

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2005136**

**du 8 septembre 2011**

**Opposant :** **BIOVER N.V.**  
Monnikenwerve 109  
8000 Brugge  
Belgique

**Mandataire :** **K.O.B. N.V.**  
President Kennedypark 31c  
8500 Kortrijk  
Belgique

**Droit invoqué :** Enregistrement communautaire 8428385



*contre*

**Défendeur :** **Wondercom, société anonyme**  
Rue de Stalle 140 B  
1180 Bruxelles  
Belgique

**Mandataire :** **Bureau Gevers S.A.**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
Belgique

**Marque contestée :** Dépôt Benelux 1196827

**ISOSLIM**

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 5 février 2010, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « ISOSLIM » pour distinguer des produits en classes 5, 29 et 30. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1196827 et a été publié le 9 février 2010.

2. Le 30 avril 2010, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt sur base de l'enregistrement communautaire, numéro 8428385, de la marque semi-figurative suivante, déposée le 15 juillet 2009, et enregistrée le 28 janvier 2010, pour des produits en classe 5 :



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

4. L'opposition fut introduite contre tous les produits visés par le dépôt contesté et 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 5 mai 2010, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition. L'opposant ayant marqué sa préférence pour l'usage du néerlandais comme langue de procédure, le défendeur a été invité à réagir à cette requête pour le 5 juin 2010, au plus tard. Le 17 mai 2010, le défendeur a refusé la proposition de l'opposant.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 6 juillet 2010. Le 23 juillet 2010, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 23 septembre 2010 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 3 août 2010, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 25 août 2010, un délai jusqu'au 25 octobre 2010 étant imparti à ce dernier pour y répondre.

10. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments dans le délai imparti par l'Office. Bien que le défendeur n'ait pas réagi sur le fond, sa réaction quant au choix des langues constitue une réaction au

sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI. Le 4 novembre 2010, l'Office a informé les parties de la mise en délibéré de l'affaire.

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

## **II. MOYENS DES PARTIES**

12. 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**

13. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant considère que les produits repris en classe 5 par le dépôt contesté sont tous identiques ou similaires aux produits de la classe 5 revendiqués par le droit antérieur. Ces produits auraient, en effet, une nature identique et viseraient le même public. En ce qui concerne les produits des classes 29 et 30 du dépôt contesté, l'opposant considère qu'ils sont similaires aux produits de la classe 5 du droit antérieur en ce qu'ils auraient tous une « nature nutritive » et qu'ils seraient vendus via les mêmes canaux de distribution. L'opposant produit de la jurisprudence à l'appui de ses affirmations.

14. Concernant la comparaison des signes, l'opposant estime que les éléments verbaux du droit invoqué sont ceux qui attireront l'attention du public pertinent et qu'ils doivent être considérés comme dominants, par opposition à la représentation du personnage sautant de joie. Ensuite, l'opposant constate que les signes en cause partagent cinq lettres identiques placées dans le même ordre. Il en déduit une forte ressemblance visuelle entre les signes.

15. Phonétiquement, l'opposant estime que les lettres « SO » du signe contesté sont d'importance secondaire et que l'identité de la première lettre « l » et des quatre dernières lettres « SLIM » génère une ressemblance phonétique entre les signes. L'opposant cite des décisions de jurisprudence à l'appui de ses affirmations.

16. Conceptuellement, l'opposant estime que le terme « slim » signifie « intelligent » en néerlandais et peut signifier « moulant » en français mais que la signification anglaise du terme (« maigre », « maigrir ») ne sera, elle, comprise que par une faible proportion de public Benelux. L'opposant en déduit que le public ne verra pas dans le terme « SLIM » un élément descriptif des produits visés par les signes en cause. En conséquence, il estime que la ressemblance conceptuelle entre les signes partageant ce terme « SLIM », et renvoyant donc aux notions néerlandaise ou française, est importante.

17. En conclusion, l'opposant considère 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 et de refuser l'enregistrement du dépôt contesté.

**B. Réaction du défendeur**

18. Le défendeur n'a pas introduit d'arguments dans le délai imparti par l'Office (voir point 10).

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

19. 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.

20. 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* ».

21. 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 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 ; 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 signes**

22. 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.

23. 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, arrêt Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997).

24. L'impression d'ensemble produite auprès du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs des composants de celle-ci (CJUE, arrêt 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, arrêt Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et arrêt El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

25. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	<p>ISOSLIM</p>

26. Le droit invoqué est un signe semi-figuratif constitué des éléments verbaux « i » et « Slim », placés dans un rectangle aux nuances de gris dégradées lui donnant un effet irisé. Entre les éléments verbaux, se trouve une représentation stylisée d'un personnage en mouvement, levant les bras. Ce personnage est de couleurs noire et grise avec un liséré blanc. En ce qui concerne sa taille, l'élément figuratif dépasse largement les limites supérieures et inférieures du rectangle. Le dépôt contesté est une marque verbale de sept lettres « ISOSLIM ».

