

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2007473

du 19 août 2013

Opposant : **ActuaMedica, naamloze vennootschap**

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare

Belgique

Mandataire : **Belexa advocaten**

President Kennedypark 26a

8500 Kortrijk

Belgique

Droit invoqué : **Enregistrement Benelux 800689**



contre

Défendeur : **Vincent LECLERCQ**

6, avenue des Fougères

1950 Kraainem

Belgique

Mandataire : **NautaDutilh**

Chaussée de la Hulpe 120

1000 Bruxelles

Belgique

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1242085**



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 17 février 2012, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative reprise ci-dessous, pour distinguer des produits et services en classes 9, 16, 35 et 41 :



Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1242085 et a été publié le 22 février 2012.

2. Le 30 avril 2012, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette marque. L'opposition est basée sur l'enregistrement Benelux antérieur, numéro 800689, de la marque semi-figurative suivante, déposée le 22 mai 2006 et enregistrée le 24 mai 2006, pour des produits et services en classes 9, 16 et 41 :



3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services visés par le dépôt contesté et basée sur tous les produits et services revendiqués par l'enregistrement antérieur.
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. Le 8 mai 2012, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office ») a adressé aux parties une notification provisoire de recevabilité de l'opposition étant donné que le nom de l'opposant figurant sur le formulaire d'opposition n'était pas le même que celui du titulaire du droit invoqué tel que repris au registre. Par ce même courrier, l'Office a informé le titulaire du droit invoqué qu'il procèderait à une cession de ce droit au profit de l'opposant pour autant que toutes les formalités aient été réalisées pour le 22 mai 2012 au plus tard. L'Office a ensuite constaté qu'une demande de changement de nom conforme avait été introduite par l'opposant dans le délai prescrit.

8. La situation ayant été régularisée, l'Office a adressé aux parties la notification de la recevabilité définitive de l'opposition par courrier du 29 mai 2012, informant les parties que la phase contradictoire de la procédure commencerait le 9 juillet 2012.
9. Le 11 juillet 2012, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 11 septembre 2012 étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.
10. En date du 30 juillet 2012, le cabinet d'avocats NautaDutilh a repris la défense des intérêts du défendeur dans le cadre de la présente procédure d'opposition. Le lendemain, ce changement a été confirmé par l'Office aux parties.
11. Le 11 septembre 2012, l'opposant a introduit ses arguments et pièces étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 13 septembre 2012, un délai jusqu'au 13 novembre 2012 étant imparti à ce dernier pour y répondre.
12. Le 13 novembre 2012, le défendeur a réagi aux arguments de l'opposant. Le 14 novembre 2012, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.
13. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.
14. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

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

A. Arguments de l'opposant

16. A titre préliminaire, l'opposant fait référence à l'historique de sa société et à ses activités en soulignant que le défendeur en tant qu'administrateur-délégué de la société Reflexion Medical Network avait pris connaissance des projets d'avenir de l'opposant concernant ses publications médicales. L'opposant aborde également les choix effectués par rapport à ses différentes publications et indique que début 2012, il fut annoncé que la revue « 'de Huisarts'/'le Généraliste' » serait remplacée par la revue rénovée « 'Artsenkrant'/'Le Journal du Médecin' » accompagnée de la nouvelle version de la revue 'de Specialisten', désormais dénommée « 'Specialistenkrant'/'Journal du Spécialiste' ». Enfin, il explique encore les antécédents de la présente opposition et attire l'attention sur les autres oppositions introduites contre les dépôts du défendeur.

17. En ce qui concerne la similitude des produits et services, l'opposant relève l'identité entre les produits et services repris en classes 9, 16 et 41 par les signes en cause. En ce qui concerne les services en classe 35, il existe selon l'opposant une similitude avec ses produits et services. En outre, l'opposant affirme que la pratique démontre que le déposant envisage d'utiliser le signe pour les

mêmes produits et services que ceux de l'opposant et que le déposant et lui-même sont actifs dans le même secteur des publications médicales en Belgique, dans lequel les publications de l'opposant sont connues.

18. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant considère qu'il existe une grande similitude visuelle due entre autres à la structure des mots. Sur le plan auditif les signes présentent – selon l'opposant – un certain degré de ressemblance. Vu le caractère descriptif des mots « médecin » dans la marque invoquée et « Spécialiste » dans le signe contesté, faisant référence au groupe cible, l'opposant estime que le mot dominant est « journal » et qu'il existe une grande ressemblance conceptuelle entre les signes. En effet, tous les spécialistes sont en l'espèce également des médecins. Le public pourra percevoir le signe comme une nouvelle édition complémentaire de l'opposant ou une sous-revue.

19. L'opposant affirme que les revues médicales éditées par les parties se concentrent sur les médecins et spécialistes néerlandophones et francophones en Belgique.

