée et d'un caractère distinctif élevé. Cette affirmation est appuyée par des décisions de jurisprudence et un dossier de pièces.

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, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le défendeur aux dépens sur base de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

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

B. Réaction du défendeur

23. Le défendeur a demandé que l'opposant fournisse des preuves d'usage des droits invoqués.

24. Après analyse, le défendeur estime que les preuves d'usage fournies par l'opposant concernent exclusivement un seul des droits invoqués à savoir, la marque verbale « ASPIRINE ». En outre, s'agissant de ce droit, le défendeur en conteste l'usage sérieux au motif que ledit usage ne couvrirait pas toute la période pertinente et ne concernerait, au mieux, que la Belgique et non l'ensemble du territoire Benelux.

25. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur n'en conteste pas la similitude.

26. En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes, le défendeur informe l'Office à titre préliminaire de la coexistence paisible de signes identiques en République tchèque et en Slovaquie depuis quatre-vingts ans. Ensuite, le défendeur relève la différence phonétique des deux premières syllabes de chaque signe ainsi que la différence de prononciation des lettres « INE » (prononcées : [in]) et « IN » (prononcées : [Ě]). Le défendeur souligne que le dépôt contesté contient quatre syllabes, là où les droits invoqués n'en contiennent que trois. Le défendeur conclut à l'absence de ressemblance phonétique des signes en cause.

27. Le défendeur conteste la perception par le public du radical grec « pyros » et conclut à l'absence de signification claire des signes en cause. Une comparaison conceptuelle ne serait donc pas pertinente en l'espèce.

28. Le défendeur conclut qu'en raison de l'absence de ressemblance phonétique, visuelle et conceptuelle des signes en cause, il ne saurait être question d'un risque de confusion.

29. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition dans son intégralité et de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

30. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er} CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut introduire une opposition 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.

31. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « *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 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 Etats 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 ; voyez 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. 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).

34. 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.

35. Les premier et troisième droits invoqués sont des signes verbaux identiques. Par conséquent, ils seront, ci-après, traités de manière confondue sous l'appellation « le droit invoqué ».

36. Les signes à comparer sont les suivants :

- *Concernant les premier et troisième droits invoqués (enregistrement Benelux 904 et enregistrement international 312632)*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ASPIRIN	ANOPYRIN

37. Le droit invoqué est une marque verbale composée de sept lettres, « ASPIRIN ». Le signe contesté est une marque verbale composée de huit lettres, « ANOPYRIN ».

38. L'Office rappelle qu'en vertu de la jurisprudence européenne un consommateur attache normalement plus d'importance à la partie initiale d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). En l'espèce, l'Office constate que les parties initiales respectives des signes ne partagent qu'une seule et même lettre, à savoir la première.

39. Plus globalement, et abstraction faite de la première lettre « A », identique, l'effet visuel provoqué par les lettres restantes est différent : « -SPIRIN » / « -NOPYRIN ». Ces différences résultent principalement des lettres initiales « NO » du dépôt contesté en lieu et place des lettres « SP » du droit invoqué. Ces lettres présentent en effet des différences visuelles importantes.

40. Phonétiquement, le signe contesté est composé de quatre syllabes [A-NO-PY-RIN] alors que le droit invoqué n'en contient que trois [AS-PI-RIN], ce qui crée une différence perceptible dans le rythme de prononciation. En outre, même si l'on découpe les signes pour tenir compte de l'identité phonétique des deux dernières syllabes : « PIRIN » / « PYRIN », on constate que les sons formés par les lettres précédant ces syllabes sont clairement différents « AS- » / « ANO ». Si, autrement, l'on compare les deux premières syllabes ensemble : « ASPI »/ « ANO », on constate également que l'effet phonétique est différent et ce, en raison de l'usage de son « O » à la place du son « I ». Enfin, dans tous les cas de figure et quel que soit le découpage réalisé, le son formé par les lettres « SP » est sifflant et percutant alors que le son « N » est nasal et doux.

41. D'un point de vue conceptuel, l'Office rejette l'argument de l'opposant quant à l'association par le public du radical « PYRIN/PIRIN » à la racine grecque « pyros » signifiant feu et par extension « fièvre ». Si l'on peut imaginer que, dans certain cas, le public effectue un tel lien lorsqu'il est confronté aux lettres « PYRO », il ne saurait en être de même des lettres « PYRIN » et davantage encore des lettres « PIRIN », trop éloignées de la racine originale. L'Office conclut donc que le public pertinent n'associera aucune signification claire aux signes en cause.