27. Il convient de rappeler que le public ne considérera généralement pas des éléments descriptifs comme les éléments distinctifs et dominants d'un signe (voir arrêts TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003 ; NLSPOORT, NLJEANS, NLACTION et NLCollection, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, 6 octobre 2004 ; Biker Miles, T-385/03, 7 juillet 2005).

28. A cet égard, et contrairement à ce que soutient l'opposant, le terme « SLIM » n'a, en français, aucune signification. Par ailleurs, l'Office considère qu'il est peu probable que le public pertinent, confronté à des produits alimentaires, associe le terme « SLIM » avec sa signification néerlandaise, à savoir, l'adjectif « intelligent ». Bien au contraire, l'Office est d'avis que le public pertinent percevra le mot « SLIM » comme un mot d'origine anglaise signifiant « mince, maigre ». En effet, l'usage de la lettre « i » précédant le terme « SLIM » du droit invoqué sera perçue comme une locution anglaise globale signifiant « je maigris », ce qui est encore corroboré par le mouvement « de joie », lui-même relevé par l'opposant, qu'exprime le personnage qui saute en levant les bras. En outre, il existe déjà sur le marché Benelux de nombreux produits alimentaires, vestimentaire ou cosmétiques, aux prétendues vertus amincissantes, comprenant le terme « slim ». Par conséquent, il ne peut être soutenu que le terme « SLIM », au sein du droit invoqué, ne sera pas associé par la majorité du public pertinent à sa signification anglaise. Dès lors, il ne peut non plus être soutenu que ce terme jouirait d'un caractère distinctif normal pour les produits désignés. Au contraire, l'Office considère que l'élément verbal « SLIM » est, en réalité, descriptif des produits revendiqués.

29. Concernant la comparaison des signes, pris dans leur ensemble, et tenant compte du caractère descriptif du terme « SLIM », l'Office considère que les différences visuelles résultant du personnage de grande taille et de la séparation des termes « i » et « SLIM » en comparaison avec le signe verbal « ISOSLIM », d'un seul tenant, l'emportent sur les faibles ressemblances existantes, à savoir, la reprise de l'élément descriptif « slim » et la première lettre « i », identique.

30. La même conclusion doit être tirée en ce qui concerne la comparaison phonétique des signes puisque les syllabes précédant le terme descriptif « SLIM » sont très différentes, à savoir le son [ai] pour le droit invoqué et le son [izo] pour le dépôt contesté. Dès lors, tenant compte à nouveau du peu d'attention qui sera accordée par le public pertinent à la syllabe « SLIM » composée d'un terme descriptif, l'Office considère que l'impression phonétique globale produite par les signes est suffisamment différente pour conclure à l'absence de ressemblance des signes.

31. D'un point de vue conceptuel, le droit invoqué sera perçu comme une locution anglaise, signifiant « je maigris ». Bien que l'on retrouve le radical « SLIM » au sein du dépôt contesté, l'Office constate que ce signe n'a, pris dans son ensemble, pas de signification claire en rapport avec les produits concernés. Les signes doivent donc être considérés comme différents du point de vue conceptuel.

*Conclusion*

32. L'Office estime qu'au vu du faible pouvoir distinctif du terme « SLIM » ainsi qu'au vu des nombreuses différences résultant des éléments graphiques du droit invoqué, les signes en cause présentent suffisamment de différences pour exclure tout risque de confusion entre eux.

**Comparaison des produits**

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

34. A titre d'information, la liste des produits du droit invoqué et celle du dépôt contesté sont reprises ci-dessous :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
CI 5 Compléments diététiques et nutritionnels ; compositions et extraits de plates comme complément diététique ; produits diététiques pour l'amincissement;préparations à base d'herbes pour aider à perdre du poids ; coupe faim à usage médical.	CI 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; confiseries à usage pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique et lactose ; substances nutritives pour micro-organismes à usage médical ; produits vitaminés ; boissons diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical, barres diététiques et préparations de vitamines.
	CI 29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits

	<p>de viande ; conserves de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; préparations instantanées de soupes ; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier ; mélange de fruits secs ; barres énergétiques, substituts de repas en barres ; pâtes alimentaires ; aliments pour bébés en purée et surgelés.</p>
	<p>Cl 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, barres de céréales, pain, biscuits, tartes, gâteaux, pâtisserie et confiserie, céréales pour le petit déjeuner, gaufres ; bonbons ; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre ; confiseries enrichies principalement en vitamines, protéines, hydrate de carbone, sels minéraux, glucides, magnésium et calcium ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; cacao, produits à base de cacao, à savoir pâte de chocolat, oeufs en chocolat et pralines.</p>

**B. Conclusion**

35. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance suffisante des signes, 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, arrêt YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010).

**IV. CONSÉQUENCE**

36. L'opposition numéro 2005136 n'est pas justifiée.

37. Le dépôt Benelux portant le numéro 1196827 est enregistré.

38. 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 du Règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 8 septembre 2011,

Lionel Duez  
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : François Veneri