20. Enfin, l'opposant attire l'attention sur le fait que vis-à-vis du public pertinent, la marque invoquée doit être considérée comme une marque extrêmement renommée, voire même notoirement connue. A cet égard, il fait référence à l'histoire de cette publication. Il en déduit que le risque de confusion est potentiellement plus grand.

21. Au vu de l'ensemble de ces considérations, l'opposant demande à l'Office d'accueillir l'opposition, de rejeter l'enregistrement du dépôt contesté et de faire supporter les frais de l'opposition par le défendeur.

B. Réaction du défendeur

22. Le défendeur remarque qu'il convient de comparer les signes en cause. Ni plus, ni moins. Selon lui, les développements de l'opposant concernant ses activités sont donc sans pertinence.

23. Les produits et services concernés sont destinés à la grande consommation, de sorte que le public pertinent est constitué du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

24. En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le défendeur considère qu'ils sont partiellement différents. Par ailleurs, il ne peut pas être tenu compte de l'argument de l'opposant relatif à l'usage (envisagé) par le défendeur sur le marché.

25. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur considère qu'au vu des éléments verbaux et des spécificités graphiques des signes (polices, couleurs, éléments figuratifs), les signes sont visuellement très différents. Le défendeur estime que les éléments verbaux non descriptifs, c'est-à-dire « MEDECIN » et « SPECIALISTE » induisent également une différence phonétique entre les signes. Sur le plan conceptuel, le défendeur considère que les signes sont différents vu la différence conceptuelle entre médecin et spécialiste. A cet égard, le défendeur remarque qu'il faut constater que le médecin (généraliste) et le médecin spécialiste sont deux types différents de professionnels de la santé, tant au niveau de leur

formation qu'au niveau de de leur pratique quotidienne. Le seul élément commun aux signes, « LE JOURNAL DU », est selon le défendeur un élément purement descriptif et non monopolisable. En raison des différences précitées, le défendeur estime que l'impression d'ensemble des signes présente un niveau de différence décisif. Afin d'étayer cette thèse, il fait encore référence à quelques décisions de l'Office et de l'OHMI dans des cas qui selon lui sont comparables.

26. Le défendeur conteste la renommée de la marque invoquée. A supposer même que cette renommée soit établie, le défendeur affirme que le préfixe « Le journal du » n'en resterait pas moins descriptif et ne pourrait permettre à l'opposant d'empêcher l'enregistrement d'autres marques comprenant ce préfixe.
27. Au vu de ces considérations, le défendeur estime que le dépôt contesté diffère nettement de la marque antérieure.
28. Le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition, de procéder à l'enregistrement du dépôt contesté et de faire supporter les frais de l'opposition par l'opposant en application de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

III. DECISION

A. Risque de confusion

29. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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.
30. 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* ».
31. 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

- 32. 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.
- 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'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).
- 34. 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).
- 35. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	

- 36. Il convient d'observer qu'en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant de l'impression d'ensemble produite par celle-ci (TUE, arrêt BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003 ; arrêt ECHINAID, T-202/04, 5 avril 2006 et arrêt ACTIVITY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007). À cet égard, il suffit que le caractère descriptif d'un tel élément soit perçu dans une partie du territoire (TUE, arrêt NLSPORT, T-117/03, 6 octobre 2004).

37. S'applique également selon une jurisprudence constante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Donc, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir CJUE, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précités).
38. Le droit invoqué est une marque complexe, composée d'un carré à bords noirs traversé en arrière plan par une ligne rouge épaisse. Au-dessus de cette ligne rouge et à droite du carré sont inscrits de manière superposée, l'élément verbal « Le Journal », respectivement en petites lettres fines et grandes lettres épaisses et l'élément verbal « du médecin », stylisé de la même façon. Le dépôt contesté est une marque complexe composée de l'élément verbal « Spécialiste » en grandes lettres blanches sur un fond rouge représentant une figure géométrique courbe. Dans la partie supérieure gauche de cet élément, la même figure géométrique courbe est représentée en plus petit et en bleu reprenant en son centre les termes « Le Journal du » en lettres blanches.
39. Les éléments verbaux des deux signes, à savoir « Le Journal du médecin » et « Le Journal du Spécialiste » sont tous deux descriptifs des produits et services en question, à savoir des produits et services liés à une publication/un journal à l'attention de médecins ou de spécialistes. Etant donné qu'il s'agit de termes courants de la langue française, voire proches de ceux de la langue néerlandaise, l'Office est d'avis que tant le public francophone que le public néerlandophone comprendront la signification descriptive des signes.
40. Dès lors, le caractère distinctif des signes en cause résulte en l'espèce de la combinaison de ces éléments descriptifs et de leur mise en forme graphique. Vu la taille des lettres, les éléments « Journal » et « médecin » de la marque invoquée et le mot « Spécialiste » du signe contesté attirent dans les signes respectifs le plus l'attention. Les éléments figuratifs des signes sont entièrement différents.
41. Tenant compte de ce qui précède, l'Office estime que les différences entre le droit invoqué et le dépôt contesté, comme les éléments dominants, les couleurs et les typographies utilisées, suffisent pour neutraliser les éléments de ressemblance constatés, vu que ces derniers se limitent aux éléments verbaux descriptifs.
42. Par conséquent, l'Office est d'avis qu'en ce qui concerne l'impression d'ensemble produite par les signes, le droit invoqué et le dépôt contesté ne se ressemblent pas suffisamment pour qu'il soit question de risque de confusion, même en cas d'identité des produits et services désignés.

Comparaison des produits et services

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

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 09 Publications électroniques.	CI 09 Publications électroniques.
CI 16 Produits de l'imprimerie, y compris dépliants, journaux, revues, périodiques, livres et imprimés de toutes sortes.	CI 16 Produits de l'imprimerie, en particulier revues, périodiques, publications.
	CI 35 Edition de textes publicitaires ; publication de matériel publicitaire ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; services de location d'espaces publicitaires en ligne ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons).
CI 41 Education et formation ; édition de périodiques, de magazines, de livres et produits imprimés.	CI 41 Publication et édition de livres, journaux et magazines ; publication et édition de magazines sous forme électronique ; publication et édition de produits imprimés, autres qu'à des fins publicitaires ; rédaction et édition de textes autres que textes publicitaires.

B. Autres facteurs

45. En ce qui concerne les remarques liminaires de l'opposant (voir supra, point 16), il convient de souligner que ces aspects sortent du cadre de la présente opposition. Ces éléments sont sans pertinence dans le cadre de l'appréciation par l'Office et ne seront donc pas retenus.

46. Selon la jurisprudence, seule la description des produits pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé est pertinente, l'utilisation envisagée de cette marque ne pouvant être prise en compte dès lors que l'enregistrement ne comporte pas une limitation en ce sens (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, M+M EURODATA, T-317/01 et du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T-346/04). Au vu de ce qui précède, l'argument de l'opposant (voir, supra point 17) concernant l'utilisation (envisagée) du signe contesté doit être rejeté.

47. La renommée d'une marque, lorsqu'elle est démontrée, est un élément qui, parmi d'autres, peut revêtir une importance certaine. En ce sens, il peut être observé que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, notamment en raison de leur renommée, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt Canon, précité). Néanmoins, la renommée d'une marque ne permet pas de présumer l'existence d'un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict (CJUE, Marca mode, C-425/98, 22 juin 2000). Dans le cas d'espèce, l'opposant n'a pas démontré cette renommée. En effet, il n'a introduit que deux copies de la première page des hebdomadaires « Le Journal du Spécialiste » / « Specialistenkrant », ainsi qu'un document (interne) relatif au tirage des titres « De Artsenkrant » et « Le Journal du Médecin ». Etant donné que la marque invoquée n'apparaît pas telle qu'enregistrée dans les documents et que

le seul document mentionnant la marque en caractères standards est un document du 26 juin 2012, l'Office conclut que l'opposant n'a pas apporté d'éléments de preuve pour établir le caractère distinctif élevé de sa marque, comme par exemple la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient les produits ou les services comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (voir en ce sens, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité).

48. L'opposant estime que sa marque peut même jouir de la protection prévue à l'article 6bis Convention de Paris (voir supra, point 20). Une marque notoirement connue doit être considérée comme une marque invoquée indépendante et ne sert pas à prouver la renommée d'une marque invoquée. A cet égard, il convient de relever que l'opposant n'a pas invoqué de marque notoirement connue dans son acte d'opposition et ne peut donc pas étendre l'étendue de son opposition durant la procédure. En outre, et à titre purement subsidiaire, cet argument n'a pas été supporté par des éléments de preuve, l'unique pièce de support étant un document (interne) relatif au tirages datant de fin juin 2012. La motivation de l'opposant se limite d'ailleurs uniquement à la renommée, de sorte que l'argument relatif à la marque notoirement connue devrait déjà pour cette raison être écarté.

C. Conclusion

49. 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 et services. 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

50. L'opposition numéro 2007473 n'est pas justifiée.
51. Exception faite d'une décision contraire dans le cadre de l'autre opposition dirigée contre le dépôt Benelux en question, portant le numéro 1242085, ce dernier est enregistré.
52. 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 19 août 2013,

Diter Wuytens
(rapporteur)



Willy Neys



Pieter Veeze



Agent chargé du suivi administratif : Guy Abrams