42. Enfin globalement, l'Office considère que dans le cas d'espèce, le suffixe « -IN(E) » est un suffixe connu des médecins et des pharmaciens, en tant qu'il désigne le caractère chimique d'une substance¹ (mais aussi : une référence à un alcaloïde, une référence aux acides aminés, etc.). Ce suffixe est, par ailleurs, très largement utilisé pour caractériser des substances entrant dans la composition de produits pharmaceutiques (glycerin(e), vitamin(e), lécithin(e), etc.). Le public, qu'il soit spécialisé ou non, est, par conséquent, habitué à être confronté à ces appellations et, plus largement, à des marques de produits pharmaceutiques comprenant ce suffixe. L'Office estime donc que, tant les spécialistes du secteur médical ou pharmaceutique que les consommateurs moyens, ne percevront pas le suffixe « IN(E) » comme un élément distinctif des signes qui puisse évoquer l'origine

¹ Collins English Dictionary – Complete & Unabridged 10th Edition 2009

commerciale des produits concernés (voir en ce sens : OBPI, décision d'opposition EUPHORINE, 2002757, 27 mai 2011).

43. A la lumière de ces éléments et de la jurisprudence précitée, l'Office estime que les signes ne présentent, globalement, pas de ressemblances suffisantes pour que le public pertinent puisse croire que les produits en classe 5, fussent-ils identiques, proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Il ne saurait donc être question de risque de confusion en l'espèce.

- *Concernant le second droit invoqué (enregistrement Benelux 16113)*

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
ASPIRINE	ANOPYRIN

44. Le second droit invoqué ne diffère des premier et troisième droits invoqués que par l'ajout d'une huitième lettre finale « E ». Etant donné que le consommateur attache généralement davantage d'importance à la partie initiale des signes en cause (TUE, arrêt Mundicor, précité) et vu le caractère muet, ou à tout le moins très discret, de la lettre « E » finale, l'Office considère que les constatations effectuées pour les premier et troisième droits invoqués s'appliquent aussi à la comparaison du dépôt contesté avec le second droit invoqué « ASPIRINE ». Au surplus, l'Office relève que la présence de la lettre « E », finale, (formant le terme « ASPIRINE ») introduit même un léger élément de différenciation supplémentaire entre les signes.

45. Par conséquent, l'Office considère que le second droit invoqué et le dépôt contesté ne présentent globalement pas de ressemblances suffisantes pour qu'il puisse être conclu à l'existence d'un risque de confusion, même en cas d'identité des produits ou services couverts par ceux-ci.

Comparaison des produits

46. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance des signes, il ne procédera pas - pour des raisons d'économie procédurale - à une comparaison des produits.

47. A titre d'information, la liste des produits des droits invoqués et celle du dépôt contesté sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 5 Produits pharmaceutiques.	Cl 5 Médicaments ; préparations pharmaceutiques à usage humain.

B. Autres facteurs

48. L'argument du défendeur relatif a la coexistence paisible des signes identiques à ceux en cause, sur les territoires de la République tchèque et de la Slovaquie (voir point 26) ne saurait être pris en considération par l'Office. En effet, dans le cadre du contentieux de l'opposition qui lui est dévolu par la CBPI, l'Office se base exclusivement sur les données reprises au registre. Il n'appartient pas à

l'Office d'analyser les raisons pour lesquelles deux signes coexistent dans les registres ou sur les marchés étrangers, lesquelles peuvent d'ailleurs être étrangères à la prétendue absence de ressemblance des signes. L'argument du défendeur doit, par conséquent, être rejeté.

49. 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). L'opposant considère que les droits invoqués jouissent d'un caractère distinctif élevé en raison de leur renommée sur le marché des produits pharmaceutiques (voir point 20). A cet égard, l'Office rappelle que la démonstration du caractère distinctif élevé d'une marque ne saurait avoir d'impact sur l'exigence à prouver l'existence d'un risque de confusion entre les signes. En effet, la réputation d'une marque ne permet pas en soi de présumer un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association (CJBen., Marca Mode, précité). En l'espèce, l'Office considère que le public pertinent confronté aux signes en cause, les différenciera suffisamment et ne leur attribuera pas une origine commerciale commune. L'examen des pièces fournies par l'opposant n'est donc pas pertinent.

C. Conclusion

50. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance suffisante entre les droits invoqués et le dépôt contesté, il ne peut exister de risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'Office n'a pas effectué la comparaison des produits. En effet, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu'elles désignent. Il s'agit, là, de conditions cumulatives (TUE, YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

51. Dès lors, l'Office n'a pas, non plus, apprécié la force probante des preuves d'usage produites par l'opposant.

IV. CONSÉQUENCE

52. L'opposition numéro 2004356 n'est pas justifiée.

53. Le dépôt international portant le numéro 999045 est enregistré au Benelux.

54. 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 et la règle 1.32, alinéa 3 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 23 septembre 2011

Lionel Duez
(rapporteur)

Diter Wuytens

Saskia Smits

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard